

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION
ET DE MAGISTRATURE

ANNEE ACADEMIQUE 1990-1991

DIVISION JUDICIAIRE

3e ANNEE

La protection du droit à la marque dans les Etats membres de l'OAPI : exemple du Sénégal

Mémoire présenté par

MAMADOU DIAKHATE

République du Sénégal
Primature
Secrétariat Général
Ecole d'Administration
et de Magistrature
(ENAM)

Mémoire de fin d'études sur
LA PROTECTION DU DROIT A LA MARQUE
DANS LES ETATS MEMBRES DE L'O.A.P.I
EXEMPLE DU SENEGAL

Division judiciaire

Présenté par: Mamadou Diakhaté

Année académique: 1990/1991.

DEDICACE

Je dédie ce modeste travail à mes parents, à mes frères et soeurs, ainsi qu'à mes camarades de promotion

A Maguette...

REMERCIEMENTS

Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Je remercie notamment:

- Mr Cheikh Tidiane Diakhaté. Doyen des juges au Tribunal Hors Classe de Dakar.
- Mr Cheikh Tidiane Coulibaly. Magistrat
- MM Dieng et Sagna du Service de la propriété industrielle et de la technologie.
- Le Cabinet Maîtres L6 et Kamara
- Abdoulaye Sylla élève administrateur à l'ENAM
- Ibrahima Wade et El Hadji Bara Thiam élèves inspecteurs du Trésor.

A- Lee Jackson's Regressives

- a) Peines principales
- b) Peines complémentaires
- B- Les Sanctions Civiles
- C- Les Sanctions Mixtes
 - a) La confiscation
 - b) La destruction

CONCLUSION.

INTRODUCTION.

L'idée de mettre sur les objets fabriqués un signe servant à les distinguer est très ancienne. Depuis des siècles, fabricants et marchands ont apposé des signes de toutes sortes sur leurs produits, pour indiquer leur origine, et les distinguer des produits de leurs concurrents.

Mais, bien qu'on ait trouvé des vestiges de cette pratique depuis l'Antiquité, en Grèce et à Rome (dans le domaine de la poterie sous le nom de sigillum), force est de reconnaître que le but visé n'est plus le même. Les marques, à cette époque et jusqu'au Moyen Age, étaient destinées à jouer un rôle de police. Elles visaient d'abord à éviter, autour de la fabrique, le vol des produits dont le sigillum indiquait l'origine, et plus tard à vérifier que les corporations n'empiétaient pas sur leurs compétences respectives. Elles servaient enfin, dans le cadre des corporations (ou jurandes) à individualiser les sanctions prévues contre les auteurs de mauvais ouvrages.

Ce sera avec le droit révolutionnaire du 18^{ème} siècle qui proclama la liberté du commerce et de l'industrie par la loi Chapelier des 02 et 17 Mars 1791 qu'apparut le concept de marque tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le phénomène prit une certaine ampleur grâce à l'adoption des lois garantissant lesdites libertés ainsi qu'à l'accroissement des possibilités de communication. En effet, l'essor industriel,

la production en grandes séries, les courants commerciaux et les échanges de plus en plus intenses rendaient nécessaire l'usage des marques sur les produits afin d'assurer leur identification tant dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs que dans celui des pouvoirs publics. Cependant, il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour assister à une brusque prolifération des marques dans tous les pays et dans tous les secteurs d'activité. Le développement du phénomène entrainera d'ailleurs une extension notoire du concept de marque tant sur le plan quantitatif (diversification des signes) que sur le plan sectoriel (des produits aux services). L'usage des marques est devenu aujourd'hui une pratique courante dans tous les pays du monde. On le retrouve dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, dans les pays à économie planifiée comme dans les pays à économie de marché. En fait, les marques jouent un rôle très important dans le commerce et les échanges et de manière générale dans l'économie nationale. Elles répondent à la fois aux intérêts du producteur, du consommateur et des pouvoirs publics.

À l'entreprise la marque sert à distinguer ses produits de ceux des concurrents, à les mettre en valeur afin d'attirer l'attention des clients éventuels, de retenir la clientèle qui sera attachée à ses produits par le biais de la marque.

Dans l'intérêt des consommateurs, la marque permet de cataloguer les produits offerts dans le marché, de déterminer leur origine et faciliter leur choix.

En l'absence de corps de règles régissant le droit des consommateurs, la législation sur les marques constitue un

moyen indirect d'assurer la protection du consommateur. Au demeurant, la possibilité de choix offerte aux consommateurs favorise la concurrence et permet d'assurer une meilleure qualité des produits.

En ce qui concerne les pouvoirs publics, les marques continuent à jouer le rôle de police qui leur était jadis dévolu. En effet, par les plaintes adressées à l'Administration ou les tests par elle diligentés, les autorités publiques peuvent prendre des sanctions contre les fabricants ayant violé les règles de normalisation relatives au conditionnement, à la qualité et autres caractéristiques requises des produits et services.

De ces importantes fonctions, il ressort l'intérêt pour tous les Etats d'instituer de manière unitaire ou communautaire un système adéquat de protection des marques destiné à sauvegarder efficacement les intérêts légitimes des producteurs et des consommateurs. Ce souci est à la base de la création dès l'aube de l'indépendance d'un Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (O.A.M.P.I) par l'Accord signé à Libreville le 13 Septembre 1962 par les treize Etats membres suivants: Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.

Après le retrait du Madagascar et l'adhésion du Togo, fut signé à Bangui le 02-03-1977 l'Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) constituant révision de l'accord sus-indiqué. Il a été ratifié par le Sénégal suivant Loi n° 79-36 du 11 Avril 1979. Il est entré en vigueur le 08 Février 1982.

Cette révision du premier Accord s'accompagne d'une extension du domaine réglementé par ce texte. En effet, contrairement à l'accord de Libreville dont la protection se limitait à la propriété industrielle (brevets d'invention, dessins, modèles et marques), l'Accord de Bangui embrasse toute la propriété intellectuelle. Il prévoit dans ses neuf annexes des dispositions relatives aux brevets d'invention (Annexe 1), modèles d'utilité (Annexe 2), marques de produits ou de services (Annexe 3), dessins ou modèles industriels (Annexe 4), noms commerciaux et concurrence déloyale (Annexe 5), appellations d'origine (Annexe 6), propriété littéraire et artistique (Annexe 7).

Cette extension du domaine de la protection se justifie par le souci d'instituer un régime uniforme de protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle, ainsi que par l'application de procédures administratives communes.

Concernant les marques objet de notre présente étude, l'Organisation joue le rôle de service national. C'est ainsi que tout dépôt effectué auprès de l'organisation a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat membre: c'est le principe de l'unicité du territoire entre les Etats membres de l'O.A.P.I. L'organisation sert également d'organisme central de documentation et d'information. C'est ainsi que toute publication de l'organisation est adressée à l'administration de chacun des Etats membres chargée de la propriété industrielle (article 12 de l'Accord).

Au Sénégal, cette administration est représentée par le Service de la propriété industrielle et de technologie qui

sert de structure de liaison avec l'O.A.P.I sous la tutelle du Ministère chargé du développement industriel et de l'artisanat.

Voilà de manière ramassée, les grands traits d'ensemble des dispositions de l'Accord de Bangui et de l'organisation administrative instituée.

Nous nous proposons dans le cadre de nos présents développements d'analyser les textes de l'Accord et de ses Annexes, particulièrement l'Annexe 3, en vue de déterminer l'étendue et les instruments de protection du droit à la marque. Pour ce faire, nous entendons cerner d'abord l'existence de ce droit (Chapitre 1), avant d'inventorier les moyens mis en place pour assurer la protection de ce droit en question (Chapitre 2).

CHAPITRE 1- EXISTENCE DU DROIT A LA MARQUE.

Pour acquérir le droit à la marque, l'auteur doit choisir un signe faisant partie de ceux prévus explicitement ou implicitement par l'Accord et le faire enregistrer suivant la procédure administrative prévue.

1- DOMAINE ET CONDITIONS.

Il s'agit tout d'abord de cataloguer les signes "déposables" avant de déterminer les conditions de validité qui les régissent.

A- SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES MARQUES

La marque est définie par l'article 2 de l'Ann.3 comme tout signe visible utilisé pour distinguer les produits ou services d'une entreprise. Cependant, la liberté de choix des signes n'est point absolue. L'article 2 précité donne en ce sens une longue énumération à titre purement indicatif. EN effet, il prévoit la possibilité de création d'autres signes pouvant servir de marques. Seulement, à partir de l'énumération de cet article, on peut classer les marques en deux grandes catégories: les marques nominales et les marques figuratives.

a) Les Marques Nominales.

Ce sont des marques qui présentent simultanément les deux caractéristiques suivantes: elles s'identifient à la fois par l'oeil et l'ouïe. Ce sont les noms patronymiques, les dénominations particulières arbitraires ou de fantaisie, les lettres chiffres et pseudonymes.

- Les Noms Patronymiques.

Le nom patronymique est le signe le plus usité pour constituer une marque. Cependant, il est source de plusieurs conflits eu égard à sa protection particulière prévue par le droit civil. En guise de marque, il peut être déposé en lui-même ou sous une forme distinctive.

On peut se demander si le commerçant qui dépose son nom comme marque peut s'opposer à l'utilisation de ce même nom par un homonyme?

L'Accord de Bangui est muet sur la question, contrairement à la loi française de 1964 qui prévoit l'interdiction de l'usage commercial au titulaire d'un nom déjà déposé comme marque. Toutefois, si le commerçant a déposé le nom d'autrui (en dehors de toute homonymie), il faut admettre que ce dernier puisse obtenir l'annulation de la marque ainsi que la réparation du préjudice qu'il aura subi. Le défendeur ne peut invoquer la tolérance ou la négligence du titulaire du nom comme une fin de non recevoir. Seulement, le juge peut tenir compte de ces éléments pour évaluer les dommages-intérêts.

- Les Noms Géographiques.

Ils ne sont pas prévus explicitement par l'article 2 de l'Ann.3. Mais, rien n'empêche en principe de les déposer comme marques. Notons qu'il y a possibilité de confusion avec les appellations d'origine. Ces dernières font l'objet d'une protection particulière. C'est pourquoi elles ne peuvent être déposées comme marques. D'ailleurs est nulle la marque qui est proche d'une appellation d'origine, entraînant une possible confusion sur la provenance du produit.

- Les Lettres et Chiffres.

Ils sont prévus dans l'énumération de l'article 2. On peut combiner des lettres entre elles, exemple les initiales d'un nom (M.D) ou de la raison sociale, exemple S.A.E.C- Société Africaine d'Expansion Chimique, S.A.P.E.C- Société Africaine de Peinture et de Produits Chimiques.

On peut combiner des chiffres entre elles, exemple 33, 108. On peut également combiner des chiffres et des lettres, exemple K2R, K7, 7UP.

Ces marques appartiennent à ceux qui en font les dépôts. Même si une personne trouve dans ces lettres ses propres initiales, elle ne peut plus les utiliser dans un but commercial. Il n'est pas exigé que les chiffres ou les lettres soient présentés sous une forme distinctive. Ils peuvent être présentés seuls ou en combinaison. Seulement, pour une plus grande protection, il y a lieu d'exiger comme dans certaines législations, qu'ils soient présentés sous cette seconde forme.

- Les Dénominations Particulières, Arbitraires ou de Fantaisie.

Ce sont des marques très fréquentes compte tenu de la liberté de choix qui les caractérise. On peut employer les termes du langage courant ou imaginé. Ce type de marques représente aujourd'hui le groupe le plus important. Exemple: Kodak, Xerox. On note leur prolifération dans les marques de lessive ou de produits d'entretien où elles se présentent sous forme monosyllabique ou plutôt d'onomatopées. Exemple: Rek, Paik, Skip.

Rien ne s'oppose assurément à ce qu'un slogan soit déposé comme marque; exemple: Doxna. Seulement, il faut éviter de consacrer une phrase usuelle comme marque.

À côté des marques nominales, il y a les marques figuratives.

b) Les Marques figuratives ou Emblématiques

Elles s'adressent à la vue: ce sont des images, des formes, des étiquettes, des enveloppes, des empreintes, des timbres, cachets, etc. Mais, compte tenu de certains liens qui existent entre les marques figuratives et d'autres droits faisant l'objet d'une protection autonome, il convient de relever quelques observations.

Tout d'abord le dépôt d'une marque nominale protège à la fois le terme qui la représente ainsi que la chose ou l'animal qu'il désigne; exemple: la marque nominale "LE LION" ou "THE LION" empêche le dépôt par un concurrent de l'effigie du lion comme marque. IL existe donc de ce point de vue un lien étroit entre la marque nominale et la marque figurative correspondante.

Ensuite, il peut y avoir par le dépôt d'une marque, une interférence de deux types de droit pour la protection du signe déposé: c'est la question que posent les marques à trois dimensions. En effet, un dessin ou un modèle peuvent être déposés comme marques alors que les droits qui les régissent ne sont pas les mêmes. Tandis que les dessins et modèles ne sont protégés que pour une durée déterminée, la protection de la marque quant à elle, a vocation à la pérennité par le jeu des renouvellements successifs. La doctrine est restée longtemps divisée sur la question. Aujourd'hui, l'article 2 de

l'ANN. 3 de l'Accord semble avoir tranché la question en validant le dépôt comme marque de la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement.

- La forme caractéristique du produit ou de son conditionnement.

Comme précédemment annoncé, l'article 2 prévoit parmi les signes susceptibles de constituer une marque la forme caractéristique du produit ou son conditionnement. Ces marques peuvent porter sur la forme du produit lui-même ou son emballage. Mais le dépôt de la forme d'un produit ne doit pas aboutir à un abus de droit. C'est le cas si la forme est liée au résultat industriel. En effet, il serait abusif pour le titulaire d'une telle marque de s'approprier indéfiniment un résultat industriel par le seul dépôt de sa forme indispensable à sa fabrication.

- Combinaisons et dispositions de couleurs.

Sur le plan terminologique, il y a disposition dans le fait d'arranger une ou plusieurs couleurs présentées de façon distinctive; la combinaison est quant à elle, l'ensemble formé par la coexistence de plusieurs couleurs.

Peut-on déposer comme marque une couleur plate sans aucune disposition ou nuance?

Quelques décisions isolées l'avaient admis (Paris 01 Juillet 1952 RTDC 1953 p 426 n° 8; Limoges 28 Avril 1953 D.1953 p 467). Mais, à la lumière des dispositions de l'art. 2, une couleur ne pourrait être déposée comme marque. Car ledit article exige une combinaison ou une disposition de couleurs. Au demeurant, l'acceptation d'une telle marque permettrait à un commerçant de déposer plusieurs couleurs, ce

qui empêcherait à ses concurrents l'usage d'une de ces dernières. Ce qui est admissible, c'est de déposer une nuance d'une couleur avec une certaine originalité. Ainsi, la nuance sera protégée contre toute disposition ou combinaison similaire (Paris 09 Mars 1968-D 1968-733; Paris 03 Mars 1971 D1971 368. Toutefois, notons que l'imitation des couleurs des produits d'un concurrent peut faire l'objet d'une concurrence déloyale. En effet, en déposant un signe, le commerçant peut revendiquer pour sa marque une ou plusieurs couleurs en les reproduisant avec le cliché du signe.

-Les emblèmes.

L'Annexe 3 de l'Accord de Bangui prévoit dans son article 2 la possibilité de déposer une emblème comme marque. Mais à travers son article 3, elle interdit de déposer comme marque les signes exclus par l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Ce dernier interdit l'usage de certains signes distinctifs d'Etats ou d'organisations internationales ou intergouvernementales.

Les signes distinctifs d'Etats visés par l'article 6 ter sont les suivants: armoiries, drapeaux, et autres emblèmes et poinçons officiels de contrôle et de garantie. Ces signes doivent être communiqués au Bureau international de l'O.M.P.I qui transmet ces communications aux autres Etats membres. Cependant, les drapeaux des Etats sont dispensés de toute communication. Pour les Etats membres de l'O.A.P.I ces signes doivent être communiqués au Siège de l'organisation, sis à Yaoundé.

Dans une affaire (Société Reckitt et Colman c/ Fawaz Kassem) le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans un jugement en date du 1er juillet 1989 a débouté la demanderesse en estimant que "Le Lion" déposé par la société Reckitt et Colman constitue l'emblème du Sénégal et par conséquent ne peut conférer à ladite société un droit exclusif d'exploitation lui permettant de s'opposer à son utilisation par autrui.

-Les portraits.

C'est une nouvelle tendance qui a fait ses premiers pas aux Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit des marques reposant sur la personnalité et l'image d'un individu réel ou imaginaire. Le commerçant dépose simultanément le nom ou le prénom d'un personnage réel ou fictif ainsi que son portrait. Il fera ensuite sa publicité sur la personnalité dudit personnage. Pour illustration, nous pouvons citer: les lames de rasoir Gillette, le poulet frit du Kentucky du Colonel Sanders, les cigares Robert Burns. Lorsque la marque est constituée par un portrait, celui dont le portrait a été reproduit a le droit de s'y opposer: toute personne a un droit sur sa propre image. En cas de ressemblance (sosie), il y'aurait possibilité pour toute personne présentant le même portrait et menant une activité dans la même branche, de s'opposer au dépôt de ce portrait. mais, s'il s'agit du portrait d'un personnage historique, on le considère comme tombé dans le domaine public. Exemple: Lat Dior.

B- CONDITIONS DE VALIDITE.

Aux termes des dispositions des articles 3 et 4 de l'Annexe 3, pour être valable, une marque doit présenter trois

caractéristiques essentielles: distinctivité, disponibilité et liceité.

a- Distinctivité.

Ce caractère essentiel de la marque découle directement de la définition de cette dernière. En effet, la marque est un signe utilisé pour distinguer un produit ou un service d'une entreprise. Pour ce faire, elle ne doit être ni générique, ni descriptive. Dans l'affaire précitée Reckitt et colman c/ Fawaz kassen, le Tribunal Régional de Dakar a jugé "que la distinctivité de la marque exclut à la fois les marques descriptives qui ne font que décrire les qualités d'un produit, les marques génériques qui ne font que désigner un produit soit par ses qualités nécessaires ou le désigner par une dénomination générique".

- Les marques génériques nécessaires ou banales.

Il s'agit pour le commerçant ou le fabricant non pas de faire oeuvre de création mais d'éviter de choisir un signe indispensable à tous ses concurrents pour désigner le produit ou le service offerts.

La marque générique (ou nécessaire) est le signe (ou l'appellation) qui, dans le langage courant ou les usages loyaux du commerce, est devenu une désignation usuelle des produits ou services considérés.

Le fondement relève du bon sens; car, il n'est pas admissible qu'un commerçant ou un fabricant accapare les termes usuels d'un produit ou d'un service et prive ses concurrents du droit d'utiliser ce langage courant.

Existe-t-il un critère de détermination du caractère générique d'une marque?

Dans un document établi par le Bureau International de l'O.M.P.I intitulé "Séminaire d'orientation sur les aspects généraux de la propriété industrielle", le critère utilisé est le mot sous lequel figure dans le dictionnaire tel ou tel produit ou service.

Un autre critère, plus relatif est proposé et appliqué en jurisprudence. C'est un critère factuel "in concreto". Selon ce critère, pour savoir si un terme est générique ou pas, le juge s'appuie sur toutes les données et circonstances de fait. En conséquence, la seule présence du terme dans un dictionnaire n'est pas suffisant pour rendre une marque générique, pas plus qu'une marque pharmaceutique ne serait banale du simple fait qu'elle figure dans la nomenclature de l'administration de la Santé (Paris 05-11-1955 D 1955 p 763).

Si le terme générique isolé ne peut constituer une marque, la combinaison de termes banaux ou génériques peut former une marque complexe susceptible d'être déposée. En effet, de cette combinaison, il peut découler le caractère distinctif. Dans ce cas de figure la protection est moindre dans la mesure où les différents éléments de la combinaison ne peuvent faire l'objet d'aucune protection particulière compte tenu de leur banalité. C'est ainsi que les tribunaux français ont pu déclarer nulles comme génériques ou banales: les marques "citronnade" pour une liqueur de citron (Grenoble 08-05-1894 DP 1895-2-151).

Par contre, a été déclarée valable la marque "La Solderie" (Paris 26-03-1971 RTDC 1971-320-n°13).

La Cour de cassation considère qu'il s'agit là d'une question de fait qu'elle n'a pas à contrôler (civ 19-12-1956 GP 1957-1-243).

À quel moment le juge doit-il se situer pour apprécier le caractère générique d'une marque?

La question est importante car une marque qui, au moment où elle a été enregistrée avec un caractère distinctif, peut par suite de l'usage qui en est fait dans le public perdre cette caractéristique et devenir le nom générique du produit ou du service qu'elle désigne, si le titulaire de la marque laisse cet usage se développer.

La réponse est qu'il faut se reporter au moment où le terme a été déposé comme marque pour apprécier s'il est générique ou non. Ainsi si la marque était déjà banale au moment du dépôt, rien ne s'oppose à son annulation ultérieure. Cependant, il faut réserver le cas où, à la suite d'une vaste campagne de publicité et d'un usage exclusif prolongé, une marque qui, à l'origine était banale, prend dans l'esprit du public une "signification secondaire". En tenant compte de l'usage prolongé de ladite marque qui ne désigne plus simplement le produit en général, mais aux yeux du public sert désormais à indiquer l'origine du produit, par rapport aux autres produits de la même catégorie, cette marque peut être enregistrée. Exemple, la marque "Dollar A Day" appartenant à une agence de voyage américaine a pu être enregistrée, malgré son caractère générique originel, suite à une vaste campagne de ladite agence et l'absence de concurrents utilisant la même marque.

- Les marques descriptives.

Ce sont les marques composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit (ou du service) ou sa composition. Comme les marques génériques, les marques descriptives sont nulles. En effet l'article 4 de l'Annexe 3 dispose que sont nulles et de nul effet, les signes ou indications constituant la composition du produit.

En toute logique, on ne peut permettre à un commerçant de s'approprier des termes indispensables à ses concurrents pour définir la composition et les qualités des produits communs. Et pourtant, la tentation est forte car sur le plan commercial la bonne marque est celle qui est euphonique, facile à retenir, évocatrice et significative. Ainsi l'idéal mercantiliste serait d'adopter comme marque la dénomination du produit elle même ou une dénomination aussi proche que possible du nom du produit. Comme exemple de marques qui seraient jugées descriptives, citons "Riche en chocolat" pour des fondants de chocolat, "Sans presser" pour une colle qui prend sans que l'utilisateur ait à utiliser une presse à coller. Cependant, il peut arriver que ces marques soient enregistrées. C'est ce qui explique du reste l'intervention de plus en plus en plus fréquente du juge saisi sur la validité d'une marque. Il prononce la nullité s'il s'avère qu'elle représente la composition, la forme nécessaire, la qualité essentielle du produit.

Notons enfin que cette appréciation du caractère descriptif d'une marque est une question de fait que la Cour Suprême ne contrôle pas (civ 19-12-1936 GP 1937-1-243).

LE caractère distinctif n'est pas suffisant. Il, faut également que le signe choisi ne porte pas atteinte aux droits des tiers: c'est toute la question de la disponibilité de la marque.

b- DISPONIBILITE.

Pour pouvoir déposer un signe comme marque, il faut s'assurer qu'un tiers n'a pas déjà acquis des droits sur ce signe. Pour ce faire, le fabricant ou le commerçant doit rechercher au moment du dépôt de sa marque si celle-ci ne fait pas l'objet d'un droit concurrent enregistré ou prioritaire: c'est la recherche d'antériorité. En d'autres termes, il s'agit d'établir que le signe choisi est juridiquement libre. En pratique, cette recherche consiste à examiner dans les registres de l'O.A.P.I les signes ou dénominations identiques bénéficiant d'une antériorité et susceptibles d'empêcher l'enregistrement ou l'utilisation des marques retenues. En effet il ressort des dispositions, de l'article 7 Annexe 3 que la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt. Il en découle donc qu'une marque est inadmissible si elle a déjà été enregistrée au profit d'un tiers ou déposée pour les mêmes produits ou services. En outre, une marque est inadmissible, non seulement si elle est identique à une autre marque déjà enregistrée au profit d'un tiers, mais encore s'il s'agit d'une marque semblable à une autre déjà déposée, au point de prêter à confusion avec cette dernière.

Mais signalons qu'en vertu de la règle de la spécialité, des marques identiques peuvent coexister si elles visent des produits considérés comme différents. Cependant, en dérogation

à cette règle du dépôt attributif de droit, l'article 7 prévoit même en l'absence d'enregistrement, l'indisponibilité des marques bénéficiant d'une priorité de l'usage et des marques notoires ou de haute renommée. Mais pour que cette protection soit garantie concernant les marques prioritaires, il faut que certaines conditions soient réalisées.

D'abord, le déposant doit avoir connaissance de l'existence du droit de priorité (connaissance effective) ou avoir du connaître l'existence de ce droit (connaissance acquise ou présumée). C'est un élément psychologique difficile à établir. L'appréciation se fait "in abstracto": on prend comme référence un "déposant standard" placé dans les mêmes circonstances.

Ensuite, une revendication de la propriété de la marque manifestée par un dépôt à effectuer dans un délai de six mois à partir du dépôt contesté.

Quant aux marques notoires, elles peuvent faire obstacle au dépôt du même signe comme marque. Pour ce faire, la seule condition requise est l'introduction de l'action en annulation avant l'expiration du délai de cinq ans à partir de la date de dépôt. Au delà de ce délai, le déposant "contestable" acquiert un droit inattaquable s'il est de bonne foi.

En fait, il existe certaines marques qui ont acquis auprès du public une telle notoriété que leur utilisation par un tiers dans un autre pays, même dans une autre branche d'activité que celle de leur origine, serait de nature à faire indûment bénéficier le second utilisateur de la marque notoire. Exemple Coca Cola, Waterman. On verra infra au chapitre réservé aux modalités de protection que plusieurs

actes sont prohibés en respect au principe de l'indisponibilité: la reproduction totale ou partielle, l'imitation, la traduction etc...

Pour les marques notoires, la règle de la spécialité ne trouve pas application. L'utilisation de la marque est prohibée même dans d'autres branches d'activité (Paris 19-10-1970 RTDC 1971-329).

Toujours dans l'étendue des droits des tiers, il est fait application du principe de la territorialité. Selon ce principe, la marque a un rayonnement national. Ne sont protégées dans un pays que les marques qui y sont déposées ou celles faisant l'objet d'un dépôt international avec désignation de ce pays; Mais dans le cadre de l'O.A.P.I, le principe de territorialité a une portée multinationale du fait de l'institution d'un régime uniforme de protection de la propriété industrielle. C'est ainsi que tout dépôt effectué auprès de l'administration de l'un des membres ou auprès de l'Organisation, a la valeur d'un dépôt national dans chaque Etat. En outre, tout enregistrement international d'une marque contenant la désignation d'un Etat membre au moins a l'effet d'un dépôt national dans chaque Etat qui est également partie audit Traité (Traité relatif à l'enregistrement international). Ainsi, une marque déposée en Centrafrique, au Tchad ou bien directement au siège de l'Organisation à Yaoundé, constitue une antériorité valable pour la même marque qu'on voudrait déposer au Sénégal. On peut se demander par ailleurs, si en dehors des marques, une enseigne ou un nom commercial peuvent constituer une antériorité de nature à rendre une marque nulle.

En France, c'est la jurisprudence qui, face à un vide juridique a admis qu'un nom commercial peut constituer une antériorité. Les tribunaux déclarent recevable l'action en annulation intentée par le propriétaire d'un nom commercial, d'un dépôt d'une marque portant sur ce nom et susceptible d'entraîner une confusion (Paris 21-02-1973 D 1973-745).

Dans la législation de l'O.A.F.I, il ne doit pas faire de doute qu'un nom commercial puisse faire obstacle au dépôt du même nom comme marque. D'ailleurs, il est fait obligation à toute personne accomplissant des actes de commerce de demander l'inscription de son nom commercial à l'Organisation, en même temps qu'il demande son immatriculation dans son pays. Le nom commercial y bénéficie donc d'une protection manifeste.

En sus des conditions relatives à la distinctivité et à la disponibilité, le choix de la marque a pour autre limite la morale et l'ordre public.

c- La LICEITE.

Cette condition a pour siège les articles 3 et 4 de l'Annexe 3. Aux termes du premier, "ne peuvent constituer une marque les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois..."

Quant à l'article 4, il précise que sont nuls et de nul effet, les dépôts de marques comportant des indications propres à tromper le public: ce sont les marques frauduleuses ou déceptives.

Ainsi donc, les signes qui peuvent être adoptés comme marques doivent nécessairement être conformes aux bonnes moeurs, aux lois, et ne pas être déceptives.

- Marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Les signes qui portent atteinte à la morale ou à l'ordre public ne peuvent être déposés comme marques. Ces deux notions doivent être appréciées selon la conception du pays où la protection est réclamée. Le fait qu'une marque ne soit pas conforme à une disposition de la législation du pays où la protection est réclamée a été considéré comme insuffisant pour être pris comme contraire à l'ordre public, à moins que cette disposition se rapporte elle même à l'ordre public.

Mais dans le cadre de l'O.A.P.I., ce signe pourra toujours être invalidé dans la mesure où il est contraire à une loi (article 3). Seulement, le problème réside dans le risque de disparité des aires culturelles et par conséquent des règles sociales et morales. Ainsi un signe déposé au Gabon, pourrait être considéré, au vu des valeurs culturelles sénégalaises comme contraire aux bonnes mœurs. Or, aux termes de l'article 23 Annexe 3, l'annulation d'une marque par un tribunal civil d'un Etat membre, communiquée à l'Organisation a autorité dans l'ensemble des Etats membres.

Enfin, il y a lieu de relever l'indépendance de la marque par rapport à son support. Une marque qui porte sur un produit prohibé n'est pas pour autant nulle. En conséquence, le caractère illicite ou immoral doit résulter de la marque elle même, nonobstant les qualités de son objet.

- Marques déceptives.

Nous avons noté dans l'introduction, qu'outre le fait de servir de moyen de ralliement de la clientèle, la marque permet aux pouvoirs publics d'exercer leur contrôle,

d'infliger des sanctions, et aux consommateurs de distinguer les produits et de faire leur choix en connaissance de cause.

La marque doit donc servir à protéger le public contre les tromperies et les fraudes. C'est pourquoi sont déclarées nulles les marques qui induiraient le public en erreur sur la nature et les qualités du produit désigné. Généralement ces marques se rencontrent dans la détermination de l'origine des produits. exemple, le fait de faire figurer une appellation d'origine sur son produit sans en avoir droit (Les noms de Vins de Bordeaux. F.Sire JCP 1959-1-1490). La tromperie peut porter sur la composition, la nature ou les caractéristiques du produit. Exemple, la marque "Capilloserum" pour un produit qui n'est pas un serum au sens du droit pharmaceutique. Pourtant, la jurisprudence a admis la validité d'une marque faisant référence à une composante que le produit ne contient pas: la marque Miel-Epil civ 27-11-1963 RTDC 1964-548-n°5.

Notons enfin qu'il y a lieu de faire la distinction entre la marque déceptive (qui porte elle même l'élément de la tromperie) de l'usage déceptif d'une marque valable.

Un signe distinctif, disponible et licite est virtuellement valable. Mais, une chose est d'avoir un droit, une autre de le consolider par la déclaration ou l'enregistrement. En matière de marque, une procédure administrative est prévue à cet effet.

2- PROCEDURE ADMINISTRATIVE.

Sous l'empire de la loi française du 23-06-1857 sur les marques de fabrique et de commerce, jadis applicable dans les colonies suivant un décret du 08-08-1873, était en vigueur le régime dit de l'usage acquisitif de droit. Il prévoyait

l'acquisition du droit à la marque soit par l'usage, soit par le dépôt. Sous ce régime, le premier utilisateur d'une marque dans le commerce bénéficiait d'un droit d'occupation opposable à tout déposant ou utilisateur ultérieur. Le dépôt était une simple formalité administrative. Dans certains pays (Angleterre, Etats-Unis), le dépôt est toujours déclaratif.

Mais avec l'Accord de Libreville (1962) modifié et remplacé par l'Accord de Bangui en 1977, les Etats membres de l'O.A.P.I, rejoignant la plupart des pays industrialisés, ont adopté "le système de l'enregistrement acquisitif ou constitutif" du droit à la marque. Ce principe est consacré par l'article 7 de l'Annexe 3 dudit Accord qui dispose "...la propriété de la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt..." Ainsi donc, entre une marque déposée et une marque plus ancienne non déposée, c'est la première qui l'emporte. Le non déposant devient un contrefacteur. Il en résulte qu'à défaut de l'avoir fait enregistrer, le créateur ou l'utilisateur d'une marque ne peut bénéficier dans le territoire de l'O.A.P.I d'aucun droit sur sa marque. Ici, le dépôt est un acte constitutif et l'enregistrement fait naître le droit.

Toutefois rappelons l'exception que nous avons relevée plus haut: il s'agit des marques notoires qui sont protégées même sans enregistrement.

A- LE DEPOT.

Le dépôt est l'acte par lequel, quelqu'un demande à l'administration compétente d'enregistrer une marque afin d'en devenir le légitime titulaire. L'article 9 de l'Annexe 3 de l'Accord prévoit les modalités du dépôt de l'enregistrement et

de la publication. Le dépôt d'une marque doit comporter les pièces suivantes:

- Une demande d'enregistrement adressée au Directeur de l'O.A.P.I (B.P 887 Yaoundé Cameroun).

- Le nom, l'adresse, la nationalité du déposant; si le déposant a son adresse en dehors du pays de dépôt, il doit choisir un mandataire où domicile est élu et toute communication adressée. Pour ce faire, le déposant doit signer un pouvoir autorisant le mandataire à agir en son nom. Cet acte sous-seing privé est dispensé de timbres.

- Une reproduction de la marque: le modèle de la marque est déposé en quatre exemplaires dont l'un est revêtu par le déposant de la mention "original". Chaque exemplaire doit être signé par le déposant ou son mandataire. En pratique, la marque est reproduite sur une feuille séparée annexée à la demande. S'il s'agit d'une marque verbale, c'est la copie du mot utilisé et dans le cas d'une marque figurative, une reproduction de la marque accompagnée d'un cliché afin de permettre sa publication dans le Bulletin Officiel de l'O.A.P.I.

- Une énumération des produits auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes. Cette liste est reproduite sur une feuille séparée.

Exemple de marque déposée par un résident: PRINCESS
n°28068; classification internationale 25.produits désignés:
sandales en plastique.dépôt: 06-04-1988 à 10h 00 P.V 77917 par
TRANSPLAST km 10 route de Rufisque B.P 3779 Dakar Sénégal.
Représentant: Maître Kazem Sharara Avocat à la Cour 5 rue

Victor Hugo à Dakar. Revendication de couleurs: blanc, bleu, rouge, marron, beige.

Exemple de marque déposée par un étranger par l'intermédiaire d'un mandataire: AURELIA n°28552 classification internationale 4: produits désignés: huiles et graisses industrielles, lubrifiants, carburants, huiles pour les moteurs diesel semi-rapides. Dépôt 09-12-1988 à 12h 20 P.V 78451 par la Société Nationale ELF AQUITAINE, Tour Elf 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 Courbevoie (France). Représentant: Cabinet Cazenave B.P 200 Yaoundé Cameroun.

Ces exemples précitées soulèvent une série de questions: qui peut déposer une marque? Où s'effectue le dépôt? Quelle est la procédure?

L'article 9 de l'Annexe 3 de l'Accord ne limite pas la qualité des déposants. Il parle de "quiconque veut déposer une marque". On en déduit qu'il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Le déposant peut être commerçant ou non commerçant. Les étrangers peuvent déposer auprès de l'O.A.P.I car ils jouissent du bénéfice des dispositions de l'Annexe 3 s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.

Les ressortissants des différents Etats membres de l'Organisation, domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats peuvent effectuer leurs dépôts auprès de l'administration nationale. Au Sénégal le dépôt se fait au greffe du Tribunal Régional à charge pour le greffier en chef de transmettre le dossier au Service de la propriété industrielle. Ils peuvent aussi déposer directement auprès de

l'Organisation selon les prescriptions légales en vigueur dans le pays où ils sont domiciliés. Les déposants ayant leur domicile hors des territoires des Etats membres font directement leurs dépôts auprès de l'Organisation par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres.

En dehors du cadre de l'O.A.P.I., les ressortissants des Etats membres peuvent également procéder à un dépôt international. En vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20-03-1883, révisée le 14-07-1967 à Stockholm, les ressortissants membres de l'O.A.P.I peuvent déposer leurs marques à l'égal des nationaux dans les pays de l'Union

Dans chaque Etat membre de l'O.A.P.I (comme dans tout pays membre de la Convention de Paris), il est prévu le droit de revendiquer la priorité d'un dépôt antérieur dans un autre pays. Ce dernier peut être un Etat membre de l'O.A.P.I ou de la Convention de Paris (exemple France). En effet, en vertu de l'Annexe 3 de l'Accord, les nationaux peuvent revendiquer l'application à leur profit des dispositions de la Convention de Paris (...) dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente Annexe pour protéger les droits derivant de la propriété industrielle.

Lorsqu'un déposant désire se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur en vertu de la Convention de Paris, il doit le mentionner dans son dépôt en indiquant la date et le numéro de ce dernier, ainsi que le nom du pays dans lequel il a été effectué. L'administration pourra exiger une copie de la demande déposée antérieurement à l'étranger dans un délai de

trois mois à compter du dépôt de la demande ultérieure. Notons cette particularité des dispositions de l'Accord quant au délai de revendication en ce qu'elle prévoit deux mois au lieu de trois. La Convention de Paris apparaît de ce point de vue beaucoup plus favorable.

Pour parfaire les formalités du dépôt, les requérants doivent payer la taxe prescrite qui est actuellement fixée à 145000 f cfa. Le paiement de cette taxe est nécessaire pour le dépôt. La date du dépôt sera celle du versement du montant de la taxe et non pas la date où la demande est parvenue à l'Organisation. C'est l'application du système de l'émission et non celui de la réception. D'ailleurs sur le formulaire de demande, il n'est prévue de date que dans la rubrique du procès verbal de dépôt rempli par le greffier; la partie réservée à l'enregistrement ne contient que le numero et les visas de l'O.A.P.I. Le versement des taxes peut s'effectuer suivant plusieurs modes: mandats, chèques bancaires, espèces, virement postal, virement bancaire. Le montant à verser porte globalement sur la taxe de dépôt, la taxe par classe de produits ou de services et la taxe de revendication de priorité, le cas échéant.

Aux termes de l'article 11 de l'Annexe 3 de l'Accord, le greffier qui reçoit la demande constate le dépôt et mentionne la date, jour et heure. Après remise d'une expédition dudit procès verbal au déposant, il doit transmettre le dossier dans les cinq jours ouvrables à partir du dépôt. Mais au Sénégal, le dossier est transmis par le greffe au Service de la propriété industrielle et de technologie tenant lieu de

structure de liaison avec l'O.A.P.I sous la tutelle du Ministère du développement industriel et artisanal (MDIA).

À ce niveau, le fonctionnaire préposé doit procéder à un contrôle formel (après celui du greffier) et refuse le dossier s'il ne comporte pas les pièces essentielles: la demande, le modèle, la taxe... C'est un contrôle purement formel. C'est après que le dossier est transmis à l'Organisation pour l'examen préalable.

B- L'EXAMEN PREALABLE.

On distingue l'examen quant à la forme et quant au fond.

- La Forme.

Aux termes de l'article 12 Annexe 3, pour toute demande d'enregistrement d'une marque, l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 9 et 10 de cette Annexe sont remplies et si les taxes exigées ont été acquittées. Cet examen consiste donc à vérifier si le dossier contient une demande d'enregistrement dûment établie, le nom et l'adresse exacts du déposant, le nombre prescrit d'exemplaires, la reproduction de la marque (le modèle et cliché), la liste exhaustive de produits et services pour lesquelles la marque a été déposée ainsi que leur classification selon l'Arrangement de Nice, le mandat dûment signé si le dépôt est effectué par un mandataire et enfin le versement des taxes exigibles. Une possibilité de régularisation est prévue dans un délai de deux mois au moins et de trois mois au plus sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire.

- Le Fond.

L'étendue de l'examen au fond varie en fonction des pays. L'article 12-2 Ann 3 dispose que tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'art 3 est rejeté. Ainsi le législateur de l'O.A.P.I semble limiter l'examen aux seules conditions objectives liées à l'ordre public, aux bonnes moeurs, au respect des lois, des drapeaux, emblèmes et dénominations des Etats. Est-ce à dire que l'organisation ne se limite d'office qu'à l'examen des seules conditions prévues par l'art 3 en ignorant les conditions liées à la distinctivité, la déceptivité et les droits des tiers. En effet pour ce dernier point, certaines législations comme celle de la France ne prévoient pas une recherche d'antériorité par l'Administration depositaire. Il appartient au déposant de procéder lui même à ces recherches d'antériorité. Toutefois, s'il n'est pas établi à la lumière de l'art 12-2 que l'Organisation procède d'office à l'examen de ces conditions, l'art 15-1 lui donne compétence d'y statuer sur opposition des tiers.

C- LA PROCEDURE D'OPPOSITION.

Lorsque l'Organisation constate que les conditions ci-dessus sont remplies, elle enregistre la marque et la publie. A partir de ce moment, tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement en communiquant ses objections à l'Organisation. L'art 15 limite les moyens d'opposition à la violation des dispositions de l'art 2, 3 et 4 de l'Annexe 3 ou d'un droit antérieur appartenant à l'opposant. En d'autres termes, l'opposant peut se fonder sur les signes susceptibles de constituer une marque, l'ordre public, les bonnes moeurs, les lois, le caractère distinctif ou la déceptivité de la

marque ainsi que sur l'existence d'un droit antérieur. Le délai d'opposition est de six (6) mois à partir de la publication. L'opposant est tenu de payer la taxe requise.

L'organisation statuant sur l'opposition doit au préalable entendre les parties ou leur mandataire. Pour ce faire, elle communique l'avis de déposition à ces derniers et leur fixe un délai de réponse. Deux cas de figure peuvent se présenter.

- Le déposant ne répond pas dans le délai: la sanction prévue est la radiation de la demande d'enregistrement. Le silence vaut retrait.

- Le déposant répond dans le délai: dans ce cas, il fait valoir ses observations en invoquant des arguments allant dans le sens de la validité de sa demande. Fort de tous ces éléments, l'Organisation par l'organe de son Directeur Général rendra sa décision qui sera notifiée aux parties.

La décision rendue par l'Organisation pourra être attaquée devant la Commission des Recours dans un délai de six mois à partir de la notification. La Commission est composée de trois membres choisis sur une liste des représentants de chacun des Etats membres.

D- L'ENREGISTREMENT.

Il peut résulter soit de l'examen préalable effectué par l'Organisation, soit de la décision de la Commission des Recours. La marque enregistrée est inscrite au registre spécial des marques avec les classes des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce registre spécial centralise tous les renseignements qui peuvent intéresser les tiers. Ainsi toute transmission de propriété, toute cession ou

concession de droit, tout gage ou main-levée de gage, ne sont opposables aux tiers que s'ils sont inscrits dans ce registre.

Toute personne peut consulter ce registre et demander à ses frais, extraits ou copies de ses mentions.

Il est délivré au déposant un Certificat d'enregistrement qui vaut titre de propriété. La date de l'enregistrement est rétroactivement fixée à celle du dépôt. Le droit à la marque est réputé être né au moment de ce dépôt. Mais c'est l'enregistrement qui est attributif de droit. Il fixe l'étendue de la protection concernant les éléments composant la marque et les produits et services visés.

Quant à la durée de la protection, on a l'habitude de dire que la marque a vocation à la perpénité, en ce qu'elle est protégée pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable. Le renouvellement du dépôt n'est recevable que si le titulaire a exploité la marque soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un tiers (cessionnaire, concessionnaire) dans l'un des territoires nationaux des états membres de l'Organisation.

L'effet principal de l'enregistrement de la marque est la consécration du droit du titulaire sur la marque déposée. La propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt. C'est ainsi que l'art 20 de l'Ann 3 de l'Accord dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque.

Cette expression "droit exclusif" attribue au propriétaire de la marque deux types de prérogatives: un pouvoir positif d'utilisation de la marque et un pouvoir d'interdiction.

Ainsi, le titulaire du droit sur la marque peut interdire aux tiers d'utiliser la même marque (par voie de reproduction) ou toute marque analogue (par voie d'imitation) portant sur les produits ou services identiques ou similaires.

Cependant, tout en conférant ces prérogatives au propriétaire de la marque, l'art 20 institue des limites à ce droit exclusif, en ce que le propriétaire de la marque ne peut interdire aux tiers de bonne foi, l'usage de leur nom, adresse pseudonyme ou d'un nom géographique ainsi que les caractéristiques des produits commercialisés. En conséquence, si les usagers sont de mauvaise foi, c'est à dire s'ils recherchent une certaine confusion entre les produits ou services, le droit d'interdiction peut s'étendre jusqu'à ces signes.

Concernant le pouvoir positif d'exploiter la marque, le propriétaire peut librement procéder aux actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit.

*- LA CESSION DE LA MARQUE.

La question a été posée jadis de savoir si la marque pouvait être cédée isolément par rapport au fonds de commerce ou l'entreprise dont elle constitue un élément;

Certains pays comme les U.S.A , la Suisse, l'Allemagne l'interdisent. Dans la législation de ces pays, la marque garantit la qualité des produits. En effet, l'interdiction réside dans le souci de protéger le consommateur contre la dégradation de la qualité pouvant résulter du transfert de la marque d'une entreprise à une autre.

Dans la législation commune des Etats membres de l'O.A.P.I, la réponse ne souffre d'aucune contestation. L'art 25 de l'Ann 3 dispose que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, isolément ou concurremment avec l'entreprise. Au demeurant, ce système de la cession libre était déjà consacré par notre droit interne dans les dispositions de l'art 393 du COCC . Cet article prévoit que la vente relative au fonds de commerce peut porter sur tous les éléments du fonds ou sur certains d'entre eux seulement. Ainsi donc, le propriétaire du fonds de commerce peut vendre isolément les marchandises, le matériel, et les éléments incorporels parmi lesquels le droit à la marque. Par ailleurs, on admet que la cession du fonds de commerce "in globo" emporte cession de la marque. Cependant, il faut réserver la possibilité pour le vendeur de céder le fonds de commerce sans le droit à la marque, si celui-ci n'est pas l'élément attractif de la clientèle. En effet l'art 415 du COCC dispose que le vendeur doit mettre l'acquéreur en possession de tous les éléments de nature à retenir la clientèle sous réserve de ceux qui ont été exclus du contrat par la volonté des parties.

- Le Formalisme.

La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. Il s'agit donc d'une formalité requise pour la validité de l'acte (ad solemnitatem).

En sus de l'écrit, la législation commune prévoit l'approbation préalable de la cession par l'Administration compétente. L'article 30 de l'Ann 3 de l'Accord soumet les cessions, les contrats de licence et les transmissions de

propriété de marque ainsi que leurs modifications ou renouvellements, au contrôle et à l'approbation préalable de l'autorité nationale compétente dans les deux cas suivants:

- S'ils comportent des paiements à l'étranger.

- S'ils sont consentis ou obtenus par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres.

Il s'agit là également d'une formalité requise ad solemnitatem. Elle doit être préalable au transfert du droit. L'absence d'approbation soit par refus, soit par défaut de demande anéantit le contrat.

En ce sens, il a été pris en application de ces dispositions le décret 89-1265 du 17-10-1989 attribuant la compétence du contrôle au Ministre chargé de la propriété industrielle et fixant les modalités de contrôle et d'approbation. Il ressort de ce texte qu'il incombe à la partie au contrat installée au Sénégal l'obligation de déposer une demande d'approbation auprès de l'autorité sus-visée;

Ce contrôle dont le but est de protéger les ressortissants des Etats membres de l'O.A.P.I et l'économie de la sous-région porte exclusivement sur les clauses stipulant des limitations ne résultant pas des droits conférés par la marque et sur les clauses non nécessaires pour le maintien de ces droits. Exemple: le paiement de redevance pour une marque non encore exploitée; fourniture exclusive en matière première auprès du cédant. Le Ministre chargé de la propriété industrielle prend la décision d'approbation, après avis du Ministre chargé de l'économie et des finances ou de tout autre Ministre concerné.

Cette approbation est requise pour l'inscription de la cession au registre spécial de l'O.A.F.I.

A côté de ces conditions de validité il est requis, pour l'opposabilité de la cession aux tiers l'inscription du contrat muni de l'approbation à ce même registre. Faute de cette publicité, le nouvel acquéreur ne peut procéder à aucune action en revendication.

- Droits et obligations.

Le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant. Il succède à tous les droits du cédant c'est à dire à toutes les prérogatives attachées au droit à la marque. Il bénéficie de tous les droits acquis par le propriétaire sur la marque cédée notamment les priorités relatives aux antériorités et dépôts effectués. En revanche, s'agissant d'une cession à titre onéreux, le cessionnaire est tenu de payer le prix convenu. Généralement, il s'agit d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires.

Quant au cédant, sa situation est celle du vendeur (art 276 COCC). Il s'oblige à transférer la propriété de la marque par la délivrance. En principe, s'agissant d'un meuble, la délivrance est libre. Elle consiste à accomplir les actes nécessaires pour procurer la marque à l'acquéreur. Seulement, l'acte de délivrance est libre. Elle consiste à accomplir les actes nécessaires pour procurer la marque à l'acquéreur.

Cependant, l'acte de délivrance peut nécessiter certaines formalités dans les cas où la cession du droit à la marque correspond à la cession du fonds lui-même. En effet, la jurisprudence recherche parmi les éléments cédés, celui ou ceux qui sont déterminants pour l'acquisition et la

conservation de la clientèle. Or, la marque comme nous l'avons définie plus haut, vise à attirer l'attention de la clientèle et à la retenir. Ainsi, la cession de la marque emporte souvent celle de la clientèle et par conséquent, celle du fonds de commerce. La vente du fonds de commerce n'étant qu'un acte générateur d'obligations, la mutation de propriété résulte de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) du nom du nouveau propriétaire après radiation de l'inscription du vendeur (art 396 al.1 COCC). En conséquence, le cédant doit s'abstenir de tout acte pouvant empêcher cette inscription au RCCM et remettre tous titres et documents y afférents. En outre le cédant supporte une obligation de garantie à l'égard du cessionnaire. Une garantie de son fait personnel: si la marque cédée est constituée par son nom patronymique, il ne peut plus le déposer comme marque ni comme nom commercial. Il garantit également du fait des tiers notamment contre les antériorités. Cependant aux termes de l'art 290 COCC, le cessionnaire n'est ici garant que du trouble de droit. Il autorise l'existence d'une clause limitative et même élisive de garantie en cas d'éviction par un tiers sous réserve évidemment de la bonne foi de cédant.

Si le propriétaire peut céder, il peut aussi concéder.

*- LICENCE DE MARQUE.

C'est le droit du propriétaire de la marque de donner par une convention (contrat de licence) à une autre personne ou entreprise, autorisation d'utiliser sa marque pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Ces contrats jouent certes un rôle très important dans les pays en développement quant à l'émergence et la croissance d'entreprises commerciales. Mais, livrés à l'autonomie de la volonté, ils pourraient engendrer l'effet inverse; d'où le contrôle exercé par le Ministre chargé du développement industriel. Mais outre le contrôle des clauses draconiennes, l'approbation requise par l'art 30 Ann 3 doit se fonder sur l'existence entre le concessionnaire et le titulaire de la licence de rapports assurant un contrôle effectif par ce dernier de la qualité des produits auxquels s'applique la licence.

- Caractères du contrat.

Le contrat de licence de marque peut être gratuit ou à titre onéreux. La concession peut être exclusif ou non. Aux termes de l'art 26 Ann 3, la concession n'exclut pas la possibilité d'accorder les licences à d'autres personnes ni celle d'utiliser soi-même la même marque. Elle peut comporter certaines clauses limitant les droits du concessionnaire dans le temps, dans l'espace et à certains produits.

Ainsi présenté, le contrat de licence peut prêter à confusion avec les contrats d'exclusivité liant le titulaire d'une marque avec les distributeurs (formant un réseau de concessionnaires) chargés de vendre ses produits de marque ou de commercialiser des services sous sa marque. La distinction découle du fait que dans ces derniers contrats, on commercialise des produits ou services déjà munis de la marque, alors que dans le contrat de licence, le licencié procède lui-même à l'apposition.

- Le Formalisme.

Il est identique à celui prévu pour la cession de marque. L'écrit est requis à peine de nullité ainsi que l'approbation du Ministre chargé de la propriété industrielle. Pour être opposable aux tiers, le contrat de licence doit être inscrit au registre spécial de l'O.A.P.I.

- Doits et Obligations.

Le propriétaire a droit au paiement du prix convenu si le contrat a été conclu à titre onéreux. Ce prix est souvent représenté par un pourcentage sur le chiffre d'affaires. En revanche, il doit garantir le licencié des troubles de droit et de tous les vices ou défauts de la marque empêchant son usage normal. Il doit lui assurer une jouissance paisible de la marque. En conséquence, il engage sa responsabilité envers le licencié en cas de troubles de jouissance survenus de son fait personnel ou de ses ayants droit ou préposés (art 551, 552 du COCC). IL ne peut non plus renoncer à son droit sur la marque sans le consentement préalable du licencié. D'ailleurs, l'art 21-3 ANN 3 exige pour l'inscription de la renonciation au Registre spécial la production par le titulaire d'une déclaration par laquelle le concessionnaire consent à cette renonciation.

Quant au licencié, il doit s'acquitter régulièrement du prix convenu. Il doit ensuite exploiter la marque afin d'éviter au titulaire la déchéance pour faute d'exploitation. Sauf stipulations contraires, il ne peut céder la licence ni la concéder à des tiers. Il doit exploiter la marque conformément aux clauses prévues dans le contrat de licence. Ces dernières peuvent porter sur des restrictions relatives à l'étendue, la durée d'usage (qui ne peut être supérieure à

celle de l'enregistrement), la qualité ou la quantité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée.

On peut se demander si le licencié pourra agir en contrefaçon contre les tiers auteurs de reproduction ou d'imitation de la marque concédée.

En principe, seul le déposant titulaire du droit exclusif dispose de l'action en contrefaçon. Au demeurant sur la possibilité de faire procéder à la description des produits contrefaits, l'art 49 ne vise que le propriétaire. On en déduit que le licencié ne peut agir en contrefaçon. Il n'a qu'un droit personnel à l'égard du titulaire et non un droit réel sur la marque. Mais il pourra agir, le cas échéant contre les contrefacteurs par l'action en concurrence déloyale sous réserve qu'il ait publié au préalable le contrat de licence (TGI LYON 13-03-1973 RTDC 1973-543-n°5).

Toutefois, selon une certaine doctrine (Chavanne) le contrat de licence peut stipuler un pouvoir à agir au bénéfice du licencié.

Nous avons jusqu'ici étudié les modalités d'acquisition du droit à la marque en déterminant les conditions que doivent remplir les signes choisis ainsi que la procédure administrative que doit suivre le déposant pour faire enregistrer son droit. C'est cet enregistrement qui confère le droit d'agir en contrefaçon. Mais d'autres actions sont offertes au titulaire du droit à la marque pour la protection de cette dernière: c'est l'objet des développements suivants.

CHAPITRE 2- LES MODALITES DE PROTECTION.

Il s'agit dans le cadre des présents développements d'étudier quels sont les moyens mis en place par "le législateur africain" pour assurer la protection du droit à la marque. Nous optons délibérément de ne pas revenir sur les autres modalités de protection (opposition, saisine de la Commission des Recours) déjà vues dans la procédure d'enregistrement. Nous avons jugé plus utile d'aborder le sujet sous l'angle judiciaire. A ce propos, plusieurs questions se posent: quelles sont les actions prévues? qui peut agir? quelle est la procédure à suivre? quels sont les pouvoirs du juge?

Autant de problèmes que nous n'avons point la prétention d'épuiser mais dont nous proposons de chercher ensemble les réponses en déterminant d'abord les titulaires du droit de poursuite (1), puis la compétence des juridictions (2), ensuite les règles de procédure (3) et enfin les sanctions prévues (4).

Ainsi présenté, notre plan se détache de l'orthodoxie des plans d'idées reposant sur le dualisme tant prisé des universitaires, mais l'excuse résiderait dans le souci de clarté et de pragmatisme qui anime l'auteur.

I-DROIT DE POURSUITE

Nous avons vu, chemin faisant que l'enregistrement de la marque confère au déposant la propriété sur la marque qui emporte droit exclusif d'exploitation. A ce titre, le droit du propriétaire est protégé à un double point de vue:

-il est d'abord protégé dans le cadre de la concurrence contre toutes atteintes à son droit par une action en

contrefaçon (entendue sous son acception générique de toute violation du droit à la marque), sur la base de faits constitutifs d'infractions ou pas, et par une action en concurrence déloyale (si bien sûr ses conditions sont réunies).

-Le droit du propriétaire est ensuite protégé en dehors du milieu de la concurrence par une action en responsabilité civile art 118 du COCC.

Précisons dans tous les cas que le propriétaire de la marque n'exerce que l'action civile. Il peut simplement déclencher l'action publique en se constituant partie civile. Mais, seul le Parquet exerce l'action publique, qu'il peut d'ailleurs mettre en oeuvre en dehors de toute plainte de la partie lésée.

Mais, qui peut se prévaloir de la qualité de partie lésée? Indiquons les.

1°) LE PROPRIETAIRE DE MARQUE.

Il est le principal intéressé à la protection de son droit. Son intérêt et sa qualité à agir ne souffrent d'aucune contestation sauf pour lui de prouver son titre. Il s'agit du certificat d'enregistrement qui permet notamment de procéder aux saisies-contrefaçons (art 49 Ann 2).

Le propriétaire peut être une personne physique, comme il peut être une personne morale. Exemple: La marque Bintou Gnana Koudji. AKM: sirop de gingembre, sirop de tamarin, jus d'orange, de bissap, dégué, yaourt. Déposé le 10-12-1988 par Madame Kadio Moro KRO commerçante à Abidjan. RCI.

Exemple2: La marque Darling et Junior: hygiène du corps, cosmétique, déodorant. Déposée par la Société Commerciale et Industrielle Dakaroise dite SOCIDA.

2°) LES SYNDICATS PROFESSIONNELS.

Conformément aux dispositions de l'art 31 Ann3, les syndicats ou groupements de syndicats peuvent posséder des marques collectives. A ce titre, il peuvent exercer des poursuites civiles et pénales prévues par l'Annexe. En cas d'inaction, l'Annexe 3 donne droit d'agir aux membres du syndicat.

La question s'est posée de savoir si les syndicats peuvent intervenir volontairement dans les instances en contrefaçon de marque en dehors du cas prévu par l'article précité.

La jurisprudence française admet qu'un syndicat professionnel est recevable à intervenir dans une instance en contrefaçon de marque à la condition que la contrefaçon porte un préjudice matériel ou moral à l'ensemble de la profession (Cass. Crim 12 01 1929 Ann. prop. ind 1929-206)

3°) LES COPROPRIETAIRES

On applique le droit commun de la copropriété indivise. Il y a une pluralité de titulaires du droit à la marque. Le droit de propriété de chacun est ramené à une quote-part; mais, le droit s'applique matériellement à la totalité de la marque. Ainsi chacun des propriétaires a le droit d'agir pour défendre son droit. Sauf clause contraire, leur action profite à tous les autres copropriétaires (art 449 à 463 du Code de la Famille)

4°) LE CESSIONNAIRE

Le cessionnaire acquiert un droit réel sur la marque en vertu du contrat de cession. Cet article lui confère un droit d'agir en justice en cas de violation de son droit. Mais son droit n'est réellement efficace que s'il procède à l'inscription de son droit au Registre spécial de l'O.A.P.I., ce qui rend la cession opposable aux tiers. A défaut de cette publicité prévue par l'art 26 Ann 3, le cessionnaire ne pourra agir contre les contrefacteurs.

Seulement, il faut exclure de ces derniers, le cédant qui utilise la marque cédée sans autorisation du cessionnaire. Il ne peut soulever l'exception d'innoposabilité, du fait qu'il n'est pas tiers au contrat.

Notons enfin que le titulaire d'une licence d'exploitation (le licencié) ne peut agir en contrefaçon sur la base de la marque concédée. A l'instar du locataire, il n'a qu'un droit personnel vis-à-vis du concédant. Néanmoins, il peut être poursuivi du chef d'usage de marque contrefaite. Il pourra, toutefois, installer le propriétaire de la marque dans la cause en l'appelant en garantie.

Relevons également, à titre subsidiaire, le droit pour les consommateurs d'agir en justice pour préjudice subi (exemple l'Association des Consommateur Senegalais: ACOSEN). Vous convenez avec nous qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de la protection d'un droit sur la marque, mais plutôt d'un intérêt sur la marque.

Après avoir désigné les titulaires du droit d'agir (en vertu du droit à la marque, il convient de déterminer, maintenant, devant quelles autorités judiciaires ils sont admis à faire valoir leur droit.

II-LA COMPETENCE

L'art 48 de l'Ann3 pose la règle: les actions civiles relatives aux marques, prévoit-t-il, sont portées devant les tribunaux civils. Il prévoit ensuite dans son second alinéa l'action intentée par la voie correctionnelle.

Ainsi l'article sus-visé offre au titulaire du droit de poursuite une option entre la voie civile et la voie pénale.

Mais outre, cette compétence "ratione materiae", il y a lieu de fixer la compétence d'attribution à la lumière de notre droit interne, eu égard au mutisme de l'Accord sur cette question.

A- OPTION ENTRE LA VOIE CIVILE ET LA VOIE PENALE.

Il ressort des règles de droit commun que la victime d'une infraction peut demander la réparation de son préjudice soit devant le juge civil soit devant le juge pénal statuant sur l'action publique. Cette option découle du reste, des dispositions combinées des art 3 et 4 du Code de Procédure Pénale. Elle trouve application en matière de contrefaçon de marque, si les faits sont constitutifs d'une infraction ou d'une concurrence déloyale: la victime peut porter son action civile devant la juridiction pénale ou devant la juridiction civile.

En application du droit commun, certaines règles de poursuite seront rappelées, ce qui nous évitera d'y revenir dans le cadre de l'étude des règles de procédure.

Tout d'abord, la partie poursuivante est soumise à la règle " *Electa una via...*". En effet, lorsque la partie civile a choisi la voie civile, elle ne peut l'abandonner pour choisir la voie répressive. Son option est irrévocable. Au demeurant, l'article 5 CPP consacre l'adage. Cependant, le sens inverse est admis: la victime peut abandonner la voie répressive primitivement choisie pour la voie civile: on l'appelle dans le jargon du prétoire le désistement d'instance (Cass civ 26-04-1937 BP 1937-02-233; Cass Req 13-01-1947 S1947-1-77)

Toutefois, la règle (protectrice du prévenu) est inopérante lorsque la juridiction répressive est déjà saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Par ailleurs, mentionnons que la règle n'est pas d'ordre public, elle doit être soulevée par le prévenu "in limine litis". En conséquence, le juge ne peut la soulever d'office.

Enfin la règle n'est applicable que s'il s'agit des mêmes faits. En conséquence, ce que nous convenons d'appeler contrefaçon de manière générique désigne toutes atteintes portées au droit à la marque. Or, sur le plan pénal, ces atteintes font l'objet d'incriminations multiples sur la base de délits distincts. Nous verrons que les faits d'apposition frauduleuse sont distincts des faits d'imitation frauduleuse. C'est sous le bénéfice de ces observations, que le prévenu ne peut invoquer la règle s'il a été poursuivi au civil sur la base d'apposition frauduleuse alors qu'au pénal la victime invoque le délit d'imitation frauduleuse. Egalement, en application des règles de droit commun, le

principe de l'autorité au civil de la chose jugée au criminel est de rigueur. En ce sens, si l'action public et l'action civile sont simultanément mis en mouvement devant les juridictions différentes, le juge répressif devra statuer le premier. Ce faisant, le juge civil a l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge penal ait rendu une décision définitive sur l'action publique (art 4 al 2 CPP.)

Par contre, on trouve ici l'un des rares cas où l'inverse est admis (le civil tient le pénal en état). Il en est ainsi lorsque le prévenu soulève une contestation sur la validité même de la marque. Ce moyen de défense constitue une exception préjudicielle de la compétence des tribunaux civils (art 23 et 48 Ann3). Cependant, si l'exception soulevée par le prévenu est relative à la propriété de la marque, il est donné compétence au tribunal correctionnel statuant au fond.

Mais quelle est la juridiction habilitée à connaître de tout ce contentieux sur la marque.

B- COMPETENCE D'ATTRIBUTION.

Aux termes de la loi n° 84-19 du 02-02-1984 fixant l'organisation judiciaire et son décret d'application n°84-1194 du 22-02-1984 fixant la composition et la compétence des juridictions, les tribunaux régionaux sont juges de droit commun en première instance en toutes matières. Ils connaissent sauf disposition spéciale de tous les délits autres que ceux réservés à la compétence des tribunaux départementaux et en matière civile et commerciale de l'ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux départementaux.

Ainsi donc, le Tribunal Régional, est juridiction de droit commun aussi bien en matière civile qu'en matière correctionnelle.

a)- Le tribunal statuant en matière civile.

L'art 48 ANN 3 dispose que les actions civiles relatives à aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

Mais que faut-il entendre par actions civiles?

Il s'agit tout d'abord des actions portant sur la propriété ou la validité de la marque. Ensuite, elles concernent toutes les actions relatives à une atteinte à la propriété de la marque. Ces atteintes peuvent constituer ou non l'une des infractions des articles 37 et 38 de l'Ann 3 ou bien des actes de concurrence déloyale.

a) Action sur la validité de la marque.

Les conditions de validité de la marque requises par les art 2, 3 et 4 de l'Ann 3 et toutes ses violations par le déposant d'un droit antérieur sont sanctionnées par la nullité. Le titulaire du droit à la marque peut demander la nullité du dépôt de son signe par autrui soit par voie d'action, soit par voie d'exception. En ce qui concerne la nullité fondée sur l'antériorité de son droit par rapport au second dépôt, l'art 23-2 de l'Ann 3 précise qu'il est le seul admis à exercer l'action (Com 4 Juillet 1966.D 1966-703; Paris 17-02-1960.JCP 1960-2-11504).

Par contre tout défendeur peut soulever la nullité de la marque pour la violation de laquelle il est poursuivi en se fondant sur les autres causes de nullité (respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, distinctivité, non déceptivité).

En ce sens, il a été jugé par le TRHC de Dakar dans l'affaire Reckitt & Colman contre Fawaz Kassem que "le Lion emblème du Sénégal, utilisé en tant que marque de produit est dépourvu nécessairement de tout caractère distinctif et figure parmi les signes exclus par l'art 6 ter de la Convention de Paris". Le tribunal en a conclu que ladite marque ne remplit pas les conditions de la loi pour conférer à son titulaire un droit exclusif lui permettant de s'opposer à l'utilisation de la marque par toute personne. Seulement, comme sanction, le tribunal a simplement débouté la Société Reckitt & Colman de ses demandes. En conséquence, le principal reproche qu'on peut faire à cette décision est de n'avoir pas prononcé la nullité de la marque. IL y aurait alors possibilité de publier ladite décision d'annulation au niveau de l'O.A.P.I afin de conférer à ce jugement une portée internationale. En fait, il se pose dans la sous région malgré l'existence de l'Accord un problème d'harmonisation de la jurisprudence. Or, le souci du législateur dans le cadre de l'O.A.P.I est d'étendre le principe de territorialité à l'ensemble des Etats membres. Les pays occidentaux sont toujours confrontés à ce problème d'uniformisation des systèmes de protection des marques. Il appartient donc aux juges africains d'appliquer le texte de l'Accord dans toute sa rigueur et son esprit. Certes, certaines questions demeurent sans réponse, mais il appartiendra aux praticiens de faire oeuvre de création. C'est ainsi que, face au mutisme de l'Accord sur la prescription des actions en nullité, il y a lieu de combler le vide. On se demande s'il faut consacrer l'imprescriptibilité de ces actions face à ce silence. C'est une opinion qu'on peut

soutenir concernant les causes de nullité absolue, notamment celles relatives à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux lois, aux signes exclus par l'art 6 ter Conv Paris etc... Cette nullité vise la protection de l'intérêt général. C'est pourquoi d'ailleurs l'art 23 ANN 3 confère le droit d'agir au Ministère public, et à toute personne ou syndicat intéressé.

Mais cette solution se justifie-t-elle si la marque est nulle en raison d'une antériorité? Ne s'agit-il pas dans ce cas d'une nullité relative protectrice d'un intérêt privé?

L'Accord prévoit explicitement que seul le titulaire de ce droit peut invoquer la nullité d'une marque pour ce motif. En droit comparé, certains pays fixent une durée au delà de laquelle le droit sur la marque devient incontestable (Etats-Unis Lanham Act: 5 ans; Angleterre L 13-04-1938 art 13: 7 ans). Cette forme de prescription a le mérite d'éviter certains troubles (procès coûteux, faillite etc...) par l'annulation d'une marque devenue très connue et dont le titulaire a longtemps fait preuve de tolérance et même de négligence. Le droit français n'abonde pas dans ce sens. Selon sa jurisprudence, il n'y a pas de prescription ni acquisitive ni extinctive, si l'action civile n'a pas suivi l'action publique. La seule sanction de la négligence du propriétaire de la marque est la réduction des dommages-intérêts (Seine 20-01-1966 JCP 1967-2-14-1913).

Même si le droit à la marque a vocation à la perpétuité, nous pensons qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de soumettre l'action en nullité du propriétaire dans un délai déterminé. Autant il a intérêt à renouveler le dépôt de sa

marque, autant il doit faire preuve de diligence pour assurer la protection de son droit.

D'ailleurs le propriétaire de la marque qui se fonde sur son droit pour demander la nullité d'un second dépôt n'invoque-t-il pas généralement une propriété sur la marque?

b)- Les Actions ayant pour objet la
propriété de la marque et les
atteintes portées à ce droit.

Le titulaire du droit à la marque jouissant d'un droit exclusif peut en tout état de cause revendiquer la propriété de sa marque. Il peut également demander la réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit.

Conformément à la législation française, il y a lieu d'admettre que la demande en réparation d'une atteinte à la propriété d'une marque obéit à la prescription de droit commun. Celle-ci est de dix ans. A ce propos, il a été jugé que les atteintes du droit privatif du titulaire de la marque qui ne constituent pas des délits pénalement répréhensibles (imitation ou apposition non frauduleuse, usage non frauduleux d'une marque...), se prescrivent par dix ans (trente ans en France). Par contre, si les atteintes invoquées sont relatives à l'une des infractions prévues par l'Ann 3 ou à une concurrence déloyale, il y a lieu d'appliquer la règle de la solidarité des prescriptions. Par conséquent, seuls les faits commis il y a moins de trois ans pourront être poursuivis devant la juridiction civile.

Sous le bénéfice de ce qui a été déjà dit concernant l'option entre la voie civile et la voie pénale, relevons que devant le juge civil, le demandeur n'a pas à se préoccuper de

la bonne ou mauvaise foi du défendeur. Il y a faute dès lors que le défendeur a porté atteinte à la propriété du demandeur et le préjudice est déjà établi par l'atteinte portée à son droit exclusif. La bonne foi du contrefacteur n'intervient le cas échéant que pour la diminution du montant des dommages-intérêts: c'est le cas par exemple lorsque le contrefacteur cesse dès la première injonction.

Le juge civil est compétent pour statuer sur les exceptions soulevées devant lui: le juge de l'action est juge de l'exception.

Notons seulement que le tribunal civil n'est pas compétent pour constater une culpabilité délictuelle de quelque manière que ce soit. La Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 -10-1955 (JCP 1955 2 8986) a cassé pour motif d'incompétence une décision civile sur une demande tendant à faire juger que le défendeur "s'étant rendu coupable du délit prévu et réprimé par..."

Le tribunal est seulement admis à constater la faute constituée par l'atteinte portée au droit privatif, mais non pas pour constater que le poursuivi est coupable de l'un des délits prévus par l'Accord. Ce contentieux ressort de la compétence du tribunal correctionnel.

*2- Le tribunal statuant en matière correctionnelle

Les infractions prévues par l'Accord de Bangui et ses Annexes sont toutes des délits. Faute d'attribution à une juridiction spéciale, ces infractions sont de la compétence du Tribunal Régional.

Concernant la saisine, les actions pénales sont introduites à la requête du Parquet ou de la partie lésée. Ce peut être par la voie de citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. A notre avis, la procédure de flagrant délit peut être employée en cas de flagrance conformément aux dispositions des art 45 et 63 CPP.

Nous nous proposons de passer en revue les principaux délits prévus.

a) La Contrefaçon.

On retrouve une définition du délit de contrefaçon dans notre droit interne (art 398 CP): "est délit de contrefaçon toute reproduction représentation (...) de quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur". IL y a donc contrefaçon dès qu'il y a reproduction de la marque d'autrui sans autorisation. IL n'est pas nécessaire que la marque contrefaite soit apposée sur un produit.

La contrefaçon est un délit matériel: il n'est pas nécessaire d'établir la mauvaise foi de l'auteur. L'utilisation ou la destination de la marque importent peu. Le juge apprécie l'existence de la contrefaçon en fonction des éléments de ressemblance et non de dissemblance. Une jurisprudence considérée comme classique estime qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait risque de confusion: la simple reproduction suffit. Les quelques exemples ci-dessous tirés de la jurisprudence française aident à illustrer la notion de reproduction dans le délit de contrefaçon;

Porto Clubcontrefait par.... Spécial Club.

Byrrh.....contrefait par.... Byrh.

Parade.....contrefait par.... Hit Parade.

Alba.....contrefait par.... Dalba.

La jurisprudence estime que la traduction d'une marque dans une autre langue constitue le délit de contrefaçon si la traduction renvoie implicitement ou explicitement à la marque traduite. Force est de constater cependant qu'il est quelques fois difficile de distinguer le délit de contrefaçon de l'imitation frauduleuse.

b)- L'Imitation frauduleuse.

Elle est prévue par l'art 38 Ann 3 qui punit "ceux qui, sans contrefaire une marque en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur".

C'est un délit dont la frontière avec la contrefaçon peut être très ténue. C'est ce qui explique l'embarras du juge devant l'ambiguïté de la qualification de certains faits. En somme, le délit consiste à emprunter des éléments de la marque d'autrui sans la reproduire mais de façon à créer une certaine confusion avec celle-ci. Voyons d'abord l'élément matériel puis l'élément intentionnel.

- L'Elément matériel.

L'acte d'imitation de la marque d'autrui peut varier selon qu'il s'agit de marques nominales ou de marques figuratives.

Pour les marques nominales, l'imitation la plus fréquente est celle des sonorités. Ce qui est recherché par le délinquant c'est de créer une confusion auditive par un jeu de consonnance.

Exemples d'imitations frauduleuses:

Nestlé.....imité par Bestlait.

La vache qui rit.....imité par La vache sérieuse.

Pastilles Valda.....imité par Pastilles Vellada.

L'imitation peut aussi porter sur les initiales. Les tribunaux ont pu retenir le délit d'imitation dans le fait de traduire une marque dans une autre langue.

Exemple:

Scartet water..... imité par Eau écarlate (trib Seine
30-05-1862 .239)

L'imitation peut également résulter du rapprochement systématique qui peut exister entre deux concepts, notions ou idées: on parle d'imitation par association d'idées.

Exemples: "Cogito" et "Ergo sum" (trib Paris 16-10-1968 D1969
somm.31)

"Laine Nipponne" et "Laine Japonaise" (Douai 08-06-
1925 Ann
.27-379)

En ce qui concerne les marques figuratives, l'imitation découle des ressemblances des lignes, formes et couleurs entre la marque imitante et la marque imitée. On tient compte du risque de confusion dans l'esprit du client. Pour ce faire, le juge procède à une comparaison synthétique des deux marques. Cette méthode consiste à considérer les marques prises dans leur ensemble. Le critère utilisé est l'image simplifiée conservée dans la mémoire du consommateur d'attention moyenne. Comme pour la contrefaçon, la comparaison se fait à partir des éléments de ressemblance et non de dissemblance.

- L'Elément intentionnel:

Le délit d'imitation de marque est un délit intentionnel. L'art 38 A de l'ann 3 parle d'imitation frauduleuse. Aussi, pour asseoir le délit, le demandeur est-il tenu de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur. Il doit établir que le délinquant avait connaissance de son droit exclusif sur la marque en question. Mais s'agissant d'un élément psychologique très difficile à établir, le juge peut tirer son intime conviction des circonstances de la cause. C'est le cas notamment lorsqu'il est prouvé que l'imitateur a déjà travaillé avec le titulaire de la marque ou qu'il a été son représentant, client habituel ou distributeur.

En pratique, pour une marque assez originale, certaines similitudes dans les sonorités, les traits et les couleurs sont si frappantes qu'elles ne peuvent être le fruit du hasard. Ces éléments corroborés par certains comportements ou déclarations peuvent constituer des indices graves et concordants de nature à fonder une certaine présomption de l'homme. Si des pièces de la procédure et des débats il n'est pas établi la mauvaise foi du défendeur, le délit pénal d'imitation n'est pas caractérisé. Le prévenu devra être renvoyé des fins de la poursuite. Seulement en se prononçant sur les intérêts civils, le juge pénal, après avoir fixé la réparation, devra enjoindre au défendeur la cessation du trouble causé au propriétaire de la marque. En ce sens, l'art 456 CPP prévoit qu'en cas de relaxe la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention. Ce sont les règles de la responsabilité civile qui

1936 a estimé que le fait de réparer un objet et de le remettre en vente sous la marque d'origine ne constitue pas une apposition illicite si les réparations n'ont pas transformé, l'objet au point de créer un produit nouveau.

Que dire des changements de moteur des véhicules lorsque la même carrosserie est maintenue?

Du moment qu'il s'agit de substituer un moteur à un autre et non pas seulement de changer des pièces, nous estimons qu'il y a délit d'apposition frauduleuse.

Concernant le délit de remplissage, la jurisprudence très abondante est constante dans l'incrimination du fait de se procurer des bouteilles vides d'un fabricant et de les employer avec leur marque pour contenir des produits ne provenant pas de ce fabricant. Dans le même souci de répression, le délit a été retenu contre un garagiste concessionnaire de la vente au détail de carburants d'une société distributrice (Société Desmarais) pour avoir vendu avec les appareils et réservoirs spécialement affectés à cette vente par ladite société une quantité de carburants bien supérieure à celle qu'il avait reçue de son fournisseur.

Quant à la substitution de produits, la Cour de Paris (07-06-1962) a jugé que le commerçant qui à deux reprises, a reçu commande de livrer des produits désignés par une marque appartenant à un tiers, a livré un produit concurrent en se gardant de renseigner son client sur l'origine du produit, commet le délit d'apposition, en même temps qu'une faute de nature à tromper l'acheteur. D'ailleurs, l'art 37 de l'Ann 3 punit ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque

déposée. Comme on le remarque, ce délit est beaucoup plus orienté vers la protection du consommateur.

L'auteur de l'apposition ne manque pas souvent de soulever certains arguments pour sa défense. Mais aujourd'hui la jurisprudence est constante sur certains points. Le délinquant n'est pas admis à dégager sa responsabilité pénale en soutenant avoir masqué le signe distinctif originel. Ce moyen est inopérant, que la marque soit partiellement ou entièrement masquée. Le délinquant ne peut non plus soulever comme excuse l'existence d'une certaine tolérance du titulaire de la marque ayant abouti à un usage, de réutiliser les récipients portant sa marque. La Cour de Cassation française a rappelé cette position dans un arrêt en date 04-12-1934; GP 1935-1-82, en confirmant la condamnation de la Société Consorts de France du fait de l'usage des bouteilles appartenant à la Compagnie Fermière. Il a été également jugé que l'auteur de l'apposition frauduleuse ne peut justifier l'atteinte portée à la propriété d'autrui en invoquant la crise de l'industrie d'emballages. IL ne saurait non plus se fonder sur le caractère accidentel de cette apposition. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'intention du délinquant en vue de la répression.

- L'Elément intentionnel.

Contrairement au délit de contrefaçon qui ne requiert pas la mauvaise foi du délinquant, l'apposition n'est pénalement répréhensible que si elle a été commise frauduleusement. IL faut donc établir l'intention frauduleuse du délinquant. A défaut d'intention frauduleuse, la délit d'apposition n'est pas constitué (Paris 19-05-1961-2-12284).

La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 27-12-1924 définit l'intention frauduleuse comme la volonté de profiter des avantages que comporte la marque apposée.

Il appartient au poursuivant d'apporter la preuve de cette intention frauduleuse. Cependant, elle peut découler de certains éléments: la résistance à une saisie, le fait de faire disparaître la bouteille qu'un huissier avait pour mission de saisir, la notoriété de la marque apposée, la négligence ou le défaut de surveillance pour un professionnel etc...

Le juge doit en effet tenir compte de l'expérience professionnelle du délinquant. Ainsi pour un débitant de boissons la négligence ou le défaut de surveillance établissent systématiquement sa responsabilité pénale. Il ne peut se contenter, du reste, de soutenir qu'il a agit conformément aux instructions des acheteurs qui fournissent les bouteilles. Par contre, certaines décisions assez bienveillantes ont pu retenir la bonne foi de l'auteur de l'apposition en se fondant sur le motif que ce dernier a apposé sa propre marque sur la première (Paris Cham Corr 25-04-1902 GP 20-06-1902).

Les tribunaux ont pu relaxer un vendeur de pellicules photographiques enroulées sur des bobines portant la marque Kodak en estimant que cette dernière n'était visible que regardée de près et qu'en outre les pellicules sont recouvertes d'un papier indiquant de manière apparente l'origine exacte du produit. Les juges ont ainsi conclu qu'il n'y a pas eu de la part de ce vendeur une volonté parasitaire.

Ce souci de retenir dans les liens de la prévention toute personne qui de près ou de loin jouit frauduleusement de la marque d'autrui, a amené le législateur à prévoir des sanctions particulières contre certains usagers de la marque d'autrui.

d) Les délits d'usage.

Ils font l'objet d'incriminations accessoires aux principaux délits précités. Les art 37 et 38 de l'Ann 3 punissent respectivement ceux qui ont fait usage d'une marque contrefaite ou d'une marque frauduleusement imitée. On peut se demander pourquoi le législateur n'a pas prévu l'incrimination de l'usage de la marque frauduleusement apposée sur des produits non authentiques. Cette omission s'explique sûrement par le fait que le délit d'apposition est en soit un usage frauduleux de la marque d'autrui. En outre, le détenteur du produit revêtu de la marque frauduleusement apposée n'est pas sensé connaître le caractère frauduleux de l'apposition. Determinons les éléments constitutifs de ces délits.

- Élément matériel.

Les délits d'usage supposent l'existence préalable d'une contrefaçon ou d'une imitation de la marque d'autrui. Selon la jurisprudence, le terme est entendu dans son acception la plus large. Est considéré comme usage tout acte intervenant entre la production et la consommation et fondé sur l'emploi d'une marque contrefaite ou imitée. C'est ainsi qu'à la lumière des décisions rendues par les tribunaux il a été qualifié de délit d'usage: -l'utilisation de la marque d'autrui comme nom commercial ou enseigne (Nîmes 21-05-1959 RTDC 1959-885-n°6.

- l'emploi ou l'imitation de la marque d'autrui sur des papiers de correspondance, factures, prospectus, emballages (Com 12-06-1956 JCP 1956-2-9484; Com 18-12-1961 D1962-124).

- le dépôt de la marque et l'exposition.

- Elément intentionnel.

Force est de reconnaître qu'on ne saurait inquiéter la personne qui utilise la marque contrefaite ou imitée en toute bonne foi. En réalité, il n'est pas toujours aisé de déceler à première vue la contrefaçon ou l'imitation compte tenu de l'ingéniosité des contrefacteurs. L'intention coupable est caractérisé par l'utilisation volontaire de la marque en connaissance de la contrefaçon ou de l'imitation. En général, le délit d'usage est commis par l'auteur même de la contrefaçon ou de l'imitation. Il y a alors cumul réel d'infractions (Crim 24-05-1971 JCP 1971-4-174). En effet, après avoir réalisé la contrefaçon ou l'imitation, le délinquant cherche à l'exploiter par l'apposition sur ses propres produits ou par la vente de ces produits. Il commet ainsi un autre délit: la vente et la mise en vente.

e) La vente et la mise en vente.

Les art 37, 38 et 39 de l'Ann 3 punissent respectivement:

- ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

- ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la

nature du produit ou ceux qui ont fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

- ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits.

En bref, le délit consiste à vendre ou à mettre en vente des produits déjà revêtus d'une marque soit contrefaite soit frauduleusement imitée ou apposée ou bien non revêtue d'une marque obligatoire. Indiquons en les éléments constitutifs.

- Eléments matériels.

Comme les délits d'usage, le délit de vente ou de mise en vente suppose l'existence préalable d'une contrefaçon, d'une apposition ou imitation frauduleuse ou bien la non apposition d'une marque obligatoire. Concernant les marques obligatoires, elles sont prévues par l'art 1 de l'Ann 3 de l'Accord. La violation de l'obligation d'apposer une telle marque ne constitue certes pas une violation du droit à la marque mais plutôt la violation d'une obligation réglementaire. Quant à la vente proprement dite il faut se référer aux dispositions de l'art 264 du COCC qui la définit comme le contrat par lequel le vendeur s'engage à transférer la propriété d'une chose corporelle à l'acquéreur moyennant un prix fixé en argent. sont donc exclus du domaine d'application de ce délit les autres contrats translatifs de propriété comme la donation ou l'échange. Peu importe que la vente soit à crédit ou comptant, qu'il soit fait à titre occasionnel ou habituel. Il n'est pas non plus nécessaire que la vente soit faite par un commerçant.

L'inexécution au Sénégal d'un contrat de vente portant sur des produits revêtus des marques ci-dessus incriminées peut

elle être sanctionnée sous le chef du délit de vente? La tendance de la jurisprudence est de réprimée tous les actes qui concourent à la réalisation de la vente dont la livraison. D'ailleurs la livraison est un acte de fourniture lequel est expressément visé par les textes incriminateurs.

Quant à la mise en vente c'est l'offre de vendre. Elle peut consister dans l'exposition en vente comme le fait d'exhiber des produits revêtus de telles marques sur une étagère ou la détention aux mêmes fins. On incrimine sous ce chef toute démarche en vue de la vente: annonces, affiches, prospectus etc...Est également considéré comme mise en vente, le stockage dans une cave de produits destinés à la vente. Le propriétaire du stock ne peut invoquer le fait que lesdits produits ne soient accessibles au public. Ce dont il faut tenir compte est le but des actes de l'auteur, c'est à dire son intention;

- Élément intentionnel.

Il fait partie des éléments constitutifs du délit: les art 37 et 38 de l'Ann 3 punissent ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente les produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée. Avant de déclarer la culpabilité d'un vendeur sous le chef de ce délit, il est donc nécessaire d'établir qu'il a eu connaissance du caractère frauduleux de la marque que revêtent les produits offerts. Il s'agit de prouver la mauvaise foi du vendeur. Parmi les indices pouvant asseoir la mauvaise foi on retient: la participation du vendeur à la contrefaçon, les relations d'affaires, la superposition des deux marques, la notoriété de la marque contrefaite. La jurisprudence est beaucoup plus

sévère à l'égard des professionnels qu'envers les détaillants. A l'égard de ces derniers, sauf indices graves et concordants, la preuve de la bonne foi est plus facilement admissible. Elle a pour conséquence la relaxe du prévenu poursuivi de ce chef. Toutefois, le tribunal faisant application des dispositions de l'art 457 CPP pourra octroyer des dommages -intérêts. En réalité, le délit civil est très souvent sous-jacent à l'infraction. Ce même dualisme entre le délit civil et le délit pénal se retrouve en matière de concurrence déloyale.

f) La concurrence déloyale.

Elle n'est pas un délit subsidiaire à ceux précités comme on a tendance à le croire. Mais on remarque que dans la pratique, les plaignants invoquent presque toujours simultanément des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. C'est un délit qui présente une certaine spécificité en ce qu'il ne sanctionne pas seulement les violations du droit à la marque; De manière générale elle sanctionne un devoir de loyauté du défendeur. A ce titre, le législateur sanctionne certains comportements déloyaux comme les manoeuvres de dénigrement, de désorganisation d'une entreprise ou du marché. Concernant les marques, trois éléments sont à retenir sur ce délit.

- Elément de concurrence.

C'est en d'autres termes l'application du principe de la spécialité. En général, le propriétaire d'une marque ne peut se plaindre de l'usage de cette dernière dans une autre branche d'activité où il n'y pas de risque de confusion. De même, il n'y a pas de concurrence déloyale si le défendeur ne vise pas la même clientèle que le demandeur.

- L'acte déloyal.

L'acte déloyal résultant de la violation du droit exclusif du propriétaire sur sa marque peut revêtir plusieurs formes: usurpation, apposition, reproduction etc... L'acte déloyal consiste en une manoeuvre de confusion. Il emporte mauvaise foi. En effet, les moyens utilisés révèlent toujours la volonté parasitaire de l'auteur.

- Le préjudice.

Il n'est pas un élément nécessaire à l'action en concurrence déloyale. L'auteur de la violation du droit d'autrui sur la marque peut être sanctionné pénalement en dehors de tout préjudice; Seulement, la violation du droit à la marque engendre toujours un préjudice; ce qui permet au titulaire de demander la réparation soit devant le juge pénal soit devant le juge civil: tout est question de procédure.

3- LA PROCEDURE.

Nous nous proposons, sous ce chapitre, de réfléchir sur quelques règles de procédure. Certaines ont déjà été étudiées dans nos chapitres précédents: la règle electa una via, l'autorité de la chose jugée, etc. Nous verrons seulement la prescription et la saisie-contrefaçon comme mode de preuve.

A- LA PRESCRIPTION.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, en l'absence de dispositions spéciales de l'Accord, la prescription de l'action publique pour les délits est de trois(3) années révolues. Le délai court à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. En ce sens, la saisie- contrefaçon régulière est considérée comme un acte

interruptif de la prescription. Le titulaire de la marque peut, dans le délai de prescription agir contre toute personne ayant commis l'un des délits précités, même si au moment d'introduire son action, le dépôt de la marque set déjà expiré;

Quant à la prescription de l'action civile en réparation d'une atteinte à la propriété de la marque, il faut distinguer selon qu'elle est fondée sur une responsabilité civile ou qu'à la responsabilité civile s'ajoute une responsabilité pénale.

En l'absence d'une faute pénale (infraction), le délai de prescription est celui décennal de droit commun. Par exemple, il n'y a pas d'infraction dans les cas d'imitation ou d'apposition non frauduleuse, d'usage non frauduleux, de vente ou mise en vente faite de bonne foi.

Ce délai de dix ans est suspendu par l'état d'incapacité légale de la partie lésée, par la force majeure ou le cas fortuit, ainsi que l'instance et le délai de grâce accordé par le juge. Etant simplement suspensive, le délai se poursuit après l'achèvement de ces causes (article 219 et 223 C.O.C.C.).

Quant aux causes d'interruption, elles sont prévues par l'article 219 du C.O.C.C. Ce sont: l'aveu du contrefacteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice.

Un nouveau délai de dix ans court à compter de l'acte interruptif. Cette prescription extinctive peut être soulevée par le défendeur en tout état de cause. Il ne peut y renoncer d'avance, mais il peut s'abstenir de l'invoquer. En effet, le juge ne peut le soulever d'office.

En revanche, si les faits constituent à la fois une faute pénale et une faute civile, l'article 2 al. 3 du C.O.C.C soumet les obligations civiles qui découlent de cette infraction aux dispositions du C.O.C.C.

Que l'action civile soit portée devant le juge répressif ou le juge civil, la prescription triennale de l'action publique s'applique à l'action civile: c'est la solidarité des prescriptions pénale et civile (elle a été supprimée en France par une loi du 23 Décembre 1980). Cependant, l'action civile reprend son autonomie aux termes de l'article 10 al. 2 du C.P.P si le juge pénale a déjà prononcé une condamnation pénale devenue définitive sur l'action publique. Ce délai est de dix ans.

Hormis cette particularité, l'action civile est soumise pour toutes les autres questions aux dispositions du C.O.C.C.

B- Modes de Preuve: La Saisie-contrefaçon.

Les actes de contrefaçon sont des faits juridiques. A ce titre, ils obéissent aux modes de preuve du droit commun qui se fondent sur le principe de la liberté des preuves. Les atteintes au droit sur la marque peuvent se prouver par tous moyens de droit commun: aveu, témoignage, papiers de commerce, correspondance, publicité.

Il est admis que le poursuivant qui soulève des faits de contrefaçon peut en rapporter la preuve par la production d'un constat d'huissier portant sur l'objet contrefait.

L'article 43 de l'annexe 3 de l'Accord de Bangui a prévu une procédure spéciale, celle de la saisie-contrefaçon pour permettre d'établir la matérialité des atteintes portées sur la marque d'autrui. La procédure, bien qu'avantageuse pour la

partie lésée, obéit cependant à un certain formalisme rigoureux. Retenons toutefois que l'expression saisie-contrefaçon recouvre deux types de saisies.

- La saisie descriptive consistant à une simple description des objets saisis sur procès verbal,

- La saisie réelle qui emporte mainmise sur les objets saisis.

L'étude de la procédure prévue par l'article 43 précité nous amènera à voir successivement: la requête que doit présenter le propriétaire de la marque, l'ordonnance du juge, le procès verbal de saisie et enfin l'assignation au fond.

- LA REQUETE A FIN DE SAISIE.

L'article 49-2 dispose que l'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l'enregistrement de la marque. Seul le propriétaire de la marque ou son cessionnaire muni d'un titre publié peut solliciter du tribunal l'autorisation de procéder à la saisie. Ils peuvent se présenter personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Seule la preuve de l'enregistrement est requise. Elle peut se faire par le certificat d'identité de la marque remis par l'O.A.P.I ou même par la publicité faite dans le bulletin officiel de l'O.A.P.I. Ces pièces emportent présomption de validité du dépôt. Par conséquent, le requérant n'a pas à prouver outre mesure la validité de sa marque.

- L'ORDONNANCE DU PRESIDENT.

Aux termes de l'article 43, la description détaillée avec ou sans saisie est effectuée en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. C'est donc le Président du

tribunal régional ou le juge délégué par lui qui est habilité à rendre l'ordonnance autorisant la saisie.

Quant à la compétence *ratione loci*, c'est le tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. Les pouvoirs d'appréciation du juge sont limités à la régularité de la requête ainsi qu'à l'étendue et aux conditions de la saisie. Il peut limiter les opérations à une simple description ou les étendre à une saisie réelle. Il ne peut apprécier ni la validité de la marque, ni l'opportunité de la saisie sollicitée par le propriétaire de la marque. Celui-ci engage sa responsabilité. Le juge peut nommer un expert à la demande du saisissant. Il est choisi sur la liste des experts agréés. Il peut limiter la saisie à quelques échantillons qui peuvent permettre au tribunal de procéder à la comparaison. Il peut étendre la saisie aux instruments qui ont servi à commettre l'infraction. L'article 49 ne vise que les produits et services. Mais l'article 44 prévoit sous le chapitre des pénalités la faculté de prononcer la confiscation des produits que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. La doctrine estime que ces instruments peuvent être saisis à la condition qu'ils servent directement et exclusivement à la contrefaçon. L'ordonnance doit mentionner les personnes à l'égard desquelles la saisie sera opérée ainsi que le lieu où elle sera effectuée. L'article 49-3 donne pouvoir au Président d'exiger un cautionnement du requérant avant toute saisie. Ce cautionnement n'est exigé que s'il s'agit d'une saisie réelle. Mais, si le requérant est un étranger, le cautionnement est obligatoire.

Où doit-on effectuer la consignation?

L'article 49 ne le dit pas. Cependant, deux possibilités se présentent en face de ce vide: soit la consignation au greffe de la juridiction, soit à la Caisse des dépôts et consignations. Il faut simplement remarquer que ce cautionnement se distingue de la consignation prévue par l'article 79 C.P.P qui doit s'effectuer au greffe à la diligence de la partie civile. Il se rapproche plutôt du cautionnement prévu par l'article 134 C.P.P pour la mise en liberté de l'inculpé. Ce dépôt est versé entre les mains du receveur de l'enregistrement qui délivre un récépissé.

Dès lors, nous pensons que la consignation de ce cautionnement doit être effectuée à la Caisse de Dépôts et Consignations. Le défaut de consignation est sanctionné par la nullité de la saisie. Par ailleurs, notons que le requérant ne peut procéder à plusieurs saisies sur la base d'une même ordonnance. Les effets de cette dernière s'épuisent avec l'achèvement de la saisie autorisée. L'ordonnance du juge n'est pas susceptible d'appel. Mais, le saisi peut, en référé, demander au juge certaines mesures urgentes. D'ailleurs, en pratique, il est souvent mentionné au bas de l'ordonnance qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés. Cependant, le juge des référés devient incompétent si le juge du fond est déjà saisi (Cass 31 Mai 1886 D 87-1-60). Il ne pourra ni rétracter son ordonnance, ni prononcer la main levée ou la nullité de la saisie (Paris 01-12-1904 6 Trib 1905-2-415). En revanche, avant l'assignation au fond, le juge des référés a le pouvoir de cantonner les effets de la saisie et de transformer une saisie réelle en saisie description (Aix-en-

Provence 22-11-1894 S 1895-2-81. Il a été jugé que le juge des référés ne peut prononcer la nullité de la saisie pour inobservation des conditions de fond, car il s'agit là d'une question de la compétence du juge de fond. La décision que rend le juge des référés par voie d'ordonnance peut faire l'objet d'un appel contrairement à l'ordonnance autorisant la saisie.

- LA SAISIE PROPREMENT DITE.

La procédure visée par l'article 43 de l'Annexe 3 vise principalement la description détaillée des produits ou services dont le requérant déclare être propriétaire de la marque. Cette opération peut être effectuée par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels. Il s'agit de la saisie description. Il est donné ensuite au juge la faculté d'ordonner une saisie en sus de la description: c'est la saisie réelle. Il est effectué par un huissier qui pourra être assisté d'un expert.

L'on peut se demander si l'huissier est tenu de respecter les formalités prévues par l'article 48 C.P.P relatives au respect du secret professionnel, des droits de la défense, de la présence des personnes saisies, des horaires (5h à 21h) ou aux formalités du C.P.C. A la lumière de la jurisprudence française, on peut retenir qu'il y a lieu de s'inspirer des règles posées par ces textes, mais leur violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la saisie. En tout cas, après avoir inventorié les objets saisis, l'huissier les place sous scellés et les dépose au greffe du tribunal. L'article 49 Annexe 3 in fine fait obligation à l'huissier de laisser copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la consignation aux

détenteurs des objets saisis. La sanction de cette obligation est la nullité de la saisie et la condamnation de l'huissier ou de l'officier public ou ministériel aux dommages-intérêts. La jurisprudence ajoute que l'huissier doit en outre remettre au saisi copie du procès verbal conformément au droit commun.

- L'ASSIGNATION AU FOND.

D'après l'article 49 précité, le saisissant a un délai d'un mois pour introduire son action, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. La jurisprudence précise qu'il faut entendre par cette saisine l'assignation devant le tribunal civil ou devant le tribunal correctionnel. C'est pourquoi il a été jugé que la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction ne saurait équivaloir à une assignation (Paris 04-03-1957 Ann pro Ind 1957-177). La computation du délai est faite à partir de la date du procès verbal de saisie laquelle n'est pas comptée dans le délai mensuel. La sanction du défaut de saisine du tribunal dans le délai légal est la nullité de plein droit de la saisie. Elle devra être prononcée par le tribunal. Elle peut être soulevée par voie d'action (devant le tribunal civil) et par voie d'exception devant le tribunal civil ou correctionnel. Il est à noter que la saisine d'une juridiction incompétente n'empêche pas le délai de courir.

En cas de nullité de la saisie-contrefaçon, le demandeur est toujours admis à faire la preuve des faits incriminés par d'autres moyens de preuve. Il peut solliciter une nouvelle autorisation et procéder de nouveau à une saisie-contrefaçon. Toutefois, la jurisprudence admet que la nullité de la saisie doit être demandée in limine litis à défaut de quoi le moyen

est couvert: c'est le cas lorsque le défendeur conclut au fond
(Crim 10-07-1925 Revue Trim de Dr Com 1969-485 n°25)

- LE JUGEMENT.

La question s'est posée de savoir si le juge pénal a le pouvoir de requalifier les faits qui lui sont soumis sous une autre qualification. Le principe est que le juge est saisi in rem, et qu'il lui appartient de qualifier juridiquement les faits dont il doit connaître. Ce principe est applicable aussi bien devant la juridiction correctionnelle que devant la juridiction civile. Le tribunal légalement saisi a non seulement le droit mais le devoir de caractériser le fait et d'y appliquer la loi pénale. Seulement, le juge doit éviter de statuer ultra petita.

Le tribunal a compétence pour statuer sur les exceptions soulevées devant lui. Aux termes de l'article 372 C.P.P, le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit immobilier.

L'article 48 de l'annexe 3 donne spécialement compétence au juge pénal de se prononcer sur les questions relatives à la propriété de la marque si elles ont été soulevées par le prévenu pour sa défense. Toutefois, à défaut de dispositions spéciales, nous estimons que le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer si le prévenu a saisi le tribunal civil sur la validité de la marque ou l'aura soulevé comme moyen de défense. En effet, l'article 48 donne compétence aux tribunaux civils sur toutes les questions relatives à la validité de la marque. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa

décision s'il y a urgence ou péril en la demeure (article 451 C.P.P, article 86 C.P.C).

- LES VOIES DE RECOURS.

Elles obéissent aux règles du droit commun. Cependant des difficultés ont pu être soulevées à l'occasion de l'appel des décisions rendues en première instance sur la distinction entre les demandes nouvelles interdites en appel et les moyens nouveaux autorisés (art 278 C.P.C). En ce sens, il a été jugé que ne constitue pas une demande nouvelle mais l'usage de nouveaux moyens, le fait pour le demandeur en revendication d'une marque et en réparation du dommage résultant de la contrefaçon, de conclure devant les juges du second degré à l'imitation de cette marque et aussi à la réparation d'un quasi délit (Manay 16-05-1900 Ann Prop Ind 1903-189).

Mais, concernant les pouvoirs du juge d'appel, la Cour de Cassation française a estimé qu'ils ne peuvent rectifier la qualification des faits lorsque la citation déclare expressément n'envisager les faits décrits qu'au point de vue du délit qu'elle précise. Le tribunal ayant été saisi d'une demande en contrefaçon de marque, le plaignant ayant déclaré ne pas poursuivre le fait d'usurpation de son nom et le ministère public n'ayant pris de réquisition que sur le délit de contrefaçon, la Cour d'Appel ne peut admettre les conclusions du plaignant tendant subsidiairement à la condamnation pour usurpation de son nom compris dans sa marque; Cass Req 08-12-1876 Ann Prop Ind 1878-279). La Cour de Cassation estime que la qualification d'une marque générique est une question de fait qu'elle n'a pas à contrôler (Civ 19-12-1956 G.P 1957-I-243), comme du reste l'appréciation du

caractère descriptif ou non d'une marque ainsi que la notoriété d'une marque.

4- LES SANCTIONS.

Les atteintes portées à la propriété d'une marque fait l'objet de diverses sanctions prévues par les articles 37, 38, 39 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui. On y distingue d'une part des sanctions pénales et d'autre part des sanctions civiles. Mais il convient de faire part de sanctions particulières de nature hybride ou mixte, en ce que leur nature découle de la finalité visée et des circonstances qui les accompagnent.

A- LES SANCTIONS REPRESSIVES.

Sous le titre 4 de l'Annexe 3 intitulé "des pénalités", l'Accord de Bangui prévoit des peines correctionnelles en vue de la répression des atteintes au droit sur la marque instituées en délits spéciaux. On distingue les peines principales des peines complémentaires.

a) Les peines principales.

Ce sont les peines d'amende et de prison prévues contre les personnes qui commettent les délits prévus par les articles 37, 38 et 39 de l'Annexe. L'analyse des textes sus visés révèle trois échelles de peines en fonction de la gravité des faits incriminés.

Tout d'abord, les délits de contrefaçon, d'usage d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée sont sanctionnées alternativement ou cumulativement des peines suivantes:

- Amende: 50.000 à 300.000 f cfa
- Emprisonnement: 3 mois à 3 ans.

Ensuite, les délits d'imitation frauduleuse, d'usage d'une marque imitée ou de marques trompeuses et de vente ou mise en vente de produits revêtus de ces marques sont sanctionnés ainsi qu'il suit:

- Amende: 50.000 à 150.000 f cfa
- Emprisonnement: 1 mois à 1 an.

Enfin viennent au bas de l'échelle les délits de défaut d'apposition de marques obligatoires, de vente de ces marques et d'emploi de signes prohibés qui font l'objet des sanctions suivantes:

- Amende: 50.000 à 100.000 f cfa
- Emprisonnement: 15 jours à 6 mois.

En cas de récidive par la commission d'un de ces délits dans le délai de cinq ans à partir de la première condamnation, l'article 41 de l'Annexe prévoit la faculté de doublement de la peine. Mais s'il s'agit d'un cumul réel d'infractions, les peines prévues pour les différents délits commis en vertu des articles 37, 38 et 39 ne peuvent être cumulées. C'est l'application des règles du non cumul des peines.

Quant aux circonstances atténuantes, l'article 42 de l'Annexe renvoie aux dispositions de la législation nationale des Etats membres. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 433 de notre code pénal, les peines ci-dessus visées peuvent être réduites à un emprisonnement inférieur à 1 mois et à une amende en deça de 20.000 f cfa. Cette réduction est admise même en cas de récidive.

b) Les peines complémentaires.

Elles sont prévues par l'article 43 de l'Annexe 3. Il s'agit d'une part de la déchéance du droit d'éligibilité, de vote et d'élection aux chambres de commerce et d'industrie et chambres d'agriculture pour un délai maximum de dix ans.

Il s'agit d'autre part de la publication du jugement par l'affichage dans certains lieux fixés par le juge et l'insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne aux frais du condamné. Retenons à ce propos que jamais les tribunaux ne prononcent des peines d'emprisonnement. Le prévenu est presque toujours sanctionné dans son patrimoine par l'amende et/ou les dommages-intérêts.

B- LES SANCTIONS CIVILES:LES DOMMAGES-INTERETS.

Il s'agit principalement des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le plaignant. L'Annexe 3 n'en parle qu'au détour des dispositions de l'article 44 relatives à la confiscation. Cet article prévoit que le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu. La réparation peut être prononcée aussi bien par le juge pénal que par le juge civil. La question qui se pose et qui ne manque pas de présenter des difficultés est l'évaluation des dommages-intérêts; car le principe de l'indemnisation suppose certes la réparation de l'entier préjudice, mais elle doit se limiter au préjudice. Au delà, il y aurait enrichissement sans cause. Donc, tout est question d'appréciation du préjudice effectivement subi par le plaignant. Il est admis par la doctrine que le montant des

dommages-intérêts en matière de contrefaçon de brevet est en principe égal au bénéfice réalisé par le contrefacteur. On estime en la matière que sans contrefaçon, il n'y aurait pas de produits vendus donc pas de recettes ni bénéfice. Quant à la marque, il y a lieu de déterminer le montant équivalent à son impact dans la réalisation des bénéfices.

Deux méthodes de calcul sont préconisées: soit allouer au plaignant la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur, soit lui allouer le montant du bénéfice qu'il aurait gagné s'il n'avait pas été victime de la contrefaçon.

La première méthode, malgré sa simplicité, présente le risque d'enrichir le plaignant sans cause.

La seconde méthode plus fidèle au préjudice subi nécessite souvent la désignation d'un expert pour le calcul du manque à gagner. Il faut rechercher la mesure dans laquelle la contrefaçon a privé le titulaire de la marque du bénéfice auquel il avait droit; Il a aussi été jugé que les dommages-intérêts doivent être appréciés en tenant compte de la clientèle détournée par la contrefaçon, que le préjudice subi doit en principe être calculé en fonction du bénéfice illicitement apporté au contrefacteur par la vente des produits contrefaits, compte tenu toutefois de la double incidence de la concurrence et de la non existence chez la victime des produits de même nature que ceux vendus irrégulièrement par le contrefacteur (Chambéry 06-02-1950 D 1950-270). En ce sens, il a été jugé par le Tribunal Régional de Dakar dans un jugement en date du 31-12-1983 entre la SIPARCO et la DICOPA qu'il y a lieu d'ordonner une expertise et désigner Monsieur D... qui aura pour mission de déterminer:

En outre, le tribunal prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 37 et 38 précédents.

a) La confiscation.

A la question de savoir quelle était la nature de la confiscation, la doctrine s'accorde à reconnaître qu'elle a un caractère mixte. Elle constitue une peine lorsqu'elle est prononcée par une juridiction répressive à la requête du ministère public et lorsqu'elle est opérée au profit du Trésor. Elle devient par contre une réparation civile lorsqu'elle est prononcée soit par un tribunal correctionnel, soit par un tribunal civil à la requête du plaignant et lorsqu'elle est suivie de la remise à ce dernier des objets confisqués.

A la lumière des dispositions de l'article 44 précité, la confiscation est facultative. Elle ne peut être prononcée que pour les atteintes au droit de propriété sur la marque prévues par les articles 37 et 38 de l'annexe. En conséquence, la confiscation ne peut être prononcée à l'occasion des délits prévus par l'article 39, à savoir: défaut d'apposition de marques obligatoires, vente et mise en vente de produits non revêtus de la marque obligatoire, usage dans les marques de signes prohibés.

La confiscation peut porter sur les produits, les instruments et les ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit. Cependant, la jurisprudence admet que la confiscation ne peut être prononcée en quelques mains que se trouvent les produits revêtus de la marque, car il n'est pas

possible de statuer à l'égard de personnes qui ne sont pas partie à l'instance.

L'article 42-2 prévoit la possibilité d'ordonner la remise des produits confisqués au propriétaire de la marque ou au Trésor.

Notons que si la confiscation vise à priver le contrefacteur de la jouissance des produits ou de leurs fruits, il est prévu une autre sanction beaucoup plus sévère qui consiste dans la destruction pure et simple des marques.

b) La destruction.

Elle peut être prononcée par le tribunal répressif ou par le tribunal civil. Seulement, contrairement à la confiscation, la destruction porte sur les marques et non sur les produits. Mais, si la marque est adhérente, la destruction portant sur la marque emporte celle du produit. Par ailleurs, contrairement à la confiscation, la destruction est obligatoire si les atteintes à la propriété de la marque sont établies. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas où l'atteinte consiste en l'apposition frauduleuse de la marque d'autrui: dans ce cas, la marque authentique devra être restituée (si elle n'est pas adhérente bien sûr) à son propriétaire.

Quant aux produits, ils pourront être confisqués.

CONCLUSION.

Au terme de nos développements sur ce sujet beaucoup plus complexe que nous ne le pensions, et que nous n'avons point la prétention d'avoir épuisé dans tous ses contours, on peut se demander si l'ensemble des moyens mis en place dans le cadre du système uniforme de l'O.A.F.I permet d'assurer une protection efficiente du droit à la marque.

L'ambition est noble, mais sa réalisation risque de rencontrer des écueils certains, compte tenu de la disparité qui existe entre les différentes législations nationales des Etats membres.

Dès lors, un effort ardu d'harmonisation devra être soutenu aussi bien au niveau de la prise des mesures d'accompagnement que de l'application correcte de celles déjà existantes.

En effet, pour un texte entré en vigueur le 08 Février 1982 et ayant une vocation multinationale voire continentale, le juge est pour longtemps appelé à faire oeuvre de création face aux divers problèmes juridiques et questions pratiques auxquels il sera confronté. Déjà sur le plan interne, il se pose la question de l'applilcabilité même de l'Accord au Sénégal. Jusqu'à ce jour, le texte de l'Accord n'est pas publié au journal officiel. Or, d'après les termes de l'article 79 de notre constitution "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois..."

La doctrine (cf Nguyen Quoc DINH - Droit International Public LGDJ 1987) considère dans son ensemble la formalité de la publicité comme une condition d'opposabilité des traités intéressant les particuliers.

La Cour Suprême du Sénégal l'a du reste déjà admis dans l'arrêt Sèga Seck FALL du 29 Janvier 1975 (Penant 1976 p.415).

Il serait donc temps d'oeuvrer à l'accomplissement de cette formalité, ne serait-ce que pour éviter au juge sénégalais les lenteurs de procédure découlant des nombreuses exceptions qui ne manqueront pas d'être soulevées.

BIBLIOGRAPHIE

*OUVRAGES GENERAUX

- Pouillet: "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale" 6ème édition
- Roubier: "Le droit de la propriété industrielle"
Jurisclasseur commercial- Les marques.

*ARTICLES

- Commentaire de la Loi du 31-12-1964 GP 1965-1 doctrine 58
- Commentaire de la loi du 31-12-1964 JCP 1965-75835
- Sommaire d'orientation sur les aspects généraux de la propriété industrielle ; Sept 1988-Bureau international de l'O.M.P.I
- Cours d'introduction générale à la propriété industrielle-Strasbourg 11-29-sept 1989 (Yves Plasserand, conseil en brevets)