



## **LA PROTECTION DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU BREVET D'INVENTION : DE L'ACCORD DE BANGUI DU 24 FEVRIER 1999 A L'ACTE DE BAMAKO DU 14 DECEMBRE 2015**

*Elie Joseph LOKO-BALOSSA*

*Faculté de Droit, Université Marien N'Gouabi  
Brazzaville, Congo*

---

### **RESUME**

*« La théorie de la propriété intellectuelle est née dans le monde moderne, et pour cette raison elle n'a pas encore été beaucoup étudiée ni enseignée, malgré sa grande importance pratique. Elle est fille de la liberté du commerce et de l'industrie, car c'est seulement sous un régime de concurrence économique qu'elle a pu s'épanouir et se développer ».*

*Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p.1.*

*« Le droit de la propriété intellectuelle reste une matière assez mal connue des acteurs du système judiciaire et des utilisateurs de la propriété intellectuelle de notre espace géographique ».*

*Paulin Edou Edou, directeur de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.), avant-propos, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans les Etats membres de l'O.A.P.I., Recueil des décisions de justice, coll. O.A.P.I., n°3, Presses de Galma, Imprimerie du soleil levant, 2011, p.7 ; <http://www.oapi.int>.*

---

<sup>1</sup> Jean Carbonnier, Droit civil, Les biens, P.U.F., Coll. Thémis, t. 3, 1992, n°251, p.418.

<sup>2</sup> Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 26 juin 1981, Centre pour les droits de l'homme Genève, Nations Unies, New York, 1990, p.9.

### **INTRODUCTION**

1 – Jean Carbonnier écrivait : *« La propriété incorporelle a ici pour caractéristique de porter sur une création de l'esprit ; la notion de propriété sert à protéger les droits du créateur sur son œuvre, son pouvoir de l'exploiter économiquement, son monopole (temporaire) d'exploitation »*<sup>1</sup>.

*« Lato sensus »*, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples reconnaît le droit de propriété. En effet, l'article 14 de ladite Charte dispose : *« Le droit de propriété est garanti ... »*<sup>2</sup>. En outre, les articles 23 de la Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015<sup>3</sup> et 22 de la Constitution de la République du Bénin<sup>4</sup> garantissent également le droit de propriété.

2 – En plus du privilège d'être un droit naturel fondamental de l'homme, la théorie civiliste en France, consacre au droit de

<sup>3</sup> Constitution de la République du Congo adoptée par référendum le 25 octobre 2015, promulguée le 6 novembre 2015.

<sup>4</sup>Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

propriété un certain nombre d'attributs et de caractères qui témoignent de toute sa plénitude<sup>5</sup>.

3 – Dans le sens traditionnel du mot, la propriété ne se comprend que pour les choses corporelles<sup>6</sup>. Le mot est cependant étendu à des choses incorporelles pour désigner le droit exclusif d'en user et d'en disposer.

Ces propriétés incorporelles sont placées parmi les droits mobiliers. Elles évoquent le droit de propriété, en ce qu'elles peuvent être défendues contre quiconque qui y porte atteinte. Leur existence dépend de l'activité humaine, laquelle se matérialise dans une création de l'esprit, c'est le cas des brevets d'invention, de la propriété littéraire et artistique.

4 – Cependant, la propriété intellectuelle est un terme générique qui désigne l'ensemble des droits de propriété sur les œuvres de l'esprit<sup>7</sup>. Elle comporte deux branches : le droit de propriété industrielle ; le droit de propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique englobe : le droit d'auteur et les droits dits voisins du droit d'auteur.

La propriété industrielle regroupe les différents droits de propriété incorporelle pouvant faire partie d'un fonds de commerce : brevets d'invention, dessins et modèles, d'une part ; marques de fabrique, de commerce et de service, appellations d'origine, et indications de provenance, d'autre part. La propriété industrielle se divise en deux catégories : les droits sur les créations industrielles et les droits sur les signes distinctifs<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Hugues Moutouh, *Le propriétaire et son double*, J.C.P., 1999, doctrine, 146, p.1175.

<sup>6</sup> Jean Carbonnier, *op.cit.*, n°250, p.416.

<sup>7</sup> Jean Salmon, *Dictionnaire de droit international public*, Bruylant Bruxelles, Universités francophones, A.U.F., 2001, p.897.

<sup>8</sup> Jean-Luc Piotraut, *Dictionnaire de la propriété intellectuelle*, Paris, Ellipses, 3<sup>e</sup> éd., 2016, pp.9-13 ; Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Gualino, 3<sup>e</sup> éd., 2012, pp.28-29.

<sup>9</sup> Patrick Tafforeau, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Gualino, 2<sup>e</sup> éd., 2007, pp.21-22.

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits subjectifs<sup>9</sup>.

5 – Le droit de propriété industrielle existe-t-il dans l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) de l'Afrique précoloniale ?

Dans l'Afrique précoloniale de l'espace O.A.P.I., le concept de propriété intellectuelle est totalement méconnu. Malgré l'existence d'une créativité humaine, la notion est introduite en Afrique Equatoriale et Occidentale Française pendant la période coloniale, avant d'être consacrée par la législation des jeunes Etats indépendants<sup>10</sup>.

En outre, monsieur René Kiminou écrit à juste titre que l'homme possède à la fois une dimension physique et intellectuelle, et par conséquent, une aptitude naturelle à créer, c'est-à-dire à imaginer une approche ou une présentation nouvelle des choses pour améliorer son environnement et son existence. Comme toutes les sociétés humaines, l'Afrique précoloniale comporte des indices évidents de créativité, que ce soit par le biais de la pharmacopée, ou simplement à travers la fabrication d'outils de travail<sup>11</sup>. La société africaine traditionnelle se caractérise par l'initiation et le secret. La protection de la propriété industrielle et particulièrement, celle de création à caractère technique s'accommode difficilement dans une société à tradition orale ; elle suppose la divulgation de l'invention au public et la protection conférée par exemple par le brevet d'invention.

6 – La doctrine, en particulier messieurs les professeurs Jean-Sylvestre Bergé<sup>12</sup> et

<sup>10</sup> Paulin Edou Edou, *Evolution du concept de propriété intellectuelle sur l'espace O.A.P.I., de l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun*, *Revue Africaine de Propriété Intellectuelle*, octobre 2008, p.12 ; <http://www.oapi.int>.

<sup>11</sup> René Kiminou, *Le brevet d'invention africain*, Thèse Montpellier, 1990, p.4.

<sup>12</sup> Jean-Sylvestre Bergé, *La protection internationale et européenne du droit de la propriété intellectuelle*, Bruxelles, éd., Larcier, 2015, n°1, p.5.

Nicolas Binctin<sup>13</sup> et monsieur Jean-Luc Piotraut<sup>14</sup> définissent le brevet d'invention comme un titre de propriété portant sur un bien intellectuel répondant à des caractéristiques technologiques spécifiques. Comme tout titre de propriété, le propriétaire supporte les droits et les obligations ; il n'y a aucune particularité pour la propriété intellectuelle, bien que les obligations à la charge du propriétaire soient particulièrement lourdes en présence d'un brevet, elles peuvent évoquer celles que le droit d'urbanisme impose au propriétaire foncier. La place de l'intérêt général est essentielle dans ce régime de propriété, elle l'influence également. Le besoin social d'accès au progrès justifie cette particularité qui n'est pas exprimée de la sorte ni en droit d'auteur, ni en droit des marques. Deux obligations sont caractéristiques : l'obligation de porter à la connaissance du public l'invention appropriée et l'obligation de l'exploiter.

7 – l'Accord de Bangui du 24 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle<sup>15</sup>, ainsi que l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015<sup>16</sup>, définissent le brevet principalement au regard de la procédure de la délivrance du titre. En effet, les articles 1<sup>ers</sup> de l'Annexe I de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, et de l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015 relatifs aux brevets d'invention disposent : « Aux fins de la présente Annexe,

- 1) « Invention » s'entend d'une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique.
- 2) « Brevet » s'entend du titre délivré pour protéger une invention ».

8 – La protection, du latin « protectio » consiste : « à prémunir une personne ou un bien, contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, par des moyens juridiques ou matériels ; désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection (mesure, régime, dispositif »<sup>17</sup>. Il s'agit donc de protéger, de défendre également une invention nouvelle contre toute forme d'atteinte.

9 – Dans les inventions, Paul Roubier pense que le bien nouveau obtenu par voie de création de l'esprit, par rapport à ce qui existe déjà dans l'industrie, consiste, soit en un produit nouveau, soit en un procédé nouveau au sens large du mot : c'est un avantage utilitaire, qui est souvent désigné dans la langue juridique française comme un « résultat industriel »<sup>18</sup>. Dans quelles conditions l'invention peut-elle bénéficier de la protection conférée par le brevet délivré par l'O.A.P.I.<sup>19</sup> ? Comment protéger les droits du propriétaire d'invention contre toute forme d'atteinte ?

Il est essentiel, en tout cas, qu'il s'agisse de quelque chose de nouveau, par rapport à ce que l'industrie connaît jusque-là. Cet élément de nouveauté constitue l'essence même de l'invention, et, à défaut de cet élément, il ne peut y avoir protection légale. Dans les cas où la nouveauté ne réside ni dans un produit, ni dans un procédé entièrement nouveau, mais seulement dans une application nouvelle de moyens connus, ou une combinaison nouvelle de moyens connus, la protection ne peut s'étendre au-delà de l'application, ou de la combinaison, qui sont la seule chose nouvelle.

10 – Dans l'espace géographique de l'O.A.P.I., les principes qui régissent le régime régional de la protection sont énoncés dans le premier paragraphe de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 et dans l'article 2 de l'Acte de

<sup>13</sup> Nicolas Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, L.G.D.J., 2<sup>e</sup> éd., 2012, n°382, p.273.

<sup>14</sup>Jean-Luc Piotraut, op.cit., p.215.

<sup>15</sup> En sigle, O.A.P.I., cf. <http://www.oapi.wipo.net>

<sup>16</sup> L'Acte de Bamako du 14 décembre 2015, révisé l'Accord de Bangui du 24 février 1999. L'Acte de Bamako entrera en vigueur après la ratification par les Etats membres de l'O.A.P.I.

<sup>17</sup> Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, P.U.F., 8<sup>e</sup> éd., 2000, p.688.

<sup>18</sup>Paul Roubier, op. cit., n° 25, p.109.

<sup>19</sup> Les Etats membres de l'O.A.P.I., sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Union des Comores.

Bamako du 14 décembre 2015. L'O.A.P.I., est chargée de mettre en œuvre et d'appliquer les procédures administratives communes qui découlent du régime uniforme de protection de la propriété intellectuelle.

Les Annexes I de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 et de l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015, relatives aux brevets d'invention, comportent des innovations par rapport à l'Accord de Bangui du 02 mars 1977. Il s'agit : des conditions d'acquisition des brevets et de la durée de leur protection ; des prérogatives et obligations du titulaire du brevet ; des poursuites ainsi que des peines de délit de contrefaçon. L'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 par rapport à celle de l'Accord de Bangui de 1999, envisage la prévention des atteintes aux droits conférés par le titre de propriété.

Les Etats membres de l'O.A.P.I., « soucieux de protéger sur leur territoire d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de la propriété intellectuelle ... donnent leur adhésion » aux conventions internationales en rapport avec la propriété intellectuelle<sup>20</sup>. Ainsi, pour l'efficacité de la protection des droits du propriétaire du brevet d'invention, messieurs les professeurs Amadou Tankoano<sup>21</sup> et Abdoulaye Sakho<sup>22</sup> se prononcent aussi en faveur de la mise en conformité du droit des brevets de l'O.A.P.I., avec les Accords A.D.P.I.C., sur les aspects des droits de propriété qui touchent au commerce.

<sup>20</sup> Paragraphe 1<sup>er</sup> de l'Accord de Bangui du 24 février 1999, Imprimerie les Grandes Editions, 1999, pp.1-5 ; <http://www.oapi.wipo.net> ; Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; Acte de Bamako du 14 décembre 2015, <http://www.oapi.wipo.net>

<sup>21</sup> Amadou Tankoano, La mise en conformité du droit des brevets de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) avec les prescriptions de l'Accord A.D.P.I.C., RTD com. 54 (3), juill-sept. 2001, p.615.

<sup>22</sup> Abdoulaye Sakho, La protection de la propriété intellectuelle et l'Afrique : A.D.P.I.C.-Bangui 1999, [www.org/ ... la propriété intellectuelle .../6697 ...](http://www.org/...la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle.../6697...)

11 – De nos jours, la propriété intellectuelle est, à travers la planète, en plein bouleversement<sup>23</sup>. Au fur et à mesure que les investissements dans la recherche prennent de l'importance, une autre perception émerge par rapport au caractère protecteur du droit des brevets d'invention : le brevet apparaît alors, comme une technique juridique d'incitation à la recherche-développement consistant à réserver à celui qui dépense, le retour exclusif de ses engagements<sup>24</sup>.

12 – depuis de nombreuses années, selon monsieur Kamil Idris, les économistes tentent d'expliquer pourquoi certaines économies se développent rapidement et d'autres non ; autrement dit, pourquoi certains pays sont riches et d'autres ne le sont pas. Les personnes s'accordent généralement à penser que le savoir et l'innovation jouent un rôle important dans la croissance récente. Monsieur le professeur Abdoulaye Sakho<sup>25</sup>, Albert Einstein et monsieur l'économiste Paul Romer, ne pensent-ils pas, l'imagination créative, l'accumulation des savoirs constituent le moteur de la croissance économique ? Selon la théorie de l'économiste Paul Romer, pour favoriser la croissance, les pays doivent adopter des politiques économiques qui encouragent l'investissement dans la recherche-développement et subventionner des programmes de mise en valeur des ressources humaines<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Michel Vivant, Pour une épure de la propriété intellectuelle, Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur de André Françon, Dalloz, 1995, p.415.

<sup>24</sup> Jean Marc Mousseron, L'évolution de la propriété industrielle, l'évolution contemporaine du droit des biens, Troisièmes Journées René Savatier, Poitiers, 4 et 5 octobre 1990, P.U.F., t.19, p.158.

<sup>25</sup> Abdoulaye Sakho, La propriété intellectuelle, un moteur de développement, ipsi international. Org/fr :-note.asp ?idnewis = 5104.

<sup>26</sup> Kamil Idris, Intellectual property – a power tool for economic growth (La propriété intellectuelle, moteur de la croissance économique), publication de l'O.M.P.I., juin 2003, n° 888, p. ? ;

[www.ompi.int](http://www.ompi.int); [www.wipo.int:ebookshop](http://www.wipo.int:ebookshop).

La croissance économique de certains pays dans les années 1990 en est l'illustration. L'essor rapide des connaissances et l'émergence de nouvelles technologies entraînent une réorientation des politiques de propriété intellectuelle et l'adoption de nouvelles pratiques de gestion des actifs qui encouragent la création de l'esprit et le savoir.

13 – L'O.A.P.I., n'est pas restée en marge des mutations d'ordre économique qui interviennent dans notre planète. Le régime régional de protection de la propriété intellectuelle de l'O.A.P.I., est issu de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, révisé le 24 février 1999. L'Accord du 02 mars 1977 est lui-même une révision de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962.

La mise en application de l'Accord de Bangui révèle des insuffisances qui ne permettent pas à l'O.A.P.I., de jouer pleinement son rôle de catalyseur dans le développement. La révision de l'Accord de Bangui en vue de l'adapter aux réalités économiques et sociales des Etats membres s'impose de nos jours.

Pour permettre à l'O.A.P.I., de répondre aux préoccupations d'ordre économique et social des Etats membres, le conseil d'administration a autorisé la révision de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 par la résolution n° 49/15 du 16 décembre 2009.

Convoquée par l'O.A.P.I., la conférence diplomatique pour la signature du nouvel acte portant révision de l'Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, s'est tenue à Bamako le 14 décembre 2015.

Le nouvel Acte est adopté par le conseil d'administration de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle qui s'est réuni le même jour à Bamako, conformément à la résolution n° 54/15, prise par ledit conseil en sa 54<sup>e</sup> session ordinaire du 14 décembre 2014<sup>27</sup>.

14 – L'importante croissance de la propriété intellectuelle et la reconfiguration du commerce

mondial incitent pourtant les Etats membres de l'O.A.P.I., de préserver les droits des propriétaires d'invention<sup>28</sup>. L'efficacité de cette garantie nécessite de rechercher comment la protection des droits du titulaire du brevet d'invention est assurée : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015 (I), ensuite comment la répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention est faite : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015 (II).

L'Acte de Bamako du 14 décembre 2015, qui révisé l'Accord de Bangui du 24 février 1999, entrera en vigueur après ratification par les Etats membres de l'O.A.P.I.

#### **I- LA PROTECTION DES DROITS DU TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION : DE L'ACCORD DE BANGUI DU 24 FEVRIER 1999 A L'ACTE DE BAMAKO DU 14 DECEMBRE 2015**

15 – Certaines dispositions de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015, consacrées aux brevets, organisent les conditions relatives à la protection des droits du titulaire du brevet d'invention (A) ; elles règlementent la protection des prérogatives du titulaire du brevet d'invention (B) ; en outre, elles fixent les limites de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention (C).

#### **A) Les conditions relatives à la protection des droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

16 – Pour bénéficier de la protection des droits conférés par l'Accord de Bangui de 1999, ou par l'Acte de Bamako de 2015, le titulaire du brevet d'invention, au préalable, doit procéder

<sup>27</sup> O.A.P.I., communiqué de presse, Conférence diplomatique pour la signature du nouvel acte portant révision de l'Accord de Bangui, O.A.P.I., Magazine, n° 028-juin 2016, p.14.

<sup>28</sup> François Magnin, La concurrence déloyale, une technique de protection des marques à ne pas sous-estimer, Mélanges offerts à Denis Ekani, coll. De

l'O.A.P.I., n° 4, L'Harmattan Cameroun, 2012, p.128 ; <http://www.oapi.int>; Abdoulaye Sakho, conférence ministérielle africaine 2015 sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente, [www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting-id=37206](http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting-id=37206).

au dépôt d'une demande de brevet d'invention à l'O.A.P.I. (1), ensuite obtenir le brevet d'invention délivré par l'O.A.P.I. (2).

### **1.- La protection des droits conférés par le dépôt préalable d'une demande de brevet d'invention à l'O.A.P.I.**

17 – Tandis que l'élaboration des demandes de marques ou de droits d'auteur est relativement simple, celle d'une demande de brevet requiert des conditions de fond et de forme auxquelles doivent satisfaire une création technique pour accéder à la protection conférée par le brevet d'invention<sup>29</sup>.

18 – L'article 14 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 est consacré au dépôt de la demande de brevet. L'article 13 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatif au dépôt de demande de brevet d'invention, récapitule approximativement le contenu de l'article 14 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999. En effet, l'article 13 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako dispose :

« 1) La demande de brevet est déposée auprès de l'organisation ou de l'Administration nationale chargée de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord, de la présente Annexe et suivant les modalités fixées par le règlement d'application.

2) Le dossier contient : a) une demande de brevet adressée au directeur général de l'Organisation, en nombre d'exemplaires suffisants ... ».

19 – Toutefois, monsieur Sabou Ibrahima Traoré souligne que la demande de brevet d'invention peut être déposée directement auprès de l'O.A.P.I., ou auprès de l'administration nationale chargée de la propriété industrielle. Pour les déposants résidant à l'extérieur des Etats membres de l'O.A.P.I., il est fait obligation de passer par le

ministère d'un mandataire résidant dans l'un des Etats membres de l'Organisation<sup>30</sup>.

20 – La Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., est régulièrement saisie du contentieux des demandes de brevet d'invention, ainsi que des recours en annulation des demandes de restauration des droits rattachés aux brevets d'invention<sup>31</sup>. Ainsi, la Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., statuant sur le recours en annulation contre la décision du directeur général de l'O.A.P.I., n° 0077/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006, portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la demande de brevet selon PCT/IB01/00807 PV n°1200300264 au nom WM International LTD., précise : « Considérant que la société WM International LTD., a déposé, le 13 avril 2001, une demande de brevet selon le PCT IB01/00807 ;

Que la 3<sup>e</sup> annuité de ce dépôt, échue le 13 avril 2003, n'a pas été payée dans le délai de grâce qui expirait le 13 octobre 2003 ;

Que faute de paiement de l'annuité dans les délais légaux, la société WM International LTD., a été déchue des droits rattachés à son brevet ;

Considérant que le 17 novembre 2005, le cabinet Ekani-Conseils a, pour le compte de la société WM International LTD., saisi l'O.A.P.I. d'une demande de restauration de ses droits ;

Que par décision n° 0077/OAPI/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006, le directeur général de l'OAPI a rejeté cette demande ... ».

Dans cette décision, la Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., précise que la décision du directeur général est fondée en son principe, « le paiement tardif de la 3<sup>e</sup> annuité ne saurait ressusciter les droits échus »<sup>32</sup> !

<sup>29</sup>Deborah E. Bouchoux, La propriété intellectuelle, le droit des marques, le droit d'auteur, le droit des brevets d'invention et des secrets commerciaux, Paris, Nouveaux Horizons, 2007, p.287 ; J. Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, Litec, 1996, p.27.

<sup>30</sup> Sabou Ibrahima Traoré, Procédures relatives à l'obtention d'un brevet à l'O.A.P.I., Revue Africaine

de la Propriété Intellectuelle, octobre 2008, p.8 ; <http://www.oapi.int>.

<sup>31</sup> Cf. II. La répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015.

<sup>32</sup> Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., session du 16 au 27 avril 2007, décision

21 – Le respect des délais dans les demandes de restauration des droits rattachés aux brevets d'invention s'applique « *erga omnes* ». La Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., le rappelle dans le recours en annulation contre la décision du directeur général de l'O.A.P.I., n° 0110/OAPI/DG/DGA/DPG/SBT/SCAJ du 16 juin 2008, portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés au brevet n° 13148 : « Considérant que l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui dispose, lorsque la protection conférée par un brevet n'a pas été renouvelée en raison des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire dudit brevet, ce titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe annuelle requise, ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par la voie réglementaire, en demander la restauration dans un délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister, et au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû »<sup>33</sup>.

En l'espèce, la Société Beijing Joind Pharmaceutical Center, représentée par le Cabinet J. Ekeme, forme un recours en annulation contre la décision du directeur général de l'O.A.P.I. devant la Commission Supérieure de Recours. Le directeur général déclare irrecevable la demande de restauration de ce brevet qui méconnaît, respectivement, les conditions de la restauration et les délais de l'article 41 alinéa 1. La rigidité des dispositions de l'article 41 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui, impose à tout déposant le délai maximum de deux ans pour introduire une demande en restauration des droits rattachés aux brevets d'invention.

---

n° 099/CSR/OAPI du 27 avril 2007, Recueil des décisions de la Commission Supérieure de Recours, session 2006 à 2009, service de la documentation, de la publication et de la diffusion de l'information technique de l'O.A.P.I., avril 2012, pp.93-94 ; <http://www.oapi.int>.

<sup>33</sup> Commission Supérieure de Recours auprès de l'O.A.P.I., session du 11 au 17 mai 2009, décision n° 0124/ OAPI/CSR du 15 mai 2009, Recueil des

22 – L'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et celle de l'Acte de Bamako de 2015 écartent toute appropriation de l'invention en ayant recours au droit privé. Les présentes Annexes exigent que cette prise de possession à l'égard des tiers soit faite selon un procédé de droit public qui s'appelle la demande de brevet.

Les articles 14 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, 13 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015, R612-4 du Code français de la propriété intellectuelle, relatifs au dépôt des demandes de brevet d'invention<sup>34</sup>, rejettent toute possibilité de fonder un droit sur la base de faits d'utilisation industrielle de l'invention, ou d'offre au public de l'invention ; ils écartent la procédure suivie en matière de dessins et modèles industriels ou de marques. Il ne s'agit pas seulement, comme pour les autres droits de propriété industrielle, de donner à la formalité administrative du dépôt de la demande d'invention des avantages assez considérables pour inciter les éventuels titulaires de ces droits de procéder au dépôt de la création de leur signe. En paraphrasant Paul Roubier, la formalité administrative du dépôt de la demande du brevet d'invention devient un élément de création de droit. Elle permet de réaliser cette appropriation publique de l'invention, qui est nécessaire pour l'existence du droit au monopole d'exploitation<sup>35</sup>.

23 – Mais, dans la pratique, que se passe-t-il en présence d'un inventeur qui utilise déjà son invention en secret sans remplir au préalable la formalité administrative de la demande de brevet ? Cet inventeur peut-il se prévaloir de sa qualité de créateur à l'encontre d'une autre personne qui, par des moyens indépendants, aboutit plus tard à la même invention et dépose en premier une demande de brevet d'invention à l'O.A.P.I. ? Cet inventeur peut-il se prévaloir de sa qualité de créateur à

décisions de la Commission Supérieure de Recours, session 2006 à 2009, service de la documentation, de la publication et de la diffusion de l'information technique de l'O.A.P.I., 2012, pp.154-156 ; <http://www.oapi.int>.

<sup>34</sup> Code français de la propriété intellectuelle, éd., Lexis Nexis, 2013, p.78, commenté par Michel Vivant, Jean-Louis Navaro.

<sup>35</sup> Paul Roubier, op. cit., n° 30, p.122.

l'encontre d'une autre personne qui, par des moyens indépendants, aboutit plus tard à la même invention et dépose en premier une demande de brevet d'invention à l'O.A.P.I. ?

Or, précisément, il ne peut pas se prévaloir de ce droit, c'est ce qui montre bien l'importance de la formalité administrative en cette matière pour bénéficier de la protection conférée par le brevet d'invention de l'O.A.P.I.

En principe, le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause<sup>36</sup> comme le précise l'article 10 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999. L'article 9 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako relatif au brevet d'invention énonce :

« 1) Le droit au brevet d'invention appartient à l'inventeur ou à son ayant cause ; le déposant est réputé être le titulaire du droit.

2) Si dans la mesure où plusieurs personnes ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande dont la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée est la plus ancienne, tant que ladite demande n'est pas retirée, abandonnée ou rejetée.

3) Si plusieurs personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun ; le titre leur est délivré en copropriété ».

Entre deux inventeurs, également originaux, la protection, le droit au monopole d'exploitation de l'invention est accordé, non pas à celui qui réalise l'invention, mais à celui qui dépose en premier sa demande de brevet. Les articles 10 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, 9 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015, et R.612-8 du Code français de la propriété intellectuelle affichent une large convergence. En effet, l'article R.612-8 du Code français de la propriété intellectuelle dispose : « Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L.612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R.612-21 ». Le droit est accordé comme le disent les juristes consultés allemands, non pas au premier inventeur

(Erfinderprinzip), mais au premier déclarant (Anmelderprinzip). C'est donc à la date du dépôt de la demande qu'il convient de se reporter pour fixer ce droit. En pareille circonstance, la demande de brevet d'invention produit un effet « semi-attributif » de droit<sup>37</sup> !

24 – Les rédacteurs de l'Accord de Bangui de 1999 ou de l'Acte de Bamako de 2015, dans la théorie des brevets d'invention, suscitent la divulgation des secrets de fabrique. Ils veulent que ces secrets ne disparaissent pas avec ceux qui les exploitent. En échange de la révélation publique de ces secrets, ils bénéficient de la protection qui est accordée par le brevet d'invention. Dans ces conditions, il est clair que la garantie est accordée à celui qui, le premier, postule auprès de l'O.A.P.I., pour obtenir le brevet. C'est celui-là qui met fin au secret !

Dans cette manière de voir, les rédacteurs sont guidés plutôt par un objectif de progrès et d'utilité générale que par une pensée de justice individuelle.

25 – Cependant, en dehors du premier déposant auprès de l'O.A.P.I., des questions de priorité et de paternité inventive sont parfois difficiles à résoudre lorsque certains droits sont éventuellement reconnus au premier inventeur. Les inventions industrielles ne sont pas généralement personnelles à l'instar des créations artistiques<sup>38</sup> ; l'article 11 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatif aux brevets d'invention porte effectivement sur l'invention de salariés et l'invention de commande. Toutefois, les conflits relatifs aux œuvres de l'esprit sont assez faciles à résoudre dans le domaine littéraire ou artistique, mais prennent rapidement un aspect insoluble en matière industrielle où des tentatives convergentes dans une même direction sont souvent faites en même temps dans plusieurs entreprises concurrentes.

26 – Est-ce à dire que les Annexes I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 ne considèrent en aucun cas la situation du véritable inventeur, en dehors de l'hypothèse où il réclame un brevet d'invention ? Naturellement, il n'obtient pas un droit de monopole, analogue à celui du déposant

<sup>36</sup> Jean-Sylvestre Bergé, op. cit., p.366.

<sup>37</sup> Paul Roubier, op. cit., n° 30, p.123.

<sup>38</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, Propriétés intellectuelles et travail salarié, RTD com. 53 (2), avril-juin 2000, p.276.

et qui est détenteur du brevet d'invention de l'O.A.P.I. Mais, il existe encore à son profit des droits secondaires !

- Supposons d'abord que son invention lui soit restée personnelle, et que personne d'autre ne réalise la même invention et ne sollicite un brevet. En pareil cas, pour Yves Saint- Gal, l'inventeur, qui garde son invention à l'état de secret, est détenteur du « secret de fabrique »<sup>39</sup>.

Le secret de fabrique bénéficie d'une protection pénale lorsqu'il est divulgué par des employés ou ouvriers de la fabrique où il est en usage<sup>40</sup>. La jurisprudence admet aussi qu'il peut y avoir protection du secret de fabrique sur le terrain de la responsabilité civile par l'action en concurrence déloyale<sup>41</sup>.

Mais, naturellement, l'exercice de cette dernière action, soit à cause des conditions dont elle est entourée, soit à cause de ses effets moins énergiques, ne peut pas produire les résultats d'une action en contrefaçon. Ainsi, l'inventeur, qui n'a pas recours au moyen d'une demande de brevet, n'a qu'un droit diminué par rapport à celui du titulaire du brevet !

- La situation est encore moins bonne dans le cas où un autre inventeur – également original – réalise après lui la même invention, et demande un brevet. Quel est le sort du premier inventeur qui exploite ainsi en secret cette situation, par rapport à ce dernier qui devient le légitime titulaire du monopole d'exploitation de l'invention que lui confère son brevet ?

La jurisprudence française lui accorde dans de telles circonstances « un droit de possession personnelle antérieure », qui lui permet de poursuivre son exploitation dans les conditions antérieures, et le met ainsi à l'abri, grâce à une exception, de toute action en contrefaçon du breveté. C'est tout ce qu'il obtient désormais !

Il ne devient pas un contrefacteur, mais il doit se résigner de voir passer le droit de monopole en d'autres mains. C'est le breveté qui est titulaire de ce droit, c'est lui seul qui est qualifié pour poursuivre les contrefacteurs, ou concéder des licences d'exploitation<sup>42</sup>. En outre, monsieur Prosper Bizitou constate que la possession personnelle antérieure confère à son titulaire certaines prérogatives. Mais le droit qui en résulte est très limité et ne peut correspondre à celui que le propriétaire du dessin ou modèle industriel enregistré tire de l'enregistrement<sup>43</sup>.

L'article 3 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et celui de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention, qui précisent : « 1) Une invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de la technique », retiennent la même conception de l'antériorité que le droit français de la propriété intellectuelle. Or, si l'exploitation, sauf à être notoire, n'antériorise pas le dessin ou le modèle industriel, elle détruit forcément la nouveauté de l'invention, et donc de sa brevabilité.

L'exploitation, notamment sous forme de mise dans le commerce, est destructrice de nouveauté et pourtant, cause de nullité du brevet, alors que, dans son principe, la possession personnelle n'a d'existence légale, et surtout sa raison d'être, que dans le cas où existe un brevet, fondement de l'action en contrefaçon contre laquelle elle constitue un moyen de défense. Sans titre valable, il n'a point d'exception !

27 – Les Annexes I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015, relatifs aux brevets d'invention, attachent un intérêt particulier à la demande de brevet. Dans ces Annexes, comme dans la protection internationale et européenne du droit de la

<sup>39</sup> Yves Saint-Gal, Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale, Paris, Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 1982, 5<sup>e</sup> Éd., p.D5.

<sup>40</sup>Frédéric Pollaud-Dulian, art. cité, p.277.

<sup>41</sup>Elie Joseph Loko-Balossa, La concurrence déloyale, Annales de l'Université Marien Ngouabi, Année 2006, Vol.7, n° 2, p.108 ; [www.annales-umng.org](http://www.annales-umng.org).

<sup>42</sup> Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, op. cit., n° 503, p.369.

<sup>43</sup> Prosper Bizitou, Le nouveau régime de protection des dessins ou modèles industriels dans le cadre de l'Accord de Bangui de 1977, créant l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Thèse Paris II, 1986, p.482.

propriété intellectuelle<sup>44</sup>, la protection du monopole d'exploitation n'est pas le droit de l'inventeur, mais le droit du breveté. Mais, pourquoi reliée la naissance du droit, de la protection, à la demande de brevet, plutôt qu'au brevet proprement dit ?

Il semble que le droit ne se fixe qu'avec la délivrance du brevet par l'O.A.P.I. C'est à ce titre que peut être évoqué à la base l'action en contrefaçon. En outre, il est certain que le droit de l'inventeur, s'il y a vraiment invention, mérite d'être coulé dans le moule du brevet, et qu'il ne peut y avoir pour lui de monopole d'exploitation en dehors de cette forme<sup>45</sup>. D'où, l'importance primordiale de la demande de brevet ; elle constitue l'acte d'appropriation. Le seul acte possible sur l'invention qui permet la délivrance du brevet par l'O.A.P.I..

## 2.- La protection de l'invention conférée par le brevet de l'O.A.P.I.

28 – A l'issue de l'instruction menée par les services habilités de l'O.A.P.I, lorsque la demande de brevet n'est pas rejetée, la procédure administrative se conclut par la notification et la délivrance du titre<sup>46</sup>. Le brevet est un titre de propriété industrielle destiné à assurer la protection juridique d'une invention<sup>47</sup>. Les articles 1<sup>er</sup> et 26 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, ainsi que les articles 1<sup>er</sup> et 29 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015, mentionnent le rôle respectif du brevet et du certificat d'addition.

Aux termes de l'article 1<sup>er</sup> de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 : « 1) ... « Brevet » s'entend du titre délivré pour protéger une invention » ; peut faire l'objet d'un

brevet d'invention, l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle<sup>48</sup>. Quant aux certificats d'addition, l'article 29 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 dispose : « 1) Le breveté ou les ayants droit au brevet ont, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déterminées par les articles 13, 16, 17 et 18 de la présente Annexe ... ». Le certificat d'addition obéit aux mêmes critères de forme et de fond que le brevet.

29 – Le brevet confère une protection de l'invention pour une durée de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande<sup>49</sup>. Les articles 9 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 8 de l'Acte de Bamako de 2015, relatifs au brevet, fixent la durée de la protection. La durée de la protection est inchangée. En effet, l'article 8 de l'Acte de Bamako de 2015 dispose : « Le brevet expire au terme de la 20<sup>e</sup> année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions des articles 30 et 44 ». Le principe même du mécanisme de protection par le brevet implique également la publication de son contenu<sup>50</sup>, en l'occurrence par l'O.A.P.I..

30 – Le brevet peut être délivré pour protéger un produit ou un procédé. Dans le domaine pharmaceutique qui est crucial pour les pays africains, le professeur Amadou Tankoano pense que le brevet peut également être délivré pour l'usage ou l'indication thérapeutique d'un médicament<sup>51</sup>. Cependant, pour un tel brevet, les indications thérapeutiques différentes constituent éventuellement un obstacle

<sup>44</sup> Jean-Sylvestre Bergé, op. cit., p.178.

<sup>45</sup> Paul Roubier, op. cit., n° 30, p.125.

<sup>46</sup> Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Pierre Luc, Droit de la propriété industrielle, Litec, 1996, n° 145, p.66.

<sup>47</sup> Jean-Christophe Galloux, obs. sous T.G.I., Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 28 mars 2000, Le Dalloz 2002, p.1192.

<sup>48</sup> Cf. Art. 2 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, et de l'Acte de Bamako de 2015, relatifs aux brevets d'invention.

<sup>49</sup> Jean-Christophe Galloux, Droit de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2000, n° 395, p.135.

<sup>50</sup> Jacques Azéma, Lamy droit commercial, marques, brevets, dessins et modèles, 2012, n° 1692, p.798.

<sup>51</sup> Amadou Tankoano, art. cité, p.618 ; F.E. Muennich, Les brevets pharmaceutiques et l'accès aux médicaments, Revue Internationale de Droit Economique, 2000, t. XIV, n° 1, pp.71-81.

supplémentaire à l'accès aux médicaments pour les populations africaines lorsque la demande de brevet n'est pas effectuée au même moment que le brevet couvrant la molécule de base du médicament. Il peut arriver que le premier brevet protégeant la molécule arrive à expiration, alors que l'utilisation de cette molécule, pour certaines indications non protégées, reste interdite jusqu'à l'expiration du second brevet<sup>52</sup>.

31 – Les brevets pharmaceutiques sont délivrés comme tous les brevets pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande. Cependant, dans l'Union européenne, parmi les différents titres de nature à protéger l'invention initiale, il existe des domaines complémentaires de la protection<sup>53</sup>.

Statuant sur les demandes de certificats complémentaires de protection « in vitro » ayant déjà fait l'objet d'un rejet par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, la Cour de cassation française rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris au motif : « Attendu dès lors qu'elle constatait que le produit en cause avait pour vocation de détecter la présence du virus du SIDA dans les échantillons de sang, de sorte qu'il intervenait « in vitro » au stade du diagnostic, et n'avait aucune propriété curative ou préventive et n'était pas destiné à être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce produit ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions claires et précises du règlement CE n° 1768/92 du 28 juin 1992 »<sup>54</sup>.

Cette décision est fondée. En effet, le produit ne constitue ni un médicament, faute d'exercer directement une activité curative ou préventive à l'égard des maladies humaines ou animales ; ni un produit de diagnostic au sens du règlement, faute d'être administré à l'homme ou à l'animal.

32 – La protection qui est conférée par le brevet d'invention, par les certificats complémentaires, ainsi que par l'article 26 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, et l'article 29 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux certificats d'addition sont-elles étendues aux découvertes ?

La difficulté réside dans la distinction entre la découverte et l'invention. Seule l'invention peut conduire à la délivrance du brevet, si les autres conditions de brevetabilité sont réunies. Jean Marc Mousseron considère que la découverte repose sur l'observation d'un phénomène naturel inconnu préexistant à l'invention de l'homme et elle n'apporte rien à l'état de la technique<sup>55</sup>.

Dans la pratique, la limite entre découverte et invention est délicate à définir, dès lors que l'activité humaine s'est exprimée. C'est ce que rappellent, respectivement, les articles L.611-10 du Code français de la propriété intellectuelle, 6 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, et le 1<sup>er</sup> paragraphe 3) de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 sur les objets non brevetables, qui excluent du domaine de l'invention « notamment les découvertes ... » sous réserve, précise l'article L.611-10, 3<sup>e</sup> du Code français de la propriété intellectuelle, que « la demande de brevet, ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré comme tel ».

33 – Cependant, il est unanimement admis par la jurisprudence qu'une découverte, liée à une application pratique ou à un résultat technique, est une invention, puisque l'invention humaine conduit à une application industrielle. Cette application ou ce procédé peut être breveté<sup>56</sup> !

La directive d'examen C.IV.2.3 de l'Office Européen des Brevets, va dans le même sens : « ... si une nouvelle substance est trouvée dans la nature et si un procédé permettant de l'obtenir est mis au point, ce procédé est brevetable. De plus, si cette substance peut être

<sup>52</sup> C.M. Correa, Développements récents dans le domaine des brevets pharmaceutiques : mise en œuvre de l'Accord sur ADPIC, Revue Internationale de Droit Economique, 2000, T. XIV, n° 1, pp.25-34.

<sup>53</sup> Jacques Azéma, art. cité, n°s 1831 et 1834, p.853.

<sup>54</sup> Cass. com., 3 avril 2007, n° 05-13.855, Bull. civ. IV, n° 105 ; PIBD 2007, III, p.354.

<sup>55</sup> J.M. Mousseron, Traité des brevets, Litec, 1984, n° 659.

<sup>56</sup> Hélène Gaumont-Prat, Les tribulations en France de la directive n° 98/44 du 6 juillet 1998 relatives à la protection juridique des inventions biotechnologiques, Le Dalloz, 2001, n° 35, p.2885.

convenablement caractérisée par sa nature, par le procédé qui a permis de l'obtenir ou par d'autres paramètres, et si elle est « nouvelle » en ce sens que son existence n'a pas été reconnue auparavant, elle peut être également brevetable en tant que telle ».

34 – La complexité du droit des brevets appliqué aux biotechnologies touchant pour une partie au domaine de la santé à travers les nouveaux médicaments issus du génie génétique pose des problèmes d'éthique.

Les principes d'éthique récurrents en la matière doivent être expliqués par rapport au droit des brevets, voire par rapport au rôle que jouent désormais les matériaux biologiques d'origine humaine en matière thérapeutique ou industrielle.

Le principe, qui est souvent invoqué, concerne la notion de « patrimoine de l'humanité ». L'article 1<sup>er</sup> de la Déclaration universelle sur la protection du génome humain, du 9 décembre 1998, adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies à l'initiative de la France, définit « dans un sens symbolique » le génome humain de « patrimoine de l'humanité ». Mais cette notion de patrimoine n'est aucunement synonyme, comme le laissent entendre les différentes instances, de non-commercialité<sup>57</sup>.

Le principe de non-commercialisation du corps humain est avancé systématiquement pour tenter de démontrer l'incompatibilité présumée des droits de propriété industrielle avec les principes issus des lois de bioéthique.

En réalité, le terme exact visé dans la loi française de 1994 est celui de non-patrimonialité<sup>58</sup>. L'article 16-1, alinéa 3 du Code civil français précise : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial » et l'article 16-5 dudit Code ajoute : « Les conventions ayant

pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Ces dispositions traduisent la volonté du législateur français de protéger la personne humaine de la tentation de réification du corps humain initiée par le développement des biotechnologies et d'affirmer clairement par référence au principe proclamant la dignité de la personne que celle-ci n'est pas une chose.

35 – Les substances biologiques du corps humain peuvent être utilisées pour soigner d'autres personnes et traiter des maladies. Le législateur français organise, dans le Code de la santé publique, les modalités du commerce juridique dans lequel s'inscrivent les utilisations à des finalités thérapeutiques ou industrielles des matériaux d'origine humaine, détachés du corps. C'est parce que ces matériaux sont entrés dans le commerce juridique qu'ils font l'objet de brevet<sup>59</sup> !

Ainsi, le brevet, droit de propriété incorporelle confère un droit de jouissance non sur le gène lui-même, mais sur l'invention relative au gène. Il ne remet nullement en cause le principe de non-patrimonialité au sens où l'entend le législateur français.

Dans le Code français de santé publique, la gratuité ne concerne que la relation qui s'établit entre la personne-source, donneur de matériaux biologiques, et le premier utilisateur, par exemple l'établissement hospitalier. Les matériaux détachés du corps sont utilisés ultérieurement comme le prévoit le Code français de santé publique à des fins thérapeutiques<sup>60</sup> ou industrielles<sup>61</sup>.

Dans les lois de bioéthique, le principe essentiel de gratuité, associé à celui de l'anonymat, permet d'empêcher qu'un marché ne s'établisse entre la personne-source et le receveur. Le brevet ne remet pas non plus en

aux organes (Art. L.1231-1, Art. L.1232-1), aux tissus, cellules, produits (Art. L.1241-1 et L.1241-3).

<sup>61</sup>Cf. Code français de la santé publique, Art. L.1245-2, Utilisation ultérieure qui s'applique aux tissus.

<sup>57</sup>J.-C. Galloux, Ethique et brevet ou le syndrome bioéthique, D.1993, chron. p.83.

<sup>58</sup> Hélène Gaumont-Prat, Art. cité, p.2885.

<sup>59</sup> Cf. D.2001, p.1335, obs. J.-C. Galloux ; E.Gutmann, RD prpopr. Intell. Sept. 2000, n° 115, p.11.

<sup>60</sup> Cf. Code français de la santé publique, Les textes relatifs au sang (Art. L.1221-6),

cause le principe de gratuité à l'égard de la personne-source puisque aucune rétribution ou partage des bénéfices n'est prévue à son égard.

36 – Cependant, dans l'espace de l'O.A.P.I., en tenant compte du progrès des sciences et des techniques, la protection par le brevet des inventions biotechnologiques oscille autour de deux questions fondamentales. D'une part quel moyen de protection utilisé ? D'autre part, comment s'approprier le vivant ?

Monsieur le professeur Isidore Léopold Miendjiem constate que dans la zone de l'O.A.P.I., l'appropriation privative des inventions ayant pour objet les corps humain et animal n'est pas admise. L'Accord de Bangui ainsi que l'Acte de Bamako sont hostiles. Cette hostilité bien affichée est tempérée par les facteurs intrinsèques à l'œuvre législative<sup>62</sup>. En effet, les articles 6 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 2 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention sont consacrés aux objets non brevetables. L'article 2 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 dans son alinéa a) indique ne peut être brevetée, l'invention dont l'exploitation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'alinéa c) du même article précise que l'invention, qui a pour objet des variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés, n'est pas brevetable.

37 – Les dispositions des articles 6 alinéas a) et c) de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, 2 alinéas a) et c) de l'Acte de Bamako de 2015, sont une intégration, en droit O.A.P.I., de l'Accord A.D.P.I.C. L'article 27.2 de cet Accord affirme que les membres de l'O.M.C., peuvent exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité

publique. L'article 27.3 du même Accord ajoute que les membres de l'O.M.C., peuvent exclure de la brevetabilité les animaux et les procédés essentiellement biologiques de l'obtention des animaux. Les Etats membres de l'O.A.P.I., sont aussi membres de l'O.M.C. Les articles 6 alinéas a) et c) de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, 2 alinéas a) et c) de l'Acte de Bamako de 2015, ne sont donc qu'une tradition du respect des accords internationaux ratifiés par les Etats.

38 – Il convient de noter qu'à travers la notion d'ordre public et de bonnes mœurs, il est difficile de s'approprier les inventions ayant pour objet le corps humain. L'article 2 alinéa b) de l'Acte de Bamako de 2015 dispose : « Les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic » ne sont pas brevetables. En effet, messieurs les professeurs Paul Gérard Pougoué et François Anoukaha pensent que les considérations tirées de l'ordre public et des bonnes mœurs permettent de considérer que le corps humain est du commerce<sup>63</sup>.

39 – Plusieurs dispositions du Code civil français mettent également en exergue la nécessité de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs dans les conventions. Elles ne permettent pas que les conventions soient utilisées pour faire entrer dans le champ de la patrimonialité, et donc de l'appropriation privée, les choses hors du commerce comme le corps humain. A ce titre, l'article 6 du Code civil français mentionne : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Il convient aussi de rappeler l'article 1598 du Code civil français à propos de la vente : « Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ».

<sup>62</sup> Isidore Léopold Miendjiem, La protection des inventions biotechnologiques en Afrique, La propriété intellectuelle au service du développement de l'Afrique, Mélanges offerts à Denis Ekani, collection de l'O.A.P.I., n° 4, L'Harmattan Cameroun, 2012, p.28.

<sup>63</sup> P.G. Pougoué et Fr. Anoukaha, Droit des obligations au Cameroun, T.I., Les actes juridiques, Collection cours, Dschang University Press, 1996, p.53 ; D. Mazeaud et F. Bellevier, La protection du vivant par le contrat, Revue des contrats, 01 janvier, 2012, n° 1, p.266.

De ces dispositions, il convient de constater que le Code civil en vigueur dans la plupart des Etats membres de l'O.A.P.I., n'autorise pas la protection des inventions par le brevet ayant pour objet le corps humain.

40 – Toutefois, les dispositions du Code civil français susmentionnées ne visent expressément ni la personne humaine ou le corps humain, ni l'animal ou le corps animal<sup>64</sup>.

41 – Mais au regard de la biotechnologie, la personne humaine comme l'animal sont des êtres vivants. L'espace de l'O.A.P.I., n'est pas réfractaire au développement de la biotechnologie ou du génie génétique. Dans certains Etats membres de l'O.A.P.I., des comités nationaux de biosécurité, des autorités nationales de biosécurité, des laboratoires nationaux de contrôle de qualité, des centres d'information biotechnologique sont mis en place. Les Accords internationaux sur la biotechnologie sont déjà ratifiés par quelques Etats de la zone O.A.P.I. Au Cameroun et au Sénégal, il existe une législation nationale sur la biosécurité<sup>65</sup>.

42 – A l'instar du Code français de santé publique, et des conventions internationales ratifiées sur la biotechnologie, une relecture des dispositions réglementant tous les aspects liés au domaine du vivant, notamment en ce qui concerne la protection par le brevet dans l'espace de l'O.A.P.I., s'impose aujourd'hui.

Les recherches sur les cellules souches embryonnaires et le génome humain alimentent l'espoir d'identifier les gènes en cause dans les processus pathologiques. En outre, les recherches permettent aussi d'utiliser le gène pour les applications thérapeutiques<sup>66</sup>. Quelle que soit la finalité, thérapeutique ou industrielle, ces matériaux biologiques d'origine humaine sont susceptibles de faire l'objet d'un brevet et

confèrent également un certain nombre de prérogatives à leur titulaire.

## **B) La protection des prérogatives du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de**

### **Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

43 – Le brevet confère à son titulaire un droit de propriété sur son invention. Le breveté dispose, en effet, des prérogatives attachées au droit de propriété : « usus, fructus, et abusus ». L'exclusivité, qui caractérise le droit du brevet, se traduit par l'opposabilité de ses prérogatives<sup>67</sup>. A ce titre, le breveté bénéficie de la protection du monopole d'exploitation de son invention (1) ; en outre, il a la faculté d'interdire les tiers d'exploiter son invention (2).

## **1. La protection du monopole d'exploitation du titulaire du brevet d'invention : de**

### **l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

44 – Le brevet est un titre de propriété sur une invention, un droit patrimonial. L'inventeur a également un droit à la paternité qui est un droit moral. Le droit d'exploitation ou droit patrimonial a certaines prérogatives<sup>68</sup>. Les articles 7 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, et 6 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention disposent : « 1) sous les conditions et dans les limites fixées à la présente Annexe, le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention brevetée ... ».

45 – Le droit sur l'invention brevetée n'est pas réductible au droit commun de la propriété de l'article 544 du Code civil français.

<sup>64</sup>F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, Paris, Précis Dalloz, 8<sup>e</sup> éd., 2010, n° 4, pp.19-20.

<sup>65</sup> Isidore Léopold Miendjiem, art. cité, p.27.

<sup>66</sup> Issoufou Kaboré, Technologie du génie génétique et propriété intellectuelle, Revue Africaine de la Propriété Intellectuelle, octobre 2008, p.24; Hélène Gaumont-Prat, art. cité, p.2883 ; du même auteur, La

brevetabilité des inventions impliquant les cellules souches, D.2005, p.3087.

<sup>67</sup> Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, op. cit., n° 150, p.71.

<sup>68</sup>Société A.-B. INC., contre B.B.C.B., jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999, T.G.I., du Mfoundi-Yaoundé, Recueil des décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., 2011, n° 3, p.99.

La nature incorporelle de l'objet du droit influence nécessairement son régime<sup>69</sup>.

Le breveté, personne physique ou personne morale, comme pour les autres droits de propriété industrielle de l'Accord de Bangui de 1999 ou de l'Acte de Bamako de 2015, jouit d'un droit de propriété. Dans l'affaire A.-B. INC., contre Société B.B.C.B., relative à la revendication de la propriété industrielle portant sur la marque « Budweiser-Budvar », le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé précise : « ... Que l'article 13 dudit Accord dispose que la propriété de la marque est maintenue par les dépôts successifs de la marque ... »<sup>70</sup>. En l'espèce, la Société Anheuser-Busch INC prétend que le renouvellement de l'enregistrement est effectué en violation des dispositions de l'article 19 de l'Accord de Bangui de 1999. Le tribunal de Mfoundi donne droit aux prétentions de la demanderesse Anheuser-Busch INC.

46 – Le pouvoir exclusif que procure la propriété d'un bien permet d'en retirer des avantages illimités. Qu'est-ce que le droit de propriété et que comprend-il ? Dans l'Accord de Bangui de 1999 ou dans l'Acte de Bamako de 2015, la propriété industrielle est-elle bien une propriété ? Le droit de propriété industrielle dans l'Accord de Bangui de 1999 ou dans l'Acte de Bamako de 2015, protège-t-il le monopole d'exploitation du titulaire du brevet d'invention ?

47 – Les caractéristiques du droit de propriété et, notamment, le fameux triptyque traditionnel sont connus : « usus, fructus, abusus ». Reprenant les travaux de monsieur le professeur Frédéric Zénati<sup>71</sup> et de monsieur Prosper Bizitou<sup>72</sup>, les caractéristiques peuvent se résumer par leur exclusivité, leur monopole, leur absolutisme qui expliquent le mécanisme sur lequel reposent les différents usages de la

propriété. Pour le professeur Frédéric Zénati, « ce qui rend techniquement propriétaire, ce n'est rien aujourd'hui que les procédés par lesquels l'ordre juridique permet à une personne d'imposer à autrui une relation privative aux choses et de protéger cette relation ». Pour comprendre l'essence du droit de propriété, il convient de revenir à l'idée centrale que « la propriété est le fait d'appartenir »<sup>73</sup>.

48 – Le triptyque adopté par la théorie civiliste classique ne reflète toujours pas la réalité, comme en témoigne son occultation par les romanistes médiévaux<sup>74</sup>. Avec le Code civil de Napoléon en revanche, s'affirme définitivement l'idée que la propriété est un rapport d'exclusion qui, au bénéfice, peut se traduire par les actions en justice mises à la disposition des propriétaires. Le propriétaire jouit d'une souveraineté illimitée parce que son droit est opposable. Plus encore, le professeur Frédéric Zénati voit dans le régime de la propriété révolutionnaire consacré par le Code civil « plus un espace qu'un contenu ». C'est dire que pour le propriétaire, « à l'intérieur de la muraille que constitue l'exclusivité, tout est possible »<sup>75</sup> !

49 – La propriété s'est dématérialisée. Elle se présente de plus en plus sous la forme de valeurs mobilières, d'objets immatériels à vocation culturelle ou industrielle<sup>76</sup>. La dématérialisation de l'objet de la propriété suppose un aménagement de la règle de principe : la perpétuité cède alors parfois le pas au régime du terme du monopole d'exploitation reconnu, respectivement, par l'Accord de Bangui de 1999 et par l'Acte de Bamako de 2015.

Cette dématérialisation entraînant un changement de la durée du droit, est fondée sur deux types de situations.

<sup>69</sup> Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, op. cit., n° 150, p.71.

<sup>70</sup> Société A.-B. INC., contre B.B.C.B., jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999, T.G.I., du Mfoundi-Yaoundé, Recueil des décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., 2011, n° 3, p.99.

<sup>71</sup> Frédéric Zénati, Pour une rénovation de la théorie de la propriété, RTD civ., 1993, p.305.

<sup>72</sup> Prosper Bizitou, Thèse préc., p.380.

<sup>73</sup> Frédéric Zénati, Ibid., p.315.

<sup>74</sup> Hugues Moutouh, art. cité, p.1179.

<sup>75</sup> Frédéric Zénati, Ibid., p.315.

<sup>76</sup> Cathérine Pourquier, Propriété et perpétuité, essai sur la durée du droit de propriété, Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille, Laboratoire de théorie juridique, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2000, n° 7, p.20.

Il peut arriver que l'objet du droit de propriété soit immatériel ; dès lors, la loi est obligée de fixer un terme à la titularité parce que la règle de la perpétuité de la propriété fondée sur la nature des choses ne peut plus jouer. Tel est le cas par exemple des propriétés intellectuelles. Dans d'autres circonstances, l'objet du droit de propriété n'est plus dématérialisé, mais la titularité insérée dans un jeu d'obligations contractuelles. La propriété aménagée par le contrat revêt un caractère temporaire parce qu'elle épouse le régime de l'obligation : le terme. Tel est aussi le cas de la propriété fiduciaire, superficielle ou de celle grevée d'une situation fidéicommissaire !

50 – L'histoire de la propriété en Occident est marquée par un perpétuel mouvement dialectique. Depuis l'aube des temps antiques, elle s'est toujours trouvée des défenseurs convaincus, mais aussi des détracteurs acharnés. Entre ces deux extrêmes, s'est épanoui un mouvement de pensée original regroupant les auteurs au profil divers. Leur seul point commun est de chercher à limiter le caractère exclusivement individualiste de la propriété privée<sup>77</sup>.

51 – Dans une perspective très individualiste, l'article 544 du Code civil français dispose : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». En effet, le professeur Alain Sériaux considère que l'article 544 du Code civil français conçoit ce rapport individualiste entre la personne et sa chose comme un droit qui s'exerce « de la manière la plus absolue »<sup>78</sup>. Le droit de propriété apparaît donc comme le plus élevé des droits : il récapitule lui-même toutes les prérogatives qui sont l'apanage des autres droits réels et confère au propriétaire la plus forte indépendance.

52 – Toutefois, s'il faut procéder à la glose de l'article 544 du Code civil français, en droite ligne inspirée du droit romain, il convient

de s'attacher en tout premier lieu au mot « chose »<sup>79</sup>. Celui-ci désigne essentiellement les choses corporelles mobilières et immobilières. Certes, le mot est étendu aux choses incorporelles, catégorie à laquelle appartiennent les œuvres de l'esprit<sup>80</sup>. Mais, tout le problème est que leur statut, et le droit de propriété dont elles sont l'objet, ne sont point inclus dans le Code civil. Ce sont les Codes de la propriété intellectuelle, l'Accord de Bangui, voire l'Acte de Bamako, selon les Etats, qui règlementent les prérogatives reconnues aux titulaires des œuvres de l'esprit. Cela permet aussi d'établir la distinction entre l'œuvre et la matière qui l'incorpore.

Il y a en fait deux choses et deux droit de propriété lorsqu'une forme originale est créée par un auteur : celui qui porte sur l'objet matériel ; celui qui porte sur le bien incorporel. Bien entendu, cela suppose que le droit soit protégeable !

53 – Incorporel, impalpable, immatériel, se dit par opposition aux biens corporels, des biens ou valeurs qui échappent à toute appréhension matérielle. Les propriétés incorporelles sont les propriétés dont l'objet est purement immatériel, d'où le terme de droits intellectuels. Précisément, la propriété littéraire et artistique constitue aussi une application remarquable de la notion de propriété, puisqu'un tel droit résolument placé dans son sillage est reconnu aux créateurs pour les récompenser de leurs efforts<sup>81</sup>.

C'est aussi l'article L.111-1 du Code français de la propriété intellectuelle qui s'inspire de l'article 544 du Code civil, son homologue du monde matériel : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ... ». Les articles 3 de l'Annexe IV de l'Accord de Bangui de 1999, et 3 de l'Annexe IV de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux dessins et modèles industriels consacrent également ce droit de propriété incorporelle exclusif. En effet,

<sup>77</sup> Hugues Moutouh, art. cité, p.1180.

<sup>78</sup> Alain Sériaux, Propriété, Encyclopédie Dalloz, Répertoire droit civil, Recueil V, Tome VIII, mise à jour janvier 2003, n° 37, p.8.

<sup>79</sup> Pierre-Yves Gautier, Note sous Cass. civ., 1<sup>er</sup> mars 1999, Mme Gondré, épouse Pritchett contre Société

Editions Dubray, J.C.P., éd., G. Jurisp., II 10078, p.858.

<sup>80</sup> Jean Carbonnier, op. cit., n° 250, p.416.

<sup>81</sup> François Terré et Philippe Simler, Droit civil, Les biens, 7<sup>e</sup> éd., Dalloz, 2006, nos 107 à 113, pp.109-114.

ces articles disposent : « Tout créateur d'un dessin ou modèle industriel et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou ce modèle est incorporé, dans les conditions prévues par la présente Annexe ... ».

54 – A la différence de la propriété du droit commun, qui, de manière générale, laisse toute latitude au propriétaire « d'user, de jouir, de disposer de la manière la plus absolue ... », le droit de la propriété incorporelle, se fonde aussi sur la reconnaissance d'un monopole d'exploitation qui est protégé. Ce monopole d'exploitation, bien que ne pouvant s'identifier au droit de la propriété corporelle de l'article 544 du Code civil français, est un véritable droit de propriété intellectuelle, au point de conférer des prérogatives analogues quant à la jouissance du droit !

55 – Le monopole d'exploitation, reconnu au titulaire du brevet d'invention par l'Accord de Bangui de 1999 ou par l'Acte de Bamako de 2015, est considéré comme une obligation de ne pas faire qui pèse sur le tiers. Cette obligation permet d'assurer au bénéficiaire du brevet la jouissance paisible de son droit. En outre, l'action en contrefaçon permet au breveté de défendre son droit de propriété industrielle, de mettre en œuvre la protection que lui accorde l'Accord de Bangui ou l'Acte de Bamako en sanctionnant les atteintes dont se rendent coupable les tiers<sup>82</sup>.

56 – Le breveté jouit sur le brevet d'un droit de propriété. Les articles 7 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 6 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention lui donnent le loisir d'exploiter lui-même l'invention brevetée. Il peut fabriquer, utiliser, vendre le produit ou le procédé breveté. Dans ces conditions, il va conserver l'usage et la jouissance du brevet. Mais, il a aussi la faculté de confier ce soin à des tiers, en passant avec eux des contrats d'exploitation.

Cependant, le breveté ne doit pas s'abstenir de mettre en valeur son bien : il a l'obligation de l'exploiter. Le Code français de la propriété intellectuelle, l'Accord de Bangui de 1999 et l'Acte de Bamako de 2015 sanctionnent le défaut d'exploitation par l'octroi à des tiers du droit d'exploiter. Ce sont des licences autoritaires ou non volontaires qui portent divers noms suivant l'autorité qui les délivre. Parfois, il convient de constater que ces licences n'aboutissent pas à aucune exploitation effective, sauf pour les licences d'office dans l'intérêt de la défense nationale<sup>83</sup>.

57 – Le monopole d'exploitation trouve, cependant, d'importantes limites. La possession personnelle antérieure apporte des limites au monopole d'exploitation. Ce droit, qui est reconnu à certaines personnes, permet d'exploiter l'invention malgré l'existence du droit privatif. Mais, cette possession personnelle apparaît surtout comme un moyen de faire échec à l'action en contrefaçon.

58 – Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire un monopole d'exploitation qui est protégé par l'Accord de Bangui de 1999 ou l'Acte de Bamako de 2015 lorsqu'il entrera en vigueur. Cependant, jouir de la plénitude de son droit réel comme le martèle Marcel Planiol, c'est interdire aux autres de le méconnaître<sup>84</sup>. Le titulaire d'un brevet a la faculté d'interdire les tiers d'exploiter son invention.

## **2.- L'interdiction de l'exploitation par les tiers de l'invention du titulaire du brevet : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

59 – L'exploitation de l'invention brevetée est en principe réservée au titulaire du monopole qui peut l'interdire au tiers<sup>85</sup>. Les articles 7 alinéa 2 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 6 alinéa 2 de l'Acte de Bamako de 2015, précisent sur les droits conférés par le brevet : « 2) Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente Annexe,

<sup>82</sup> Prosper Bizitou, Thèse citée, p.482.

<sup>83</sup> Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, op. cit., n° 498, p.367.

<sup>84</sup> Marcel Planiol, cite par Pierre-Yves Gautier, note sous, Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 10 mars 1999, madame

Gondrée, épouse Pritchett C./Société Editions Dubray, arrêt n° 650 P + B + R, J.C.P., éd., G., jurisp. II 10078, p.857.

<sup>85</sup> Thierry Revet, chroniques, Propriété et droits réels, RTD civ., 2004, n° 3, p.529.

le titulaire du brevet a le droit d'interdire à toute personne l'exploitation de l'invention brevetée ». Le professeur Amadou Tankoano pense que le breveté a le droit d'interdire à toute personne de « fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de vendre et d'utiliser le produit breveté ou le produit résultant d'un procédé breveté »<sup>86</sup>.

La vente, la mise en vente et toutes formes d'opérations concourant à ces actes, comme l'importation, l'emmagasinage des produits contrefaits, sont considérés comme des atteintes au droit d'exploitation du titulaire de l'invention brevetée et sont constitutives de contrefaçon au même titre que la reproduction. L'existence de la reproduction, qui constitue la contrefaçon « stricto sensu », permet d'apporter la preuve que le monopole découlant du brevet est méconnu par une tierce personne.

Dans l'affaire relative à la revendication de propriété de la marque « Vaseline » et assignation pour interdiction de l'usage d'une marque notoire enregistrée opposant la Société S.-P. INC. ; contre la Société S., le Tribunal de Grande Instance de Douala décide : « Reçoit la Société S.-P. INC. ; en action ;

... Déboute la Société S., en sa demande reconventionnelle comme fondée ;

... Lui fait interdiction de faire usage de la marque « Vaseline » et/ou de toute autre dénomination approchante, et ce, sous astreinte non comminatoire de 100.000 francs par jour de retard ... »<sup>87</sup>.

En l'espèce, la société demanderesse, S.-P. INC., prétend qu'elle est propriétaire aux Etats Unis et dans de nombreux pays de la marque de fabrique « Vaseline » et d'autres marques comportant cette dénomination, comme « Vaseline Blue Seal ». Ces marques sont universellement et notoirement connues. En ce qui concerne le Cameroun, elles sont protégées par les dépôts faits à l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle à Yaoundé, actuellement Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle, sous le numéro 51722 du 21 novembre 1974, enregistrement n°

2221 pour « Vaseline », et le numéro 14357 bis pour « Vaseline Blue Seal », ce dernier dépôt étant le renouvellement de la marque française numéro 60235 du 28 décembre 1954 déposée sous le numéro 602911.

Le tribunal de Grande Instance de Douala constate que la Société S. utilise à tort sur ses produits la marque « Vaseline » qui, au demeurant, n'est pas déposée.

En revanche, dans l'affaire H.M.P.M., contre la Société S.M.C., Société Anonyme M.P., relative à l'interdiction d'éditer, de publier et de distribuer les organes de presse des marques « Mutations » et « Situations », le juge des référés du tribunal de première instance de Yaoundé, dans son ordonnance précise : « ... Qu'en l'espèce, le juge des référés ne peut ordonner l'interdiction d'édifier, de publier et de distribuer les organes de presse litigieux sans se prononcer même implicitement sur la contestation sérieuse liée à la reconnaissance du titulaire du droit de propriété et, au demeurant, soumise d'appréciation de juridiction de fond ... »<sup>88</sup>.

60 – Le droit de propriété permettant à son titulaire de s'opposer à l'exploitation commerciale de son bien, lui confère nécessairement le pouvoir d'interdire la reproduction, et la diffusion de la reproduction réalisées à des fins lucratives<sup>89</sup>.

Le lecteur se souvient sans doute du fameux arrêt Gondrée rendu le 10 mars 1999 par la première Chambre civile de la Cour de cassation française, en énonçant au visa de l'article 544 du Code civil que « le propriétaire a le seul droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit », déduit que « l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire »<sup>90</sup>. En outre, c'est sur le fondement de l'article L.613-3 du Code français de la propriété intellectuelle interdisant, à défaut du consentement du titulaire du brevet, que deux décisions relatives « à l'offre de la mise dans le commerce » du produit breveté sont rendues au profit du titulaire du même brevet<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> Amadou Tankoano, art. cité, p.622.

<sup>87</sup> Société S.-P. INC., c./Société S., jugement n° 521 du 6 juin 1988 T.G.I., Douala, Recueil des décisions de justice, coll. O.A.P.I., 2011, n° 3, p.105.

<sup>88</sup> H.M.P.M. c./Société S.M.C., Société Anonyme M.P., ordonnance de référé, n° 636/C du 24 juillet 2007 du tribunal de première instance de Yaoundé,

recueil des décisions de justice, O.A.P.I., 2011, coll. n° 3, p.113.

<sup>89</sup> Thierry Revet, RTD civ., Propriété et droits réels, 2001, 3, p.623.

<sup>90</sup> Civ., 1<sup>ère</sup>, 10 mars 1999 RTD civ., 1999, n° 2, p.859, note F. Zénati.

<sup>91</sup> CA Paris, 19 nov. 1997, PIBD 1998, n° 647, III, p.69 ; TGI Paris, 19 sept. 1997, PIBD 1998, n° 645,

Dans les deux affaires qui portent sur des médicaments, le titulaire du brevet fait constater la présence dans une exposition, non pas du produit contrefaisant lui-même, mais de documents publicitaires le concernant.

Les deux décisions considèrent que la contrefaçon est néanmoins établie, mais par des raisonnements différents.

Pour la cour de Paris, il y a offre en vente, car l'offre dans une exposition peut être aussi qualifiée « quand bien même le règlement de l'exposition interdirait les ventes sur place, rien ne pouvant interdire aux visiteurs le nom de l'exposant et de lui passer ultérieurement commande ».

Pour le tribunal, il y a mise dans le commerce, celle-ci ne se limitant pas à l'offre de vente « stricto sensu », mais se définissant comme toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation.

Ces deux décisions se caractérisent par la même rigueur qu'il convient d'approuver. La présentation dans une exposition de catalogues et autres documents publicitaires proposant le produit contrefaisant portent atteinte aux droits du breveté.

61 – Dans l'Accord de Bangui de 1999 et dans l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention, le droit d'exploitation peut être analysé comme un droit réel, un droit de propriété « dans le commerce », mais avec une particularité essentielle : c'est un droit de propriété intellectuelle ou immatérielle. L'exploitation de l'invention brevetée est en principe réservée au titulaire du monopole qui peut l'interdire aux tiers. La portée effective du droit est toutefois nuancée, dans la mesure où certains actes sont interdits sans exigence de mauvaise foi de l'exploitant, d'autres le sont avec exigence de mauvaise foi<sup>92</sup>.

62 – En ce qui concerne l'interdiction sans exigence de mauvaise foi, les articles 7 alinéa 2 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 6 alinéa 2 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention n'exigent aucun élément intentionnel pour la constitution de l'acte de contrefaçon. Dans la plupart des cas, le tiers non autorisé est le fabricant de l'invention couvert par le brevet ; rarement, il s'agit d'un non-fabricant.

En revanche, l'interdiction avec exigence de mauvaise foi suppose que l'acte incriminé est commis délibérément<sup>93</sup>. Si le caractère du délit pénal qui s'attache à la contrefaçon exige l'existence de la mauvaise foi du prévenu, il est admis, contrairement au droit commun, il n'incombe pas au titulaire du droit auquel il est porté atteinte d'en rapporter la preuve, mais c'est au contrefacteur d'établir la preuve de sa bonne foi. En matière de contrefaçon, la bonne foi ne se présume pas !

Cette position est soutenue par la doctrine et la jurisprudence française. En effet, lorsque la reproduction d'une invention est établie, cette reproduction est présumée être faite volontairement ; autrement dit, l'existence de l'élément matériel fait présumer l'existence de l'élément moral<sup>94</sup>. C'est une faveur faite aux titulaires du droit qui voient leur position confortée !

L'Accord de Bangui de 1999 ainsi que l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux droits conférés par le brevet ne prévoient pas expressément une telle disposition, mais il est bien évident que la solution retenue par la jurisprudence française y est parfaitement transposable. L'arme juridique que constitue l'action en contrefaçon ne peut vraiment pas être efficace pour le titulaire du droit de propriété industrielle, que si ce dernier est déchargé du fardeau de la preuve. C'est de l'équité que la preuve de la bonne foi soit rapportée par le contrefacteur ; ce qui est plus difficile lorsqu'il s'agit d'un professionnel qui agit dans le cadre industriel ou commercial.

63 – Cependant, l'interdiction de l'exploitation faite aux tiers s'applique-t-elle à la possession personnelle antérieure ?

La possession personnelle antérieure confère à son titulaire certaines prérogatives. Mais le droit qui en résulte est très limité et ne correspond pas à celui que le titulaire du brevet tire du dépôt. C'est aussi dans cette voie que s'est engagée, depuis quelques années, la Cour de cassation française pour alléger les charges procédurales des exploitants-personnes morales dans les procès en contrefaçon contre les tiers.

Depuis un arrêt Aéro du 24 mars 1993, la Cour de cassation française affirme constamment : « ... qu'en l'absence de toute

III, p.4 ; Jacques Azéma, RTD com. Propriétés incorporelles, 1998, 3, P.588.

<sup>92</sup> J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, op. cit., n° 152, p.71.

<sup>93</sup> Prosper Bizitou, Thèse préc., p.463.

<sup>94</sup> P. Greffe, Jur. Cl., Propriété industrielle, fasc. XVI, n°s 21 à 26 ; Crim., 23 mai 1955, Bull. crim. 1955.469.

revendication de la part de la ou des personne(s) physique(s) ayant réalisé l'œuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer, à l'égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est titulaire sur cette œuvre quelle que soit sa qualification du droit de propriété incorporelle de l'auteur »<sup>95</sup>.

Cette jurisprudence n'est pas illogique dans la mesure où le Code français de la propriété intellectuelle pose déjà une présomption de titularité au profit de l'auteur, personne physique, sous le nom duquel l'œuvre est divulguée<sup>96</sup>. Cette présomption simple protège l'auteur, tant à l'égard des tiers que des exploitants, en lui évitant de prouver sa qualité et en laissant à son adversaire la charge de renverser cette présomption<sup>97</sup>.

Dans le rapport annuel de la Cour de cassation française de 1993, il convient de noter : « ... dépassant le jeu des textes régissant la propriété littéraire et artistique, (la Cour) est remontée au principe élémentaire selon lequel la possession fait présumer la propriété. Est-il vraiment audacieux d'estimer que l'exploitant continue d'un droit de propriété incorporelle doit produire le même effet probatoire que la détention d'un objet matériel ?

Il doit en résulter que l'exploitant actuel de l'œuvre, possesseur premier en date, peut défendre cette possession contre tout exploitant postérieur, aussi longtemps que celui-ci ne démontre pas qu'il est le véritable titulaire du droit de propriété incorporelle et à plus forte raison, lorsqu'il ne l'allègue même pas. L'avenir dira si l'arrêt du 24 mars 1993 constitue une arme efficace contre la contrefaçon<sup>98</sup> !

La Cour de cassation française accorde une forme de protection possessoire à l'exploitant, mais uniquement dans les litiges qui l'opposent à des tiers contrefacteurs, c'est-à-dire en l'absence de revendication des

auteurs. C'est d'ailleurs à cette condition seulement que cette jurisprudence peut être admise et pour autant qu'elle ne préjuge pas de la qualification de l'œuvre qui ne peut faire l'objet d'une présomption systématique<sup>99</sup>. Mais, pour atteindre ce résultat, est-il vraiment nécessaire de passer par la notion de « possession », si mal adaptée aux propriétés intellectuelles et si redoutables pour leurs titulaires, au risque d'ouvrir une boîte de Pandore qui peut susciter la tentation de passer sur le terrain de l'article 2276 du Code civil français ?

La possibilité d'invoquer la prescription trentenaire ou la règle « en fait de meubles possession vaut titre », est toujours repoussée par la doctrine civiliste<sup>100</sup>, comme par la doctrine spécialisée en droit d'auteur<sup>101</sup> ou en propriété industrielle<sup>102</sup>. Toutefois, certains arrêts appliquent la solution de l'arrêt Aéro sans reprendre le terme « possession », ce qui peut être judicieux<sup>103</sup> !

64 – L'Accord de Bangui de 1999 et l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention ne tournent pas le dos à certaines législations qui veulent que la possession personnelle antérieure soit demeurée secrète. C'est le cas notamment en droit français des brevets. La justification d'une telle attitude est à rechercher dans la rigueur de l'appréciation de l'antériorité qui est constatée par tout ce qui est rendu accessible au public. De ce fait, la possession personnelle antérieure ne doit pas constituer une divulgation destructrice de nouveauté<sup>104</sup> !

Les articles 3 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention retiennent d'ailleurs la même conception de l'antériorité. Force est, cependant, de constater que les alinéas 2 de ces textes disposent : « L'état de la technique est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public, quel que soit le lieu, le moyen ou la manière, avant le jour du dépôt de

<sup>95</sup> Civ. 1<sup>ère</sup>, 24 mars 1993, Bull. civ., I, n° 126, p.84 ; D.1997, 328, Obs. A. Françon; Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 octobre 1998, Bull. civ. I, n° 293, p.203.

<sup>96</sup> Cf. art. L.113-1 ; A. Lucas J Cl. PLA. Fasc. 1185, 1994; Civ 1<sup>ère</sup>, 25 mai 2004, Prop. Intell. 2004, n° 13, p.909, obs. A. Lucas ; RIDA 2004, n° 202, p.277.

<sup>97</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, De la prescription en droit d'auteur, RTD civ., 1999, 3, p.589.

<sup>98</sup> Rapport annuel de la Cour de cassation française, 1993, p.312.

<sup>99</sup> Civ. 1<sup>ère</sup>, 13 oct. 1998, Bull. civ., I, n° 233, p.203.

<sup>100</sup> Planiol, Ripert et Picard, Traité de droit civil, Les biens, T. « , 1926, n° 370 ; F. Terré et P. Simler, op. cit., n° 453, p.358.

<sup>101</sup> G. Huard, Traité de la propriété intellectuelle, 1903, T. 1, n° 111-112.

<sup>102</sup> Le droit français des signes distinctifs, 1984, p.410 ; Aubry et Row, Cours de droit civil français, 1869, 4<sup>e</sup> Éd., T. 2, n° 210, p.322.

<sup>103</sup> Frédéric Pollaud-Dulian, Art. cité, p.590.

<sup>104</sup> Prosper Bizitou, Thèse préc., p.476.

la demande du brevet ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité a été valablement revendiquée ». Les articles 10 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention retiennent les mêmes conditions d'existence de l'exception de possession personnelle que celles retenues par l'article 9 de l'Annexe IV de l'Acte de Bamako de 2015 relatif aux dessins et modèles industriels. En effet, l'article 9 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 précise : « 1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu d'introduire sa demande d'enregistrement à l'Organisation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de dépôt antérieur ».

Naturellement, la référence faite à l'antériorité, à la priorité par les articles 3 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015, et à la priorité de l'Annexe IV des dessins et modèles industriels se comprend fort aisément, puisque l'exception de possession personnelle ne peut exister qu'au cas où deux créations sont virtuellement protégeables, et que la première exclut la seconde du dépôt.

Toutefois, c'est exclusif d'exiger impérativement cette identité. Il suffit que les ressemblances entre les deux objets permettent de prouver une action en contrefaçon<sup>105</sup>.

Il ne fait pas de doute que si cette exception de possession personnelle antérieure est admise, parce que le droit ne naît plus sur la tête du déposant premier créateur, mais plutôt sur celle du créateur premier déposant, qui se voit ainsi attribuer la propriété de l'O.A.P.I. Ce dernier, bénéficiant d'un titre de propriété, il a la faculté d'interdire les tiers d'exploiter son invention. La période à prendre en considération pour l'appréciation de la possession, c'est le moment du dépôt de la demande de brevet.

En revanche, le possesseur doit exploiter l'invention antérieurement au dépôt de la demande du créateur premier déposant, ou de la priorité valablement revendiquée. Cependant, malgré les droits qui sont conférés au breveté par les Annexes I de l'Accord de Bangui de

1999 ou de l'Acte de Bamako de 2015, la durée de ces prérogatives est limitée.

### **C) Les limites de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

65 – Le droit exclusif d'exploiter l'invention brevetée est un droit de propriété temporaire. La durée de la protection est limitée dans le temps par l'Accord de Bangui de 1999 et l'Acte de Bamako de 2015 (1). L'Accord de Bangui de 1999 ainsi que l'Acte de Bamako de 2015 prévoient également l'extinction de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention (2).

#### **1.- La durée de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

66 – La durée de la protection du monopole d'exploitation est aménagée, respectivement, par l'Accord de Bangui de 1999 et l'Acte de Bamako de 2015 relatifs au brevet d'invention. Le monopole d'exploitation fait partie des droits patrimoniaux qui permettent l'exploitation économique des biens d'une propriété intellectuelle<sup>106</sup>.

Le créateur ou l'inventeur a un monopole qui est protégé pour un certain temps seulement. Le caractère temporaire de la protection procède de l'essence même de l'idée du monopole<sup>107</sup>. L'objet de la propriété intellectuelle a une durée qui est limitée par l'Accord de Bangui de 1999 ou l'Acte de Bamako de 2015. Ainsi, le titulaire du monopole d'exploitation conféré par le brevet d'invention est tenu « *ab initio* par l'Accord de Bangui de 1999, éventuellement par l'Acte de Bamako de 2015 lorsqu'il entrera en vigueur ». Dans les deux textes, la durée de la protection est de 20 ans. L'article 8 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatif aux brevets d'invention dispose : « Le brevet expire au terme de la 20<sup>e</sup> année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions des articles 30 et 44 ».

<sup>105</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1751, p.822.

<sup>106</sup> R. Plaisant, La durée du droit pécuniaire de l'auteur et son évolution, Mélanges A. Françon, Dalloz, 1995, p.351.

<sup>107</sup> Catherine Pourquier, op. cit., n° 280, p.237.

67 – Dans le différend entre les Etats-Unis et le Canada sur la durée de la protection conférée par un brevet, l'Organe d'appel et l'Organe de règlement des différends (O.R.D.) de l'O.M.C., ont « conclu que le Canada est donc tenu d'appliquer l'obligation contenue à l'article 33 de l'accord sur les A.D.P.I.C., à compter de la date d'application pour lui, à savoir depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996 »<sup>108</sup>.

En outre, ces Organes précisent : « La date du dépôt » est la date du dépôt de la demande de brevet. La durée de la protection « ne prendra pas fin » avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet. La période de « 20 ans » est calculée de façon claire et précise. En termes simples, l'article 33 définit la date la plus rapprochée à laquelle la durée de la protection conférée par un brevet peut prendre fin. Cette date est déterminée par un calcul simple consistant à prendre la date du dépôt de la demande de brevet et y ajouter 20 ans »<sup>109</sup>.

68 – Le régime temporaire des droits intellectuels est justifié par l'intérêt de la collectivité. Parfois, il arrive que des considérations d'intérêt général viennent raccourcir le délai initialement prévu, surtout dans le domaine de la défense nationale. L'article L.613-20 du Code français de la propriété intellectuelle réserve à l'Etat la faculté d'exproprier les inventions pour les besoins de la défense nationale. En effet, l'article L.613-20 dispose : « L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou des brevets ... »<sup>110</sup>.

69 – Le propriétaire du brevet à l'égard des tiers, il est fondé à revendiquer le plein respect de sa propriété jusqu'à ce terme. Pour conserver sa propriété, le titulaire doit respecter plusieurs contraintes, notamment, payer une taxe annuelle de maintien de la propriété. Les articles 40 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 44 de l'Acte de Bamako de 2015 sont consacrés aux déchéances lorsque le titulaire ne

s'acquitte pas de son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet. Toutefois, aucune obligation ne pèse sur le titulaire de conserver 20 ans le titre de propriété, il peut à tout moment mettre fin à sa propriété, sous réserve d'engagements contractuels.

70 – En France, il ressort des statistiques que la durée moyenne de conservation d'un brevet est d'un peu plus de 10 années, plusieurs facteurs expliquent cette durée<sup>111</sup>. Au terme de la propriété, le bien intègre le domaine public, chacun peut en faire librement usage<sup>112</sup>.

La durée de protection de 20 ans, si elle est marginalement atteinte par les titres de propriété, peut aussi être dépassée sous certaines conditions. L'article L.611-3 du Code français de la propriété intellectuelle précise : « Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d'invention de médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, conformément aux articles L.601 ou L.617-1 du Code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation ».

Le certificat complémentaire de protection prend effet au terme légal du brevet auquel il se rattache, pour une durée ne pouvant excéder 7 ans à compter de ce terme, et 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du principe actif approprié par le brevet. En ce qui concerne la durée de vie du certificat d'addition, l'article 30 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 dispose : « Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal. Toutefois, la nullité du brevet principal n'entraîne pas, de plein droit, la nullité

<sup>108</sup> Rapport de l'Organe d'appel, Canada. Durée de la protection conférée par un brevet WT/D5170/AB/R du 18 septembre 2000, §80, p.26.

<sup>109</sup> Ibid, §85, p.27. Voir dans ce sens, la décision de l'arbitre C.D. Ehlerman, Canada. Durée de la protection conférée par un brevet, arbitrage au titre de l'article 21-3-C) du memorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des

différends, WT/D5170/10, 28 février 2001, §56, p.15.

<sup>110</sup> Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 1998, 5<sup>e</sup> éd., n° 369, p.227.

<sup>111</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 558, p.386.

<sup>112</sup> Cf. Infra, 2) L'extinction de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention.

du ou des certificat(s) d'addition correspondant(s) ; et, même dans le cas où, par application des dispositions de l'article 46.3), la nullité absolue a été prononcée, le ou les certificats d'addition peuvent survivre au brevet principal jusqu'à l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui seraient dues si ledit brevet n'avait pas été annulé ».

71 – La Cour de justice de l'Union Européenne, pour déterminer le domaine d'application du certificat complémentaire de protection, retient sous toute réserve que les conditions de fond et de forme soient remplies, « l'article 3, sous b), ne s'oppose pas à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre peut octroyer un certificat complémentaire de protection pour un principe actif, figurant dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué, lorsque le médicament dont l'autorisation de mise sur le marché est présentée au soutien de la demande du certificat complémentaire de protection comprend non seulement ce principe actif, mais également d'autres principes actifs »<sup>113</sup>.

En revanche, la Cour de justice de l'Union Européenne indique « au titre de l'interprétation de l'article 3 du règlement 469/2009 de l'article 3, sous a), s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande »<sup>114</sup>.

72 – Les propriétés intellectuelles obéissent à un régime particulier. Elles ont deux vies. Dans un premier temps, la loi aménage une propriété temporaire sur ce type de bien. Puis, dans un deuxième temps, ces biens retournent à la communauté humaine afin de nourrir la

créativité des générations futures<sup>115</sup>. Pourquoi les Annexes I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 relatives aux brevets d'invention aménagent-elles des droits de propriété affectés d'un terme ? Donner la qualification de propriété à des monopoles d'exploitation économique ne risque-t-il pas de dénaturer ces Annexes I ?

Ces interrogations interpellent la doctrine au sujet de la protection des droits intellectuels. Monsieur le professeur Amadou Tankoano considère que la soumission à un terme légal constitue, en effet, la spécificité de la propriété intellectuelle. Le régime de cette dernière est la non perpétuité. Au regard de la perpétuité de la propriété, le caractère temporaire de la propriété intellectuelle est particulièrement intéressant<sup>116</sup>.

La propriété intellectuelle porte sur un objet immatériel, une œuvre de l'esprit ou une invention par exemple. L'absence de la matérialité de l'objet des droits intellectuels fait que la doctrine se pose encore la question de leur nature juridique. La non corporalité du bien objet d'une propriété intellectuelle rend impossible le recours à la perpétuité objective déjà envisagée. Par définition, la durée de la protection de l'objet de la propriété intellectuelle est juridique. L'immatérialité rend impossible une disparition matérielle !

La question de la nature juridique des droits intellectuels est pourtant controversée<sup>117</sup>. C'est la qualification des droits intellectuels en termes de propriété qui suscite le plus de discussions<sup>118</sup>. Déjà dans la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle, Jossierand écrivait : « Sans doute le monopole d'exploitation ne constitue pas une propriété identique à celle que le Code civil a organisé pour les biens incorporels ... mais la notion moderne de droit de propriété suffisamment compréhensive et nuancée pour abriter des formes de tenures très différentes les unes des autres »<sup>119</sup>.

<sup>113</sup> C.J.U.E., 24 nov. 2011, aff. C-422/10, Georgetown University, Europe 2012, comm. 43, obs. L. Idot; RD propr. intell. 2012, chron. 6, n° 13, obs. H. Gaumont-Prat.

<sup>114</sup> C.J.U.E., 24 nov. 2011, aff. C-322/10, Medeva BV, Europe 2012, comm. 43, obs. I. Idot; Propr. Indust. 2012, chron. 6, n° 16, obs. H. Gaumont-Prat.

<sup>115</sup> M. Cornu, Le droit culturel des biens, Bruylant, 1996 ; V. Parisot, Essai sur la notion de bien

culturel, thèse Dijon, 1993, cité par Catherine Pourquier, op. cit., n° 276, p.233.

<sup>116</sup> Amadou Tankoano, art. cité, p.622.

<sup>117</sup> R. Plaisant, La durée du droit pécuniaire de l'auteur, art. cité, p.351

<sup>118</sup> R. Franceschelli, Nature juridique des droits de l'auteur et l'inventeur, Mélanges P. Roubier, Dalloz-Sirey, 1961, p.453.

<sup>119</sup> L. Jossierand, Cours de droit civil, Sirey, 1938, n° 1527, p.846.

Cette conception extensive de la notion de propriété n'est pas restée sans écho dans la doctrine<sup>120</sup> et dans la jurisprudence. En outre, la Chambre des requêtes soulignent : « ... Attendu que les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous le nom de propriété ; que loin de constituer une propriété comme celle que le Code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire »<sup>121</sup>.

La durée de la protection de la propriété intellectuelle souligne particulièrement la question de sa nature juridique. A la différence de la propriété du Code civil, les monopoles d'exploitation sont temporaires<sup>122</sup>.

Mais, il convient de mettre de côté le droit sur les marques de fabrique, de commerce ou de service qui participent sans doute d'un autre esprit que le brevet ou le droit d'auteur. La marque est une propriété incorporelle<sup>123</sup>.

73 – Pourquoi les droits patrimoniaux sur les créations de l'esprit sont-ils réfractaires à la notion de perpétuité ?

L'un des traits caractéristiques de la propriété intellectuelle est sans doute « sa relative jeunesse », c'est un droit naissant. Les premiers privilèges en matière de droit d'auteur remontent, selon les auteurs, à la deuxième moitié du XV<sup>e</sup> siècle ou bien au tout début du XVI<sup>e</sup> siècle. Ils sont temporaires<sup>124</sup>.

En France, sous la monarchie, la pratique des patentes soumises à la discrétion du Roi sont courantes. Ces concessions, ancêtres du brevet, sont illimitées. C'est une déclaration

du 24 décembre 1762 qui réduit tous les privilèges à une durée de 15 ans<sup>125</sup>.

La propriété intellectuelle, parce qu'elle est dépourvue de corpus, se révèle fortement marquée par l'empreinte du législateur<sup>126</sup>. Aussi, le régime de la durée du droit d'auteur ou du brevet est-il légal, la perpétuité objective ne pouvant pas jouer faute d'objet corporel<sup>127</sup>.

74 – Au titre de l'article L.113-3 du Code français de la propriété intellectuelle, « la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel<sup>128</sup>. Cette règle évoquée à propos du droit d'auteur est aussi valable pour le brevet.

Le schéma que constitue le mécanisme de la perpétuité objective paraît bien difficile à mettre en œuvre en matière de propriété intellectuelle<sup>129</sup>. La perpétuité objective ne peut pas jouer faute de matérialité pour l'objet du droit de propriété. Cette absence de matérialité, de l'objet de la propriété, empêche le recours à une durée matérielle fondée sur la nature des choses, comme la perpétuité objective. L'immatérialité de l'objet confère à la propriété intellectuelle une ubiquité qui la rend sur ce point très supérieure à la propriété corporelle<sup>130</sup> ; même si la Cour de cassation française dans un arrêt du 10 mars 1999 affirme la force de la propriété corporelle : « Le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ... l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire »<sup>131</sup>.

En matière de propriété intellectuelle, le critère de la durée matérielle cède la place à celui de la durée juridique, c'est-à-dire légale, qui prévoit également l'extinction de la

<sup>120</sup> Cf. J.-M. Mousseron, Le droit du brevet d'invention, contribution à une analyse objective, préface M.H. Cabrillac, L.G.D.J., 1961 ; M. Vivant, Le juge et la loi du brevet, préface J.-M. Mousseron, CEPI 1977 ; J. Raynard, Droit d'auteur et conflit de lois, préface M. Vivant, Litec, 1990.

<sup>121</sup> Req. 25 juillet 1887, D.I., 1888, note L. Sarrut ; Civ. 1<sup>ère</sup>, 14 février 1995, D. 1995, IR, 74 ; J.C.P., 1995, IV, n° 942.

<sup>122</sup> Civ. 1<sup>ère</sup>, 6 mai 1997, D. 1998, som. com., 192, obs. C. Colombet.

<sup>123</sup> Catherine Pourquier, op. cit., n° 277, p.235.

<sup>124</sup> M.-C. Dock, Contribution historique à l'étude des droits d'auteur, L.G.D.J., 1962, pp.63-64.

<sup>125</sup> Cf. J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, P.U.F., 1991, p.270.

<sup>126</sup> J. Foyer, Le droit de la propriété industrielle à la fin du XX<sup>e</sup> siècle, Mélanges J. Derrupé, GLN-Joly-Litec, 1991, pp.379-380.

<sup>127</sup> M.F. Renoux-Zagamé, Origines théologiques du concept moderne de propriété, Droz, Genève Paris, 1987, pp.42-45.

<sup>128</sup> Cf. Paris 30 mai 1962 (aff. Bernard Buffet), J.C.P., 1962, II, 1289, note R. Savatier ; D.1962, 370, note H. Desbois ; Jean Carbonnier, Flexible droit, L.G.D.J., 10<sup>e</sup> éd., 2001, p.242.

<sup>129</sup> P. Recht, Le droit d'auteur une nouvelle forme de propriété, histoire et théorie, L.G.D.J., 1969, p.242.

<sup>130</sup> F. Pollaud-Dulian, De la prescription en droit d'auteur, RTD civ., 1999, pp.87-88.

<sup>131</sup> Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 mars 1999, Bull. civ. I, n° 87 ; D.1999, II, Concl. J. Sainte-Rose, Note E. Agostini.

protection des droits du titulaire du brevet d'invention.

## 2.- L'extinction de la protection des droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015

75 – L'extinction de la protection des droits conférés par le titre de propriété peut résulter d'un choix du propriétaire comme d'une autre sanction. Elle trouve également sa source dans un vice de procédure ou dans un vice de fond du titre de propriété. Elle émane aussi du terme qui est nécessairement la première cause naturelle d'extinction du titre de propriété<sup>132</sup>.

Les articles 9 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 8 de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention précisent : « Le brevet expire au terme de la 20<sup>e</sup> année civile à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions ... ». Au-delà de 20 ans, le bien intègre le domaine public. A la fin du monopole d'exploitation conféré par le brevet, l'invention tombe dans le domaine public<sup>133</sup>. Cette « chute dans le domaine public » sanctionne la disparition juridique de l'objet de la propriété intellectuelle. Le bien protégé par un droit de propriété intellectuelle devient un bien culturel<sup>134</sup> !

Pour saisir pleinement le sens de l'expression « chute dans le domaine public », il convient sans doute de dépasser le clivage terminologique existant entre le droit public et le droit privé. C'est ce que fait monsieur P. Recht dans son analyse très personnelle du droit d'auteur, en terme de propriété ; cette analyse a aussi des incidences sur le brevet d'invention<sup>135</sup>.

En effet, pour, monsieur P. Recht, ce dernier est constitué d'un domaine éminent et perpétuel qui appartient en théorie à la collectivité, mais dont elle abandonne l'exercice sa vie durant à l'auteur ou à l'inventeur, en raison de ses mérites et de son utilité sociale. Ce domaine éminent comporte des prérogatives principalement morales. Ensuite, il y a un domaine utile, dont l'auteur à

la jouissance, qui est une véritable propriété, analogue à l'emphytéose, droit réel temporaire.

Dans cette perspective, monsieur P. Recht analyse la chute de l'œuvre dans le domaine public comme une « expropriation dans l'intérêt public avec les contreparties de l'action d'un statut légal pendant un certain temps. La propriété de la « res » passe à l'Etat organe de la collectivité. C'est ici que la propriété éminente et la propriété utile se ressoudent ».

76 – Cependant, messieurs les professeurs M. Vivant et J.-M. Bruguière avancent une distinction essentielle : le domaine public n'est pas le fonds commun. Pour ces auteurs, le fonds commun est plus large que le domaine public. Il intègre ce dernier, mais, avec plus, les idées, les créations qui n'accèdent pas à un régime de propriété, et généralement « tous matériaux ayant vocation à être utilisés dans le cadre d'un processus créatif »<sup>136</sup>.

Le domaine public est constitué des biens intellectuels ayant fait l'objet d'une appropriation ; l'inappropriable ne peut pas être un élément. Il n'inclut pas les idées, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, pas plus que l'ensemble des éléments de culture, de civilisation !

La notion de domaine public doit distinguer très nettement cette expression au sens de la propriété intellectuelle, de celle employée par le droit public. Il n'y a pas de rapport entre les deux, si ce n'est qu'il s'agit, dans les deux cas, du droit des biens.

Le domaine public administratif définit un régime de propriété – la propriété publique – appliquée à une catégorie de biens appartenant aux collectivités publiques, il y a un plein exercice d'un droit de propriété.

Le propre du domaine public de la propriété intellectuelle est d'écarter tout titulaire, tout sujet de droit pouvant revendiquer le bien au-delà du respect des prérogatives morales<sup>137</sup>.

Si le domaine public administratif ne recoupe pas le domaine public de la propriété intellectuelle, il est possible que les biens inclus, dans le domaine public administratif intègre, au

<sup>132</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 581, p.402.

<sup>133</sup> C. Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Dalloz, 1994, n° 271, p.199.

<sup>134</sup> Catherine Pourquier, op. cit., n° 283, p.240.

<sup>135</sup> P. Recht, op. cit., p.270.

<sup>136</sup> M. Vivant et J.-M. Bruguière, cités par N. Binctin, op. cit., n° 844, p.595.

<sup>137</sup> S. Choisy, Le domaine public en droit d'auteur, thèse, Litec, 2002, IRPI, T. 22, n° 340.

terme de leur appropriation, le domaine public de la propriété intellectuelle ;

77 – Tous les régimes de propriété intellectuelle sont marqués par une durée limitée de protection de la propriété. Cette durée variant d'un régime à l'autre. Le terme de l'appropriation emporte un effet identique, ce qui a des effets sur leurs conditions d'utilisation et d'appropriation. Le domaine public est un élément commun à l'ensemble des régimes de propriété du Code de la propriété intellectuelle. Le Code français de la propriété intellectuelle utilise l'expression domaine public dans les articles L.123-8 et L.123-9. L'expression usuelle se trouve consacrée. Les biens intellectuels tombent dans le domaine public au terme de leur appropriation. Ce silence du législateur français engendre une appréhension difficile de cette notion.

78 – Or, le domaine public est défini comme le « régime de libre et gratuite exploitation qui devient applicable aux œuvres littéraires et artistiques, inventions brevetées, dessins et modèles, et marques, à l'expiration du délai pendant lequel leur auteur jouissait du droit exclusif de les exploiter »<sup>138</sup>. Cette définition met en évidence le champ d'application du domaine public et l'effet de cette qualification sur la jouissance des biens intellectuels dans une approche descriptive du domaine public.

Toutefois, il convient de s'interroger sur l'inclusion ou l'exclusion du domaine public de la propriété intellectuelle. Est-ce un élément ?

Une réponse négative rend le domaine public autonome de la propriété intellectuelle, or, ce n'est juridiquement pas le cas. Le domaine public est, non pas le terme de l'appropriation exclusive des biens intellectuels. Le sort de ces biens, une fois inclus dans le domaine public, relève encore de la propriété intellectuelle, il en fait pleinement partie.

C'est ainsi que les fabricants de médicaments génériques peuvent au préalable procéder aux études nécessaires pour commercialiser un médicament, alors que le brevet sur le principe actif en cause n'est pas encore entré dans le domaine public. Les médicaments génériques portent le nom de la molécule dont ils sont composés. Leur vente n'échappe à tout monopole de propriété industrielle que lorsque leur brevet tombe dans le domaine public ou qu'ils ne sont pas brevetés<sup>139</sup>.

79 – Les propriétés intellectuelles procurent des appropriations qui peuvent être sanctionnées par une déchéance ou la perte de la propriété. Les articles 40 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 et 44 alinéa 1 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention ont le même libellé. En effet, ces articles précisent : « Est déchu de tous ses droits, le breveté qui n'a pas acquitté son annuité à la date anniversaire du dépôt de sa demande de brevet ».

Ces Annexes donnent, à toute personne intéressée, la faculté de réquerir la radiation<sup>140</sup> et la déchéance<sup>141</sup> devant les juridictions de l'ordre judiciaire des Etats membres de l'O.A.P.I.. Le contentieux tourne essentiellement autour de la radiation des marques enregistrées sur le fondement de l'article 23 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999 relatif aux marques de produits ou de services qui dispose : « A la requête de toute personne intéressée, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant le titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes ... »<sup>142</sup>.

Le tribunal de première instance de Yaoundé et le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé font respectivement une bonne application de l'article 23 alinéa 1 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999 en

<sup>138</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 842, p.593.

<sup>139</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 842, p.593.

<sup>140</sup> La radiation peut être demandée pour une marque enregistrée, et non exploitée, une indication géographique enregistrée, une dénomination d'une variété végétale nouvelle.

<sup>141</sup> La déchéance peut, en revanche, être demandée pour un brevet d'invention, un modèle d'utilité », un nom commercial, une obtention végétale.

<sup>142</sup> Cf. Article 27 de l'Annexe III de l'Acte de Bamako de 2015, relatif aux marques de produits ou de services ; Max-Lambert N'Déma Elongué, La propriété intellectuelle à l'épreuve de la justice dans les pays membres de l'O.A.P.I., Mélanges Denis Ekani, collection de l'O.A.P.I., n° 2011, n° 4, L'Harmattan Cameroun, 2012, p.191.

décidant de la radiation des marques DAVIDOFF COMMERCIO INDUSTRIA LTDA<sup>143</sup> et L & B<sup>144</sup> des registres de l'O.A.P.I. En effet, dans l'affaire DAVIDOFF COMMERCIO INDUSTRIA LTDA, le tribunal de première instance de Yaoundé : « Ordonne en outre la radiation de l'enregistrement du dépôt de ladite marque fait le 30 novembre selon le procès-verbal sus-indiqué, comme n'ayant pas été utilisée sur le territoire de l'Etat du Cameroun, à l'expiration du délai de cinq ans ».

Dès qu'une propriété intellectuelle instaure une procédure de dépôt, elle accompagne les droits accordés d'une déchéance en cas de non-exploitation ou de non-respect des procédures. Paul Roubier distingue nullité et déchéance de la façon suivante : « Il y a nullité du brevet lorsque certaines conditions de fond et de forme n'ont pas été observées. Il y a déchéance lorsque certaines obligations que la loi impose au breveté ne se trouvent pas remplies par celui-ci »<sup>145</sup>.

Un élément complémentaire distingue les nullités des déchéances : la nullité a un effet rétroactif, l'appropriation annulée est censée n'avoir jamais eu lieu, alors que la déchéance n'a d'effet que pour l'avenir.

80 – La déchéance se définit comme « la perte d'un droit, d'une fonction, d'une qualité ou d'un bénéfice, encourue, à titre de sanction, pour cause d'indignité, d'incapacité, de fraude, d'incurie »<sup>146</sup>. La déchéance constitue un mécanisme central des propriétés intellectuelles qui concourt à une réelle exploitation des biens, mais la radicalité de cette sanction enjoint le législateur français à la nuancer pour les brevets en lui préférant une licence obligatoire<sup>147</sup>.

L'article L.613-22 du Code français de la propriété intellectuelle énonce également comme cause de déchéance des droits du

propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet, le défaut d'acquiescement de la taxe annuelle. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée. Elle est constatée par décision du directeur de l'office de la propriété intellectuelle, ou à la requête du breveté, ou d'un tiers. La déchéance est publiée et notifiée au breveté.

Face à la radicalité de la déchéance, l'article L.613-22 du Code français de la propriété intellectuelle accorde au propriétaire la possibilité de présenter un recours en restauration des droits<sup>148</sup>, s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité. La restauration est accordée par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, sous réserve de paiement des sommes dues.

81 – En revanche, les causes de nullité de l'appropriation des brevets sont nombreuses. Elles sont regroupées en deux catégories : d'une part les nullités produites par l'impossibilité de répondre aux critères d'appropriation et, d'autre part le non-respect des formalités d'appropriation.

Pour l'appropriation par un brevet d'un bien intellectuel, les conditions de fond imposées par les articles 2 des Annexes I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 et par l'article L.611-10 du Code français de la propriété intellectuelle sont : une activité inventive, la nouveauté et une application industrielle. Si l'une des trois conditions manque, tout intéressé peut demander l'annulation du titre directement ou par demande reconventionnelle<sup>149</sup>. La seule révélation d'une possession personnelle antérieure ne porte pas atteinte à l'appropriation, seule l'exclusivité de la propriété est atteinte, un concurrent pouvant légitimement produire un bien identique sans souscrire de licence. Cette situation obère la valeur du bien et ses conditions d'exploitation, mais ne l'annihile pas.

<sup>143</sup> D et Compagnie c./Société D.C.E.I., jugement civil n° 152 du 23 mars 1986 du tribunal de première instance de Yaoundé, Recueil des décisions de justice, collection O.A.P.I., 2011, n° 3, p.83.

<sup>144</sup> Société B.A.T. c./I.G.LTD, jugement civil n° 17 du 13 octobre 1999 du tribunal de grande instance de Mfoundi à Yaoundé, Collection O.A.P.I., 2011, n° 3, p.93.

<sup>145</sup> Paul Roubier, op. cit., n° 192 ; J. Azéma et J.-C. Galloux, op. cit., n° 486.

<sup>146</sup> Cf. Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., V° Déchéance, sens I.

<sup>147</sup> J.-M. Mousseron, L'abus du monopole conféré par le brevet, Mélanges H. Cabrillac, Litec, 1968, p.345 ; P. Roubier, La sanction d'exploiter les brevets d'invention : déchéance ou licence obligatoire, J.C.P., éd., G., 1954, I, 1143.

<sup>148</sup> J.-M. Mousseron, La restauration des brevets, Mélanges Batiat, Litec, 1974, T. 2, p.277.

<sup>149</sup> Cass. com. 5 mai 1987, PIBD 1987, n° 417, III, 307.

La nullité du brevet ne peut être déclarée que par une décision de justice, mais l'action en nullité est largement ouverte<sup>150</sup>. Paul Roubier mentionne que la loi de 1844 ouvre l'action en nullité d'un titre de propriété à toute personne y ayant un intérêt – formule usuelle en droit processuel – afin d'éviter que les titres de propriété intellectuelle ne soient attaqués au seul motif de l'intérêt général de l'industrie et du commerce<sup>151</sup>. La jurisprudence accueille très largement les actions<sup>152</sup> ; l'absence d'intérêt à agir n'est que rarement constatée. Le plus souvent, la nullité est invoquée lors d'une procédure en contrefaçon ayant compétence pour trancher la validité du titre de propriété<sup>153</sup>.

Mais, ce moyen peut aussi être soulevé par le cessionnaire ou le concessionnaire, un syndicat professionnel, ou encore un organisme de protection des consommateurs<sup>154</sup>. L'article L.613-26 du Code français de la propriété intellectuelle accorde au ministère public la possibilité d'agir d'office en nullité d'un brevet.

82 – L'annulation du titre de propriété emporte annulation rétroactive de toutes les conventions ayant pour objet ce brevet. La Cour de cassation française, à l'occasion d'un arrêt solennel en assemblée plénière, retient, à l'image de ce que propose le droit de l'union pour la marque ou le modèle de l'Union, que « l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcées par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon »<sup>155</sup>.

83 – Les propriétés intellectuelles procurent des appropriations qui sont parfois sanctionnées par une décision de justice.

### Conclusion de la première partie

84 – Au terme de cette première partie relative à la protection des droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du

24 février 1999 à de l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015, il convient de constater que les Annexes I de de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako assurent la protection des droits du breveté. Pour bénéficier de la protection des droits conférés par les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, le titulaire du brevet d'invention, au préalable, doit procéder au dépôt d'une demande de brevet à l'O.A.P.I. et obtenir le brevet délivré par ladite Organisation.

Le brevet est un titre de propriété industrielle destiné à assurer la protection juridique d'une invention pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande.

Cependant, dans l'espace géographique de l'O.A.P.I., en tenant compte du progrès des sciences et des techniques, certains Etats ne sont pas réfractaires à la protection par le brevet des inventions biotechnologiques. Une relecture des dispositions réglementant les aspects liés au domaine du vivant, notamment en ce qui concerne la protection par le brevet de l'O.A.P.I., s'impose aujourd'hui<sup>156</sup>.

Toutefois, le breveté bénéficie de la protection du monopole d'exploitation de son invention. Il peut passer avec les tiers des contrats d'exploitation. En outre, il a la faculté d'interdire les tiers d'exploiter son invention. Pour toutes les atteintes à ses droits de propriété, le breveté peut épuiser les voies de recours internes.

### II.- LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DU TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION : DE L'ACCORD DE BANGUI DU 24 FEVRIER 1999 A L'ACTE DE BAMAKO DU 14 DECEMBRE 2015

85 – Le titre V de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 est consacré à la « ... contrefaçon, des poursuites et des peines »,

<sup>150</sup> Cf. Infra II<sup>e</sup> partie, B Les juridictions compétentes.

<sup>151</sup> Paul Roubier, op. cit., tome 2, n° 200.

<sup>152</sup> Cf. J. Azéma et J.-C. Galloux, op. cit., n° 491.

<sup>153</sup> D. Stauder, Le contentieux de la propriété industrielle, Litec 1990, coll. C.E.I.P.I., n° 44, p.33.

<sup>154</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 587, p.407.

<sup>155</sup> Ass. plén. 17 févr. 2012, D.2012, p.715 ; Prop. Indust. 2012, comm. 29, obs. E.Py.C. ; le Stanc, retour vers le futur, Prop ; Indust. 2012, Repère 4 ;

CCE2012, comm.72 obs. C. Caron ; J.C.P., éd. G. 2012, 277, concl. Le Mesle ; J.C.P., Éd. G. 2012, 444, note J. Raynard ; J.C.P., Éd. E. 2012, 1299, note S. Agé et Mendes Moreira ; R.J.D.A., 5/12, p.415, note G. Megret ; D.2012, p.751, note T. lancrenon ; Foyer, Effets des jugements et autorité de la chose jugée en matière de propriété industrielle, Mélanges Mathély, Litec, 1990, p.160.

<sup>156</sup> Cf ; Supra, 2) La protection de l'invention conférée par le brevet de l'O.A.P.I.

précisément à la répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention. L'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 relatif aux brevets d'invention envisage le délit de contrefaçon dans l'article 62 qui précise : « 1) Sous réserve des dispositions des articles 7 et 49 à 58, toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, soit par l'emploi des moyens faisant l'objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente, soit par l'introduction sur le territoire national de l'un des Etats membres, d'un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon ». La contrefaçon constitue la qualification spécifique dans le droit de la propriété intellectuelle pour toute atteinte ou tout usage non autorisé d'un bien intellectuel<sup>157</sup>. Pour mieux cerner cette répression, il convient d'examiner, respectivement, le rôle des douanes, de la police judiciaire, des agents assermentés dans la répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention (A), l'action contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention (B), les sanctions contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention (C).

**A) Le rôle des douanes, de la police judiciaire, des agents assermentés dans la répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention : De l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

86 – Dans l'espace géographique de l'O.A.P.I., un contrôle des marchandises intégrant des biens intellectuels peut être effectué lorsque ceux-ci pénètrent ou proviennent du territoire communautaire. Les Annexes I de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs aux brevets d'invention instaurent également un régime répressif pour les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les services habilités des douanes, de la police judiciaire, des agents assermentés peuvent pratiquer la saisie des objets prétendus contrefaisants (1), éventuellement procéder à la destruction desdits objets (2).

**1.- La saisie des marchandises par les services habilités des douanes, de la police judiciaire, et les agents assermentés**

87 – L'article 64 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999 dispose : « Les propriétaires du brevet peuvent, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers, avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants ... » ; quant à l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015, l'article 65 sur la saisie-contrefaçon énonce : « 1) Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu, y compris à la frontière, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants.

2) La saisie-contrefaçon est faite par tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les autorités douanières, assistés s'il y a lieu d'experts proposés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête et sur présentation du brevet, par la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, les autorités douanières informent le requérant et l'importateur sans délai de l'exécution des mesures ordonnées ... ».

88 – Parfois, un contrôle des marchandises intégrant des biens intellectuels est effectué par les autorités douanières, la police judiciaire, les agents assermentés, à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. En effet, l'article 77 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 précise : « 1) L'administration des douanes peut, sur demande écrite de toute personne intéressée, assortie de justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celle-ci soupçonne contrefaisantes ... ». En outre, sur les actions menées d'office, l'article 78 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako 2015 dispose : « 1) Les autorités douanières peuvent d'office retenir des marchandises soupçonnées lorsqu'elles ont des présomptions de preuve qu'elles sont contrefaisantes. Ces autorités

<sup>157</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 1206, p.847.

peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs.

2) Le titulaire du droit, l'importateur ou l'exportateur sont, sans délai, informés de la retenue ;

3) La responsabilité des autorités douanières pourrait être engagée en cas de retenue injustifiée à moins qu'elles n'aient agi de bonne foi ».

Les conditions de mise en œuvre du contrôle douanier par exemple, visent essentiellement la qualification douanière des marchandises et les titres de propriété intellectuelle<sup>158</sup>. Le Code des douanes de l'U.E.M.O.A., reconnaît le droit de visite des marchandises. En effet, l'article 32 dudit Code relatif au droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes précise : « Le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, par les agents des douanes, est régi par la législation nationale de chaque Etat membre ». En outre, l'article 33 du Code des douanes de l'U.E.M.O.A., consacré aux visites domiciliaires énonce : « 1) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans les rayons des douanes ainsi que la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 26 paragraphe 2 et 183, les autorités douanières peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire ou, à défaut, du chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal, ou du chef de village ... ».

89 – La saisie douanière ne permet pas de lutter contre toutes les formes de contrefaçon, telles les violations des obligations contractuelles. Toutefois, les dispositifs douaniers, de la police judiciaire sont renforcés pour contrôler les petits colis, vecteur d'une contrefaçon massive. Conformément à l'article

64 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, ou de l'article 65 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako de 2015 lorsqu'il sera en vigueur, les autorités douanières peuvent procéder à la saisie d'un bien portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'issue d'une ordonnance.

90 – Saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon rendue en matière de droit d'auteur, le juge des référés du tribunal de première instance de Yaoundé – centre administratif dans l'affaire Gan ... Eric contre Société civile des arts audiovisuels et photographiques (SCAAP)<sup>159</sup>, s'est déclaré compétent sur le fondement des articles 336 et 337 de l'Acte uniforme de l'OHADA n° 6<sup>160</sup>, alors que les articles 86 et 87 de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 régissant le droit d'auteur au Cameroun donne expressément compétence au juge des référés pour connaître des litiges relatifs à la saisie de contrefaçon<sup>161</sup>.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Brazzaville autorise le Bureau Congolais du Droit d'Auteur (B.C.D.A.) à saisir tout support des œuvres artistiques, produit de contrefaçon sur l'ensemble du périmètre urbain de Brazzaville. Il commet maître André Fortuné Louzitou, huissier de justice de procéder à ladite saisie<sup>162</sup>.

En revanche, dans le domaine voisin des marques, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou s'est à bon droit déclaré « incompétent *ratione materiae*, l'Acte Uniforme O.H.A.D.A., sur les voies d'exécution n'ayant pas légiféré sur la saisie contrefaçon »<sup>163</sup>.

La question concernant l'application du droit des affaires O.H.A.D.A., se pose, en outre, lorsqu'il s'agit de déterminer les règles de droit qui doivent s'appliquer à l'exécution de la saisie-contrefaçon. Saisi en annulation d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur les manuels

<sup>158</sup> C. de Guardia, L'administration des douanes et les contrefaçons, Gaz. Pal., 1992, 1, p.50.

<sup>159</sup> Ordonnance de référé n° 150/C du 1<sup>er</sup> décembre 2006 du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, Recueil de décision de justice, collection O.A.P.I., 2011, n° 3, P.460.

<sup>160</sup> Cf. J.O. O.H.A.D.A., n° 6, 01/06/98.

<sup>161</sup> Max-Lambert N'Déma Elongué, art. cité, p.193.

<sup>162</sup> Ordonnance de référé, tribunal de grande instance de Brazzaville, répertoire n° 404 du 27 juin 2012.

<sup>163</sup> Ordonnance de référé n° 62 du 18 mars 2008 du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, Société P2MP.SARLC./Société D.SARL (D.P.SARL), Recueil des décisions de justice, collection O.A.P.I., 2011, n° 3, p.432 ; Cf. Philippe Menie M'Essono, La protection juridictionnelle dans l'espace O.A.P.I., De la nécessité d'une Cour africaine de propriété intellectuelle, éditions universitaires européennes, 2013, p.14.

scolaires édités par la Société Europress-Editores, le président du tribunal régional de Niamey (Niger) déduit qu'en droit nigérien de procédure civile, les saisies sont régies par l'Acte Uniforme O.H.A.D.A., portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution<sup>164</sup>.

Une telle interprétation est erronée d'autant qu'il n'est pas judicieux de se fonder sur les dispositions de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution pour apprécier la validité de la saisie-contrefaçon qui, de par son objet et sa nature, est intrinsèquement distinctes des saisies O.H.A.D.A. En effet, l'article 62 de l'Annexe VII de l'Accord de Bangui de 1999 sur la propriété littéraire et artistique dispose : « 2) Les dispositions des codes nationaux de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la saisie s'appliquent mutatis mutandis aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente Annexe ».

91 – Si la compétence du juge des référés pour la saisie-contrefaçon ne souffre d'aucun doute, celui-ci doit se garder d'excéder les limites classiques de ses pouvoirs comme dans l'affaire Société des produits nouveaux contre Société Linda manufacturing<sup>165</sup>. Dans cette affaire, le président du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti refuse de rétracter l'ordonnance de saisie-contrefaçon, au motif que la contrefaçon est avérée. Mais, le juge des référés du tribunal hors classe de Dakar rétracte un an plus tard une ordonnance de saisie-contrefaçon des dessins et modèles industriels après avoir constaté l'antériorité des droits du présumé contrefacteur sur ces objets<sup>166</sup>. Dans une autre espèce, le président du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ordonne en référé l'interdiction de l'utilisation frauduleuse de la marque « The Leopard » et le retrait des produits frauduleusement distribués sur toute l'étendue du territoire national<sup>167</sup>.

92 – lorsqu'une saisie-contrefaçon de brevet est ordonnée en référé, le saisi peut demander au juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. Dans l'affaire Société Alpast contre Société Cypal, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française précise l'étendue des pouvoirs qui sont conférés au magistrat dans le cadre du référé-rétraction<sup>168</sup>.

En l'espèce, une société demande en référé au président du tribunal de grande instance de Melun de rétracter l'ordonnance par laquelle il fait droit à la demande du titulaire du brevet de faire procéder à une saisie-contrefaçon à son encontre. Sa demande est rejetée par le magistrat saisi en référé, puis en appel par le juge de la cour de Paris, la Société se pourvoit en cassation.

Elle reproche à la cour d'appel, d'une part de refuser d'appliquer les articles 493 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile, relatifs aux ordonnances sur requête, et d'autre part de se cantonner à contrôler la régularité formelle du brevet du demandeur à la saisie, sans tenir compte des arguments de la défense qui démontre sa « foncière déloyauté », dont l'examen permet, à son sens, de faire droit à la demande en rétraction.

Sur la première branche du moyen, la Cour de cassation française estime que la cour d'appel refuse à juste titre de rétracter la demande initiale, puisqu'elle est formée en vertu d'un titre régulier, mais la désapprouve néanmoins d'écarter les règles du droit commun de la procédure sur requête pour motiver sa décision. Ce faisant, la Cour de cassation française soumet la procédure de référé-rétraction des ordonnances autorisant une saisie-contrefaçon de brevets au régime de droit commun des ordonnances sur requête.

Pour répondre à la deuxième branche du moyen, la Cour de cassation française rappelle l'essence de la saisie-contrefaçon du brevet. Cette procédure particulière est un droit pour

<sup>164</sup> Ordonnance de référé n° 124 du 20 juillet 2004 de monsieur le président du tribunal régional de Niamey, aff. Sté Europress-Editores c./Compagnie Beauchemin International, Cf. Max-Lambert N'Déma Elongué, art. cité, p.194.

<sup>165</sup> Ordonnance n° 189 du 22 août 2007 du président du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Recueil des décisions de justice, collection O.A.P.I., 2011, n° 3, p.191.

<sup>166</sup> Ordonnance de référé n° 4167 du 14 avril 2008 du tribunal hors classe de Dakar, aff. Société STCH

c./Société S.S.SA, Recueil des décisions de justice, coll. O.A.P.I., 2011, n° 3, p.433.

<sup>167</sup> Ordonnance de référé n° 2240 du 15 mai 2002 du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, Aff. Société S.I.P.A. c./I.M.A., Recueil des décisions de justice, coll. O.A.P.I., 2011, n° 3, p.439.

<sup>168</sup> Cass. com., 29 juin 1999, Dalloz Affaires 1999, n° 4, p.1335, note B.P.

tout titulaire de brevet d'obtenir la preuve d'une atteinte présumée à son titre préalablement à une action en contrefaçon<sup>169</sup>.

93 – La procédure de la saisie-contrefaçon est cependant très souple. Les articles 64 et 65 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, prévoient que l'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet. Est-il besoin de noter que la requête doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon ? Quels sont les pouvoirs du juge ?

Il convient, cependant, de constater que les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako ne permettent pas de préciser véritablement l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose le président saisi d'une requête. Est-il lié par la demande dès que sont remplies les conditions légales ou, au contraire, peut-il la rejeter ?

Monsieur F.X. Doudou écrit à juste titre, lorsque « l'ordonnance est rendue sur simple requête », elle n'accorde pas beaucoup de pouvoir d'appréciation au juge<sup>170</sup> ; ce qui ne semble pas être l'avis de André Françon et de H. Desbois qui considèrent que le président du tribunal de grande instance, saisi de la requête, dispose d'assez large pouvoir d'appréciation<sup>171</sup>.

Cette thèse n'est pas susceptible de s'appliquer aux articles 64 et 65 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako. L'efficacité de la procédure de la saisie-contrefaçon réside dans sa souplesse qui est de nature à se traduire par une demande reconventionnelle du saisi en cas de saisie abusive. Celle-ci, n'est-elle pas faite, en réalité, aux risques et périls du requérant ? L'interprétation de monsieur F.X. Doudou se justifie.

L'ordonnance judiciaire qui n'est rien d'autre qu'une autorisation légale, mérite d'être rendue lorsque la requête est régulière en la forme et si le titre sur lequel elle est fondée est produit, et n'est pas expiré<sup>172</sup>.

Cependant, la saisie est toujours faite aux risques du saisissant, contre qui une action

pour abus de droit est toujours possible, éventuellement le saisi peut obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon.

L'ordonnance de référé du tribunal de première instance de Douala (Cameroun) dans l'affaire Société S., contre Société RCFG (GmbH) précise : « ... Qu'étant acquis en droit des marques qu'une même marque puisse appartenir à deux propriétaires, elle s'estime en droit de solliciter la rétractation de l'ordonnance n° 508 du 20 décembre 1993 ainsi que la mainlevée sous astreinte de 5.000.000 de francs par jour de retard, de la saisie-contrefaçon pratiquée sur leurs marchandises, qui, à leur avis, est régulière parce que portant sur les trois containers de produits alors qu'un seul exemplaire est suffisant pour prouver la contrefaçon »<sup>173</sup>.

Toutefois, pour préserver les intérêts du saisi qui peuvent être mis en jeu par la saisie, c'est au juge d'imposer au saisissant un cautionnement. En effet, les articles 64 et 65 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako disposent : « 3) Lorsqu'il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant d'y faire procéder. Ce cautionnement doit être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure ». L'ordonnance rendue, la partie lésée peut procéder, conformément aux articles 64 et 65 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, à la saisie par « tous huissiers ou officiers publics ou ministériels, y compris les douaniers ».

94 – Le Code communautaire des douanes de l'U.E.M.O.A., accorde aux autorités douanières des pouvoirs étendus pour vérifier les déclarations d'importation ;

Souvent, les marchandises sont en transit. Le transit douanier est le passage à travers le territoire d'un Etat d'une marchandise dont la destination finale est un autre Etat. Par ce dernier point, le transit intéresse le droit de la propriété intellectuelle. La question est de savoir si les marchandises contrefaisantes en

<sup>169</sup> Cf. art. L.615.5 du Code français de la propriété intellectuelle.

<sup>170</sup> F.X. Doudou, La protection des dessins et modèles dans les pays d'Afrique noire, Thèse droit, Grenoble, 1976, p.322.

<sup>171</sup> H. Desbois et A. Françon, Les conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins, Paris, Dalloz, 1976, n° 149.

<sup>172</sup> A. Braun, J.J. Euvrard, Le droit des dessins et modèles au Bénélux, Bruxelles, F. Larcier, 1975, n° 251, p.184.

<sup>173</sup> Ordonnance de référé, n° 867 du 20 juin 1995 du tribunal de première instance de Douala (Cameroun), Société S., c./Société RCFG (GmbH), Recueil des décisions de justice, coll. O.A.P.I., 2011, n° 3, p.395.

transit peuvent faire l'objet de mesures coercitives sur le territoire de l'Etat en transit ou si de telles mesures sont exclues ?

Les marchandises en transit relèvent, même si elles sont destinées à un Etat tiers, du champ d'application du droit communautaire affirme la C.J.C.E.<sup>174</sup> En outre, le titre IV du Code des douanes de l'U.E.M.O.A., est consacré à la réglementation applicable aux marchandises introduites dans le territoire de l'Union en attente d'une autre destination douanière. L'article 62 du Code des douanes de l'U.E.M.O.A., dispose : « Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôle de la part des autorités douanières, conformément aux dispositions en vigueur ».

95 – L'affaire Rioglass permet à la C.J.C.E., d'apporter un éclairage sur les marchandises en transit. Dans cette affaire, la C.J.C.E., précise surtout les conditions d'exercice des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises en transit, lorsqu'elles sont légalement produites dans un Etat membre et destinées à un Etat tiers.

La C.J.C.E., retient que : « ... le droit communautaire s'oppose à la mise en œuvre, en application d'une législation d'un Etat membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre Etat membre destinées, après avoir transité par le territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers »<sup>175</sup>.

Cependant, une faille est ouverte par les juges du fond. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris<sup>176</sup>, sur le fondement de l'article L.716-9 du Code français de la propriété intellectuelle qui précise : « Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

- a) d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
- b) de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ... ».

Le tribunal reconnaît au titulaire d'une marque la possibilité d'effectuer une rétention douanière, puis d'assigner en contrefaçon l'importateur. En l'espèce, des cachets de viagra, produits en Inde et destinés au Chili, sont retenus en douane à Roissy par la cellule de ciblage du fret.

L'article L.716-9 du Code français de la propriété intellectuelle suppose, pour son application, un rattachement à la France. Pour que le rattachement territorial du droit de propriété ne soit pas inopérant, il est nécessaire que la marchandise soit mise en circulation sur le territoire de l'Union. La seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'Union à l'occasion d'un transbordement n'entraîne pas une mise en circulation sur le territoire de l'Union ;

96 – Cette lecture de l'article L.716-9 du Code français de la propriété intellectuelle par le tribunal laisse songeur !

Le transbordement est un élément factuel du droit douanier<sup>177</sup>. Le tribunal de grande instance de Paris<sup>178</sup> est revenu à une position plus orthodoxe, cependant, en dehors de la saisie, l'administration des douanes, la police judiciaire, peuvent procéder à la destruction des marchandises issues de la contrefaçon d'un brevet.

## **2. La destruction des marchandises par les services habilités des douanes, de la police judiciaire, et les agents assermentés**

97 – Dans l'espace géographique de l'O.A.P.I., la destruction des objets contrefaisants qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle est aussi envisagée par l'U.E.M.O.A., et la C.E.M.A.C.

En effet, l'article 23 du Code des douanes de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine relatif aux prohibitions et protection de la propriété intellectuelle dispose :

<sup>174</sup> C.J.C.E., 6 avril 2000, aff. C-389/98 Ralph Lauren, Réc. I-5267, point 55.

<sup>175</sup> C.J.C.E., 23 oct. 2003, aff. C-115/02, Rioglas, point.17, PIBD 2004, n° 783, III-192 ; RTD eur. 2004, 133, obs. G. Bonet.

<sup>176</sup> T.G.I., Paris, 12 nov. 2008, PIBD 2009, n° 888, III-772.

<sup>177</sup> Cf. J. Azéma et J.-C. Galloux, op. cit., n° 1742.

<sup>178</sup> T.G.I., Paris, 4 juin 2010, PIBD 2010, n° 927, III-712.

« Tombent sous le coup des dispositions des articles 18, 19, 21 ci-dessus, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons : d'ordre public, de sécurité publique, de la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de moralité publique, de préservation de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, archéologique, de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de défense des consommateurs » ; quant au pouvoir de destruction des marchandises, l'article 377 du Code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) précise : « 1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux ».

98 – Lorsque les autorités douanières ou de la police judiciaire retiennent les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une procédure simplifiée peut être envisagée avec l'accord du propriétaire du bien intellectuel. Ce dernier supporte les conséquences en tant que garant, cela permet aux autorités douanières de faire en sorte que ces marchandises soient abandonnées pour être détruites sous contrôle des douanes<sup>179</sup>.

99 – La destruction est systématiquement précédée d'un prélèvement des échantillons qui sont conservés par les autorités douanières ou de la police judiciaire pour servir éventuellement de preuve lors des procédures de l'épuisement des voies de recours internes dans les Etats membres de l'O.A.P.I. Les articles 67 et 75 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 envisagent « la confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants ». En outre, les articles 63 alinéa 2 et 75 des Annexes VII,

respectivement, de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015 relatifs à la propriété littéraire et artistique précisent également : « La juridiction nationale compétente peut également ... ordonner la confiscation et la destruction des œuvres contrefaisantes ainsi que des matériels ayant servi à la commission de l'infraction ».

100 – L'huissier de justice, en vertu d'une ordonnance du juge des référés peut constater la destruction des supports des œuvres artistiques, produit de la contrefaçon. C'est à la demande du Bureau Congolais du Droit d'Auteur en vertu d'une ordonnance<sup>180</sup> que l'huissier de justice certifie sur l'honneur dans un procès-verbal avoir assisté à la destruction par incinération après aspersion d'environ dix litres d'essence et mise à feu, à l'aide des allumettes, d'un assez important stock des supports CD, DVD audio et audio visuels contrefaits des œuvres artistiques et musiciens africains<sup>181</sup>.

101 – Dans l'affaire Promimpex contre Super Market, le juge des référés du tribunal de commerce de Brazzaville ordonne également aux services des douanes et du commerce, et à toutes autres administrations établies au Congo Brazzaville, de saisir et de détruire tous les produits Soklin non importés par la Société Promimpex détentrice d'un droit exclusif sur ces produits<sup>182</sup>.

102 – Le juge peut ordonner, respectivement, la saisie et la destruction des produits, suite à l'établissement du préjudice lié à la contrefaçon. Dans l'affaire Société B. SA contre Société S. Sénégal, le tribunal régional hors classe de Dakar précise : « ... Attendu qu'en l'espèce les rasoirs saisis auprès de la Société S. Sénégal présentent des similitudes avec ceux de la Société B. SA que seul l'examen poussé d'œil averti pourrait déceler les différences ; ... déclare la société S. Sénégal responsable de la contrefaçon au préjudice de la Société B. SA ; valide la saisie description et la saisie réelle ;

<sup>179</sup> Nicolas Binctin, op., cit., n° 1192, p.836.

<sup>180</sup> Ordonnance de référé, répertoire n° 404 du 27 juin 2012, rendue par le président du tribunal de grande instance de Brazzaville, Bureau Congolais du Droit d'Auteur contre Ets. Fula NGuengué, Ibrahim Niangadou, Kalilou Yara.

<sup>181</sup> Maître André Fortuné Louzitou, P.V. d'assistance à la destruction des supports des œuvres artistiques, du 13 nov. 2012. Tél 00242055498571.

<sup>182</sup> Ordonnance de référé, 12 mai 2006, répertoire n° 278, Rôle commercial n° 074.

ordonne la destruction des produits saisis ... »<sup>183</sup>.

En l'espèce, une contrefaçon des rasoirs « Bic » de la Société B. SA est faite par la Société S. Sénégal. Pour établir la contrefaçon, la Société B. SA insiste pour sa part sur la présentation générale des produits, les formats couleurs, les emballages. En revanche, la Société S. Sénégal prétend, même si la contrefaçon est établie, sa responsabilité n'est pas engagée en application de l'article 37 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui exige la mauvaise foi du vendeur d'un produit contrefait. Le tribunal régional hors classe de Dakar valide la saisie description et la saisie réelle ; ordonne la destruction des produits saisis ; en outre, alloue à la Société B. SA la somme de 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, et condamne la Société S. Sénégal à la lui payer.

103 – La saisie destruction est aussi envisagée lorsque les produits présentent les mêmes caractéristiques sur le marché. Dans l'affaire F. Afrique et M.H.O.K. contre L.O.M., le tribunal de Wilaya de Nouakchott (Mauritanie) décide :

« 1. Que la quantité d'insecticide « Flitox » objet du procès-verbal d'expertise établi, en vertu de l'ordonnance n° 090/2003 du 21 décembre 2003 par le président de cette chambre, à une marque simulée de la marque commerciale figurant sur les flacons d'insecticide « Yotox » fabriqués par la société sénégalaise F. Afrique ;

2. La destruction de ladite quantité des insecticides ... »<sup>184</sup>.

En l'espèce, la société F. Afrique, dans sa requête, demande au Tribunal de Wilaya de procéder à la saisie destruction des produits « Flitox » sur le marché qui sont une contrefaçon de la marque enregistrée « Yotox ».

104 – Comment apprécier la contrefaçon ? La contrefaçon peut prendre des aspects différents. Si elle est matérialisée par une reproduction à l'identique du bien intellectuel, l'appréciation de l'atteinte à la

propriété doit être appréciée au regard du périmètre d'appropriation. Par exemple, en droit des marques, ce dernier est défini par l'articulation du signe distinctif et du libellé ; en droit des brevets par l'articulation de la description et des revendications ; en droit d'auteur par la forme extériorisée. Pour cette dernière matière, la contrefaçon est établie si le tiers utilise une partie du bien intellectuel sans l'utiliser intégralement, utilisation qui dépasse ce qui est autorisé dans le cadre de l'exception de courte citation.

La contrefaçon est constituée de l'usage du bien, de la reproduction du bien, de son importation, de sa détention en vue de l'utilisation ou de la mise dans le commerce. Toutefois, une limite importante est constituée de l'usage du bien, de la reproduction du bien, de son importation par la règle de l'épuisement des droits assurant une libre circulation des biens intellectuels sur le territoire communautaire<sup>185</sup>.

105 – La contrefaçon ne se limite pas à cette seule hypothèse. Sans qu'il y ait reproduction à l'identique, il est possible que la reproduction reprenne les caractéristiques principales du bien approprié. La question est alors de déterminer si cela constitue ou non une contrefaçon ?

Quel que soit le régime de propriété intellectuelle, la contrefaçon s'apprécie par la reprise des caractéristiques essentielles du bien approprié. L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, et non des différences comme le pense monsieur le professeur Pierre-Yves Gautier<sup>186</sup>. L'imitation est donc une contrefaçon comme la copie servile, ce qui étend le domaine de la propriété. Cette méthode d'analyse s'applique régime par régime au regard de l'objet d'appréciation spécifique à chacun des régimes.

L'imitation du signe distinctif a pour objectif de créer un risque de confusion dans l'esprit de l'utilisateur, les moyens retenus dans le cadre de la procédure d'opposition sont

<sup>183</sup> Société B. SA c./Société S. Sénégal, jugement n° 1874 du 27 novembre 2002 du tribunal régional hors classe de Dakar, Recueil des décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., n° 3, octobre 2011, pp.247-256.

<sup>184</sup> Jugement n° 020/2005 du 4 avril 2005 du Tribunal de Wilaya de Nouakchott, Recueil des

décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., n° 3, octobre 2011, pp.257-261.

<sup>185</sup> G. Bonet, Propriété intellectuelle et libre circulation des produits dans la Communauté Economique Européenne : la règle d'épuisement des droits de propriété industrielle, Gaz. Pal., 25/26 mars 1994, p.5.

<sup>186</sup> Pierre-Yves Gautier, note préc., p.858.

transposés à la contrefaçon<sup>187</sup>. En droit des brevets, il s'agit de l'utilisation de moyens équivalents<sup>188</sup>. En droit d'auteur, il s'agit de la création reprenant les éléments caractéristiques du travail d'un auteur pour les insérer indûment dans autre travail. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il va dégager des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon !

Eventuellement, c'est l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon.

106 – en revanche, quant à la bonne foi que peut se prévaloir l'une des parties au procès, à l'inverse de la procédure pénale, la bonne foi du contrefacteur est indifférente en droit civil<sup>189</sup>, sous réserve de quelques exceptions.

En droit d'auteur, certains auteurs considèrent qu'il faut démontrer l'élément intentionnel de la contrefaçon, fondant cette analyse sur une analogie en droit pénal<sup>190</sup>. La jurisprudence, en revanche, développe une présomption de mauvaise foi à l'égard du contrefacteur, ce qui revient à rendre la question de la bonne foi indifférente. Cette présomption du fait de l'homme est réfragable, mais dans des conditions particulièrement restrictives, uniquement en cas de preuve d'une réminiscence fortuite. Dans ces conditions, le créateur peut invoquer l'argument de bonne foi, mais tout autre utilisateur du bien ne peut pas l'invoquer efficacement<sup>191</sup>.

En droit des brevets, la bonne foi est prise en considération pour une partie des actes de contrefaçon dans une approche opposée à celle du droit d'auteur. L'article L.615-1 alinéa 3 du Code français de la propriété intellectuelle expose une liste limitative d'acte constituant des contrefaçons, uniquement, si l'auteur des actes est « mis en connaissance de cause ». La bonne foi peut être invoquée en cas d'offre, de mise dans le commerce, d'utilisation, de détention en vue de l'utilisation dans le commerce d'un produit contrefaisant. Dans tous les autres cas, elle est indifférente.

La réforme du droit des obtentions végétales semble étendre le recours à la bonne foi dans le droit civil de la contrefaçon. L'article L.623-25 du Code français de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle rédaction, retient qu'il y a contrefaçon en cas d'atteinte volontaire au bien intellectuel.

107 – Les marchandises reconnues contrefaisantes ne peuvent pas être introduites sur le territoire douanier de l'O.A.P.I. Elles ne peuvent pas être exportées, réexportées, placées sous un régime suspensif ou placées en zone franche ou en entrepôt franc. Figées, elles ne peuvent plus faire l'objet de commerce. Selon le droit national applicable, elles sont détruites. Il est possible de les épuiser hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sans indemnisation d'aucune sorte et sans aucun frais pour le trésor public.

A l'égard de ces marchandises, il convient de prendre toute mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération<sup>192</sup>.

Cependant, les marchandises reconnues contrefaisantes peuvent être cédées gratuitement au trésor public. Le contrefacteur n'a pas la faculté d'épuiser les voies de recours internes.

## **B) L'action contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

108 – En présence d'actes qui portent atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention, ce dernier peut épuiser les voies de recours internes. L'Accord de Bangui et l'Acte de Bamako déterminent les parties à l'action en justice (1) ainsi que les juridictions compétentes (2).

<sup>187</sup> T. UE, 22 juin 2010, aff. T-255/08, Jose Padilla, Rec. II-02551.

<sup>188</sup> Cass. com. 22 nov. 2011, RD prop. intell., 2012, comm. 30, obs. P. Vigand.

<sup>189</sup> Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats, Etude comparative de droit français, allemand et

japonais, Nouvelle bibliothèque de thèse, Dalloz, 2001, p.11.

<sup>190</sup> Pierre-Yves Gautier, note citée, p.858.

<sup>191</sup> Nicolas Binctin, op., cit., n° 1215, p.851.

<sup>192</sup> Y. Bizollon, Contrefaçon : délit pénal et délit douanier, RIDA 2005, suppl. mai, p.17.

## 1. Les parties à l'action en justice

109 – il convient d'ores et déjà de se poser deux questions. Qui a la qualité pour agir ? Contre qui l'action est-elle dirigée ?

Les articles 43 et 46 alinéa 1 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, relatifs à l'exercice de l'action en nullité ou déchéance, disposent : « 1) L'action en nullité et l'action en déchéance peuvent être exercées par toute personne y ayant intérêt ». En outre, les articles 62 et 59 alinéa 2 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, relatifs aux compétences exceptionnelles du Tribunal correctionnel précisent : « La juridiction nationale compétente en matière pénale, saisie d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance sur le brevet, soit des questions relatives à la propriété du brevet ».

Les articles 43 et 62, et 46 alinéa 1 et 59 alinéa 2 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, martèlent effectivement sur les titulaires de l'action : « ... toute personne y ayant intérêt ... » ou sur le « ... délit de contrefaçon ... » prévenu ... les questions relatives à la propriété dudit brevet ».

Pour être partie à l'action, il faut être demandeur ou défendeur à une prétention. Par prétention, il s'agit de toute demande en justice, de toute revendication à l'encontre d'adversaire, que cette démarche soit formée devant une juridiction de premier degré ou par l'exercice d'une voie de recours.

Cependant, la notion de partie à l'instance n'est pas définie par le nouveau Code français de procédure civile<sup>193</sup>. L'essentiel des textes qui le composent pourtant, s'attache à déterminer les droits et obligations des parties dans la conduite de l'instance.

Il en ressort que les principales prérogatives attachées à la qualité de partie consistent dans la délimitation de la matière litigieuse<sup>194</sup>, le droit a un débat contradictoire<sup>195</sup>

et la faculté d'exercer les voies de recours à l'encontre de la décision rendue<sup>196</sup> : corrélativement, il appartient aux parties « d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis »<sup>197</sup> ;

Néanmoins, il convient de considérer que la qualité de partie à l'instance peut se caractériser par deux critères : le critère formel qui consiste dans le fait d'être tenu par le lien juridique de l'instance et le critère matériel qui se définit comme le fait d'être engagé dans le litige que forme la matière de l'instance. Ce lien se forme entre l'auteur de la demande et son adversaire dès lors que le juge est saisi, autrement dit dès que l'instance est introduite ; c'est à partir de ce moment-là que ceux-ci prennent la qualité des parties à l'instance. Ce lien auquel le demandeur donne naissance ne prend fin que par le dessaisissement du juge, quelle qu'en soit la cause ; le demandeur n'a pas la maîtrise de sa rupture<sup>198</sup>.

En revanche, le critère formel qui permet de rechercher si l'une des parties est tenue par le lien juridique d'instance est insuffisant, car il ne tient pas compte de ce qui constitue la substance de l'instance, à savoir le litige. Pour être partie de l'instance, il faut être partie prenante au litige, à la contestation dont le juge est saisi ; une personne citée à comparaître à titre de témoin ne se voit pas reconnaître la qualité de partie<sup>199</sup>. Au critère formel, doit s'ajouter un critère un critère matériel, c'est-à-dire le fait d'être engagé dans le litige qui forme la matière de l'instance.

Au regard de ces précisions, l'article 30 du nouveau Code français de procédure civile dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention »<sup>200</sup>. Quant au Code de procédure civile du Congo Brazzaville, l'article 4 précise : « Les parties

<sup>193</sup> Florence Bussy, La notion de partie à l'instance en procédure civile, La Dalloz 2003, n° 21, p.1376.

<sup>194</sup> Art. 4 à 7 NCPC.

<sup>195</sup> Art. 15 et 16 NCPC.

<sup>196</sup> Art. 546 NCPC.

<sup>197</sup> Art. 2 NCPC.

<sup>198</sup> Art. 395 NCPC

<sup>199</sup> Cass. 2<sup>e</sup> civ. 23 nov. 1983. Bull. civ II, n° 184.

<sup>200</sup> Wiederkher, La notion d'action en justice selon l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, Mélanges Hébraud, p.94 et s ; Bandrac, L'action en justice, droit fondamental, Mélanges Perrot, p.1 et s.

peuvent agir et se défendre elles-mêmes ou par mandataires, verbalement ou sur mémoire »<sup>201</sup> ;

Ces différentes dispositions mettent bien en lumière le fait que l'action ne doit pas être envisagée seulement au regard du demandeur, le titulaire du brevet d'invention, mais également au regard du défendeur, la personne qui porte atteinte au droit de propriété intellectuelle. L'action permet sans doute au propriétaire du brevet de saisir une juridiction et de l'obliger à se prononcer sur le fond de sa demande<sup>202</sup>, mais elle doit être également considérée en tant que prérogative permettant au titulaire du brevet de discuter le bien-fondé de cette demande<sup>203</sup>.

Cependant, il a été jugé : « L'obligation qui peut incomber à une personne d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité n'a pas pour conséquence d'en faire un véritable défendeur »<sup>204</sup>. En épuisant les voies de recours internes, les parties ont la faculté d'agir et de se défendre elles-mêmes ou par mandataires.

110 – L'action en contrefaçon appartient au propriétaire du brevet. Le propriétaire du brevet peut être le titulaire ou le concessionnaire en cas de cession. Le concessionnaire peut naturellement agir pour tous les actes postérieurs à la cession. Mais, il est aussi admis à agir pour tous les actes antérieurs à la cession dans la mesure où cette faculté lui a été reconnue dans le contrat de cession<sup>205</sup>. Inversement, le cédant peut se réserver le droit de poursuivre les actes de contrefaçon postérieurement à la cession. Il suffit que mention soit portée dans l'acte de cession qui, pour être opposable aux tiers, doit faire l'objet de la publication prévue par la loi<sup>206</sup>.

111 – Toutefois, dans le relation triangulaire, titulaire du brevet, concessionnaire, licencié, à qui incombe l'action en justice ? Qui a la qualité pour agir ?

Dans l'affaire SA New Mat contre Scherrer et autres, la Cour d'appel de Paris rappelle que l'action en contrefaçon est réservée aux concessionnaires et licenciés inscrits au registre

national des brevets. En effet, la cour précise : « ... l'existence d'une combinaison, brevetable si nouvelle et inventive, implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants »<sup>207</sup>.

En l'espèce, le débat judiciaire tranché au terme d'un long parcours procédural par la cour de Paris le 1<sup>er</sup> décembre 1993<sup>208</sup>, sur décision de la Chambre commerciale du avril 1992 cassant un arrêt de la cour de Douai du 30 avril 1990 ayant, lui-même, infirmé un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 1<sup>er</sup> février 1990, porte sur deux brevets dont l'exercice par voie d'action en contrefaçon soulève des problèmes bien différents : de recevabilité des demandes.

Le titulaire d'un premier brevet A ... cède son titre à un cessionnaire B ... qui en concède licence à un partenaire C ... pour exploiter l'invention en France, sans que ni l'un ni l'autre des contrats en soient inscrits au registre national des brevets (RNB) comme il est, aujourd'hui exigé par l'article L.613-9 du Code français de la propriété intellectuelle pour l'opposabilité des conventions aux tiers ; ils le seront plus tard. B ... et C ... assignent une société soupçonnée de contrefaçon. Les actes reprochés étant antérieurs à l'inscription des contrats au RNB, B ... et C ... sont déclarés irrecevables à agir en contrefaçon.

L'intervention de A ... ne peut, alors, se transformer en action principale en contrefaçon malgré l'article 554 du nouveau Code français de procédure civile : « Considérant que si M. Anthonioz demeure à l'égard des tiers seul titulaire des droits sur le brevet n° 75-14275 jusqu'au 18 mai 1994, date de publication de la cession au profit de M. Scherrer, cette situation ne l'habilite pas à soumettre au juge d'appel un litige nouveau et à demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ». La solution est sévère !

<sup>201</sup> Loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. Code d'audience, Editions Giraf, 2001, p.127.

<sup>202</sup> Droit d'action vu du côté du demandeur.

<sup>203</sup> Droit d'action vu du côté du défendeur.

<sup>204</sup> Cass. 2<sup>e</sup> civ. 16 juillet 1975, J.C.P. 1976, II, 18313, note J. Daigre.

<sup>205</sup> Paris, 4 janvier 1966, Ann. 1966.121.

<sup>206</sup> TGI Paris, 7 février 1970, Ann. 1970.217.

<sup>207</sup> CA Paris, 1<sup>ère</sup> ch. A., 1<sup>er</sup> déc. 1993, Recueil Dalloz, Sirey, 1996, Deuxième cahier, sommaires commentés, p.17.

<sup>208</sup> PIBD 1994.557 III.1.

L'action peut aussi être exercée par le licencié contractuel. Mais le droit reconnu au licencié est entouré de certaines conditions<sup>209</sup>. Seul le licencié exclusif peut agir en contrefaçon. Il est autorisé à agir sauf disposition contraire du contrat de licence, après mise en demeure du breveté demeurée infructueuse. Son action ne peut viser que les actions postérieures au contrat de licence.

Le même droit est accordé au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office. Cependant, le titulaire de pareille licence ne peut agir qu'après mise en demeure adressée au breveté et demeurée infructueuse. Toutefois, le défendeur dans le litige relatif au contrat d'exploitation d'un brevet peut-il revendiquer la qualité de licencié exclusif ?

Dans l'affaire Société Nijal contre Emsens, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française précise : «... Une société qui, à la date d'assignation en contrefaçon d'un brevet, justifie de sa qualité de licenciée exclusive par la production d'un contrat rendu opposables aux tiers par son inscription au registre national des brevets, est recevable à invoquer le préjudice causé par la contrefaçon alléguée qui lui est propre et à en réclamer réparation »<sup>210</sup>.

Cet arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française intéresse au premier chef le régime des contrats d'exploitation sur brevets.

Le 1<sup>er</sup> janvier 1982, la Société « Champagne Viande » dépose une demande de brevet n° 82-11596 sur une « machine pour la préparation des brochettes ».

Ultérieurement, la société Champagne et la Société Emsens concluent un contrat de licence exclusive dans lequel la société Champagne consent à la Société Emsens le droit d'engager toute action en contrefaçon. Or, la Société Nijal fabrique et commercialise des produits suspects. En sa qualité de licencié exclusif, la Société Emsens assigne la Société Nijal en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris fait droit à la demande le 16 juin 1994.

Postérieurement, le 27 juin 1994, la société Champagne cède le brevet à la Société

Emsens avec effet rétroactif à la date de dépôt ; la cession est ensuite publiée au registre national des brevets ;

La Société Nijal, le prétendu contrefacteur interjette appel, sans succès auprès de la cour d'appel de Paris le 30 octobre 1996. Elle forme enfin un pourvoi en cassation ; pour le demandeur au pourvoi (Société Nijal), la Société EMSENS qui a introduit l'action en qualité de licencié exclusif ne peut pas se prévaloir de sa qualité de cessionnaire en cause d'appel, ni davantage de la rétroactivité de la cession au jour du dépôt de la demande. La prétention suggère l'examen de deux questions d'inégales valeurs :

- Le demandeur qui introduit une action en contrefaçon en qualité de licencié exclusif et qui, en cours de procédure, acquiert la qualité de cessionnaire de brevet peut-il se prévaloir de qualité en cause d'appel ?
- La clause du contrat de cession régulièrement publié prévoyant la rétroactivité du transfert du droit au jour du dépôt de la demande de brevet est-elle opposable au tiers présumé contrefacteur ?

La Cour de cassation française répond par l'affirmative à cette double interrogation ;

Sur le premier aspect, la Cour reconnaît au demandeur qui introduit l'instance en qualité de licencié exclusif la possibilité de se prévaloir de la qualité de propriétaire en cause d'appel pour la même procédure. L'article 554 du nouveau Code français de procédure civile prévoit : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

Le titulaire initial du brevet, qui semble-t-il ne s'est pas associé à l'action en première instance, peut intervenir en cause d'appel aux côtés de son licencié exclusif pour obtenir des dommages-intérêts en sa qualité. Cette faculté est également ouverte à ses ayants-droit qui y ont intérêt<sup>211</sup>. Le fait que l'ayant-droit breveté soit, un temps, son licencié exclusif, ne peut priver ce dernier de la même faculté. Le principal intérêt de la

<sup>209</sup> Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, op. cit., n° 448, p.270.

<sup>210</sup> C. cass. com. 11 janv. 2000, Le Dalloz 2002, Jurisprudence-Sommaires commentés, n° 14, p.1197, obs. Jacques Raynard.

<sup>211</sup> Cessionnaire

« substitution » tient au calcul du « quantum » des dommages-intérêts.

Le second aspect de la solution précise les conditions d'efficacité des formalités publicitaires et la marge de liberté laissée aux parties au contrat de vente à l'égard de celles-ci. L'article L.613-9 du Code français de la propriété intellectuelle subordonne l'opposabilité aux tiers des contrats sur brevets à leur inscription au registre national des brevets. Spécialement, s'agissant de la cession de brevet, seul le cessionnaire dont le titre contractuel est publié, peut valablement agir en contrefaçon.

Or, cette publicité intervient ultérieurement à la signature de l'acte de cession en sorte que, pendant un temps – postérieur à la conclusion du contrat de cession, mais antérieur à la publication – le cédant n'a plus le droit de brevet dans son patrimoine, alors que le cessionnaire ne peut pas encore l'opposer aux tiers, notamment par le biais d'une action en contrefaçon.

112 – Par cet arrêt, la Cour de cassation française admet l'efficacité à l'égard d'un présumé contrefacteur de la clause prévoyant la rétroactivité de la cession au jour du dépôt de la demande de brevet et ultérieurement publiée avec la cession. La solution présente notamment un intérêt dans l'hypothèse susvisée, en présence d'actes suspects de contrefaçon réalisés entre la conclusion du contrat de cession de brevet et sa publication. La rétroactivité de la cession permet au cessionnaire d'agir valablement pour cette époque. Sans doute, pour contrecarrer les conséquences fâcheuses nées de la situation précédente, les parties disposent-elles encore la faculté de retarder le transfert du droit de brevet au jour de la publication de la cession, auquel cas c'est au cédant qu'il incombe d'agir en contrefaçon jusqu'à la date de la publication.

Le défendeur dépose encore une demande de licence obligatoire dont il tire argument pour obtenir le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon introduite par ledit brevet. Après les juges du fond, la Cour de cassation française le lui refuse : « Mais attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer,

la Cour d'appel énonce que la licence obligatoire prend effet à compter du jour où elle est accordée par jugement et en déduit exactement que la licence qui lui serait accordée ne pourrait exonérer son bénéficiaire de l'obligation de réparer le préjudice résultant de la reproduction antérieure du brevet ; que le moyen n'est pas fondé ».

113 – La grande rareté des contentieux en matière de licence obligatoire conduit à s'intéresser à toutes les décisions concernant<sup>212</sup>. Mais en l'occurrence, le dénouement du débat ne fait guère de doute. La délivrance d'une licence obligatoire ne vaut que du jour du jugement. La décision d'accorder celle-ci ne purge pas les actes de contrefaçon antérieurs.

Quant aux dommages-intérêts, leur principe même reste contesté par le défendeur aux motifs que le titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention ne subit aucun préjudice du fait des actes de contrefaçon. La Cour de cassation française rappelle « que le préjudice causé par la contrefaçon au titulaire d'un brevet qui n'exploite pas son invention consistait dans la privation de la redevance qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser ladite exploitation »<sup>213</sup>.

114 – Dans d'autres circonstances, quels sont les moyens dont dispose le défendeur à l'action en contrefaçon ?

Le défendeur peut contester l'élément matériel, moral ou légal de la contrefaçon qui lui est reprochée.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'élément matériel de la contrefaçon, le défendeur peut tenter de démontrer que les objets qu'il fabrique ou distribue ne reproduisent pas les caractéristiques protégées par le droit exclusif dont se prévaut le demandeur<sup>214</sup>.

Ensuite, pour l'élément moral de la contrefaçon, s'agissant de l'action pénale en contrefaçon, le défendeur a l'obligation de prouver sa bonne foi, consistant dans l'ignorance de l'existence du droit exclusif sur les formes reproduites ou distribuées<sup>215</sup>. Le professionnel dont la mauvaise foi est présumée, est exonéré s'il prouve avoir commis une erreur excusable<sup>216</sup> ; pareille preuve de la

<sup>212</sup> Sur l'appréciation de l'excuse légitime qu'il avait pour le breveté à ne pas exploiter son brevet, support d'une technique améliorée par la suite, V. TGI, Lyon 19 déc. 1997, Dossiers brevets 1997, I, p.8.

<sup>213</sup> Cf. Cass. com. 11 janv. 2000, précité.

<sup>214</sup> Rouen, 5 janv ; 1995, PIBD, 585, III, 198.

<sup>215</sup> Cf. droit des marques.

<sup>216</sup> Paris, 1<sup>er</sup> mai 1975, RTD com. 1977, 503, obs. Desbois.

bonne foi exonère le contrefacteur des sanctions pénales, mais pas nécessairement de sa responsabilité civile. Pour échapper à celle-ci, le défendeur doit prouver qu'il n'a pas commis de faute, en ayant opéré les vérifications raisonnables à propos de l'existence de droits exclusifs appartenant à des tiers.

Enfin, quant à l'élément légal de la contrefaçon, quel que soit le fondement de l'action, le défendeur n'est pas contrefacteur s'il prouve avoir obtenu l'autorisation du titulaire du droit exclusif. Celui qui prétend bénéficier de l'autorisation de reproduire une œuvre protégée, éventuellement par le droit d'auteur, doit être en mesure de le prouver par écrit. Lorsque l'autorisation fait défaut, le titulaire du droit peut saisir les juridictions compétentes.

## 2. les juridictions compétentes

115 – Toutes les décisions du directeur de l'O.A.P.I., sont susceptibles de recours. Il s'agit d'un recours en annulation et non en réformation ; ce recours est soustrait à la compétence de la juridiction administrative qui a normalement vocation à en connaître<sup>217</sup>. Tel est aussi le sens de l'article L.411-4 alinéa 2 du Code français de la propriété intellectuelle selon lequel : « Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ces décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle ».

Si les recours contre les décisions du directeur de l'O.A.P.I., concernant la délivrance ou le maintien des titres sont écartés, il convient de constater que les tribunaux peuvent aussi être saisis des questions diverses : validité du titre, contrefaçon, contentieux contractuel, etc.

Il ne suffit pas pour les parties à l'action d'avoir la qualité pour agir, il faut en outre comme le pense monsieur Prosper Bizitou, saisir la bonne juridiction compétente pour connaître de l'action tant pour ce qui est de la compétence d'attribution que pour la

compétence territoriale<sup>218</sup>. C'est une règle générale de droit !

Les articles 44 alinéa 1 et 59 des Annexes I, respectivement de l'Accord de Bangui de 1999 et de l'Acte de Bamako de 2015, sont consacrés à la juridiction compétente. En effet l'article 59 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako dispose : « 1) Les actions civiles relatives aux brevets sont portées devant les juridictions nationales compétentes et jugées comme pour les matières sommaires.

2) La juridiction nationale compétente en matière pénale, saisie d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété du brevet ».

Dans les cas visés par les articles susmentionnés, le tribunal compétent « *ratione loci* » est, au choix conformément au droit commun, celui dans le ressort duquel a lieu la contrefaçon, où est subi le dommage, ou bien encore, où est situé le domicile du défendeur ou du prévenu<sup>219</sup> ;

116 – Les procès selon la nature de la contestation sont portés devant les juridictions répressives ou les juridictions de droit commun. Dans l'un et l'autre cas, il convient de tenir compte des règles de compétence « *ratione materiae* et *ratione loci* ».

L'option l'une et l'autre des deux actions ont leurs avantages. Le tribunal correctionnel peut prononcer les peines ; en outre, il peut statuer sur les réparations civiles. La juridiction civile ne peut statuer que sur le dernier point.

D'un autre côté, le tribunal correctionnel n'est pas aussi sûr pour le titulaire du droit. Le prévenu peut appeler pour sa défense des témoins qui peuvent éventuellement déformer la vérité ; d'ailleurs la maxime : « *in dubio pro reo* » (le doute profite à l'accusé) profite au prévenu toutes les fois que le juge a quelque doute sur l'existence du délit. En ce qui concerne l'autorité de la décision du Tribunal correctionnel, elle est plus limitée que celle de la décision de la juridiction civile. En général, le choix est porté sur la civile ; Toutefois, il convient de rappeler que la voie correctionnelle est plus rapide et moins coûteuse<sup>220</sup>.

<sup>217</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1636, p.779.

<sup>218</sup> Prosper Bizitou, op. cit., p.517.

<sup>219</sup> Patrick Tafforeau, 3<sup>e</sup> éd., n° 518, p.377.

<sup>220</sup> A. Casalonga, op. cit., II, n° 1261

Naturellement, les règles de procédure sont différentes, mais il est inutile de relever ici toutes les différences qui séparent les deux actions d'après le droit commun.

En ce qui concerne la compétence « *ratione materiae* », il convient d'établir la distinction entre la saisine de la juridiction répressive et la juridiction civile.

Le tribunal correctionnel est naturellement compétent pour le délit de contrefaçon envisagé par les articles 62 et 59 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, sinon, il doit se déclarer incompétent « *ratione materiae* ». Il ne peut connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique. Mais, si les faits relevés contre le prévenu ne constituent pas des délits prévus par l'Accord de Bangui et l'Acte de Bamako relatifs à la contrefaçon d'un brevet, mais seulement des faits de concurrence déloyale, le tribunal correctionnel ne peut statuer.

Si le tribunal correctionnel est saisi, la juridiction civile doit surseoir à statuer en vertu de la maxime d'après laquelle « le criminel tient le civil en état » ; par exemple, le tribunal civil est saisi d'une demande en mainlevée de saisie, et postérieurement l'action en contrefaçon est introduite devant le tribunal correctionnel ; le tribunal civil doit surseoir<sup>221</sup> !

D'autre part, le tribunal correctionnel, saisi de l'action en contrefaçon, peut être amené à statuer sur des questions relatives des droits du plaignant. Par exemple, le prévenu peut prétendre que le brevet est frappé de nullité ou de déchéance, ou qu'il n'est pas la propriété de son adversaire. Cette question ne peut pas se poser au cas où l'action est intentée par la voie civile, car les tribunaux civils ont la plénitude de juridiction, ils peuvent statuer sur toutes les questions soulevées par la demande ou la défense.

Il en résulte que le juge doit alors rechercher si la cause de l'action réside dans une règle du droit des brevets. Le litige relève dans ce cas de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Il convient de ranger dans cette catégorie non seulement les instances en

nullité ou en résiliation du contrat fondées sur la nullité d'un brevet, mais sans doute aussi celles relatives à la communication des perfectionnements ou à la garantie.

Si l'action est au contraire fondée sur une règle tirée du droit commun des contrats, par exemple au respect de l'exclusivité, à la durée du contrat, il n'y a aucune raison d'en soustraire la connaissance au juge désigné par application des règles de compétence du droit commun<sup>222</sup>.

Il en irait autrement si la solution du contentieux contractuel peut dépendre de l'appréciation de la validité d'un brevet<sup>223</sup>.

A fortiori, faut-il écarter le régime dérogatoire de compétence dès lors que le litige ne porte que sur la violation de l'obligation de ne pas divulguer un savoir-faire, à l'exclusion de toute contrefaçon d'un brevet<sup>224</sup>. Cependant, lorsque le tribunal correctionnel est saisi, jusqu'où s'étend sa compétence ?

117 – Un doute peut naître en matière de brevets du fait que les articles 43 et 46 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, renvoient formellement aux tribunaux civils les actions en nullité ou en déchéance de brevet, ainsi que d'une manière générale toutes les contestations relatives à la propriété des brevets ; de même, les articles 47 alinéa 1 et 46 des Annexes III, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, sur les marques de produits ou de services renvoient aussi aux tribunaux civils toutes les actions civiles relatives aux marques.

Ce doute est levé par les articles 62 et 59 alinéa 2 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, qui énoncent : « La juridiction nationale compétente en matière pénale, saisie d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété du brevet », et l'article 46 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Acte de Bamako précise de même : « La juridiction nationale compétente en matière pénale, saisie d'une action pour délit de contrefaçon, statue sur les

<sup>221</sup> Tr. Civ. Seine, 16 janvier et 18 février 1892, Ann., 92.227 ; Cass. Req., 19 juin 1924, Ann., 25.42.

<sup>222</sup> CA Paris, 19 juin 1986, Gaz. Pal ;, 1988, 1, jur., p.35, obs. B. pochon ; TGI Paris, 13 nov., 2001, PIBD 2002, III, p.183.

<sup>223</sup> Cass. com., 21 janv. 2004, n° 02-16.958, Propr. Ind. Avr. 2004, comm ; n° 29, obs. J. Raynard.

<sup>224</sup> Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.030, PIBD 2011, III, p.517.

exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance de la marque, soit des questions relatives à la propriété de la marque ».

Cela va sans dire que le principe selon lequel le juge correctionnel, saisi de l'action, est juge de l'exception, permet à plus forte raison au Tribunal correctionnel d'examiner les exceptions relatives, par exemple, à la régularité ou à l'irrégularité du dépôt, de la nouveauté de la marque.

118 – En revanche, devant quelle juridiction doit être portée, d'autre part l'action civile ? La question se présente d'une manière différente selon les divers droits de propriété industrielle.

En matière de droit de brevets, les 65 et 66 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, disposent : « A défaut, pour le demandeur de se pourvoir, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la saisie ou la description, ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu ». Bien que certains auteurs, en particulier Paul Roubier, soutiennent que l'expression « la voie civile » concerne aussi les Tribunaux de commerce, dans les hypothèses où ceux-ci sont compétents selon le droit commun<sup>225</sup>, cette thèse n'a jamais prévalu en jurisprudence<sup>226</sup>. La meilleure raison qui est donnée, c'est que l'article 44 paragraphe 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui, renvoie les actions relatives à la nullité ou à la déchéance des brevets, ainsi que toutes les contestations relatives à la propriété des brevets devant les Tribunaux civils. En outre, l'article 47 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako précise : « 1) Les actions visées à l'article 46 précédent ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les juridictions nationales compétentes ».

Ces textes sont précis. Or, il y a peu d'actions en contrefaçon dans lesquelles ne soit pas soulevée une exception relative à la nullité, à la déchéance ou à la propriété du brevet. Dès lors, comme aucune disposition n'accorde compétence au tribunal de commerce pour

statuer sur l'exception, ce tribunal doit se déclarer incompétent en pareille occurrence, et l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal civil<sup>227</sup>, solution peu élégante et peu avantageuse !

Les actions civiles, précise également l'article 615-7 alinéa 1<sup>er</sup> du Code français de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative ».

119 – Il est certain que relèvent sans hésitation de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance, les actions en nullité ou déchéance de brevet, ainsi que celles relatives à la propriété du titre. Toutefois, les juridictions compétentes sont habilitées à prononcer les sanctions appropriées.

### **C) Les sanctions contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention : de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015**

120 – Le titre V de l'Annexe I de l'Accord de Bangui relatif aux brevets d'invention est intitulé : « De la contrefaçon, des poursuites et des peines ». En revanche, le titre VI de l'Annexe I de l'Acte de Bamako, qui traite aussi de la contrefaçon dans l'article 62, porte sur les « autres actions en justice et de la procédure ».

Les sanctions contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention sont nombreuses. Dans sa classification, Paul Roubier énumère les sanctions suivantes : les sanctions restitutives (interdiction sous astreinte de poursuivre la contrefaçon) ou indemnissantes (dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé) ; les autres sanctions dont la nature juridique est discutée (mesures de confiscation ou de destruction, publicité des décisions judiciaires)<sup>228</sup>. Parmi les différentes sanctions, il

<sup>225</sup> Paul Roubier, op. cit., p.440.

<sup>226</sup> Cass. Com. 18 fév. 1988, n° 85-40.213, cassant CA Versailles, 23 janv. 1987, PIBD 1987, III, p.152.

<sup>227</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1644, p.782.

<sup>228</sup> Paul Roubier, op. cit., n° 98, p.453.

convient de cerner les sanctions civiles (1) et les sanctions pénales (2).

### 1. Les sanctions civiles aux atteintes des droits du titulaire du brevet d'invention

121 – L'action contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention est une prérogative particulière qu'offrent les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako au propriétaire du brevet. Elle conforte la protection du droit et en assure l'effectivité de la jouissance comme l'écrit à juste titre monsieur le professeur Amadou Tankoano<sup>229</sup>. Elle n'écarte pourtant pas les modes traditionnels de réparation des dommages résultant de la violation d'un droit de propriété que sont les règles traditionnelles de la responsabilité civile.

122 – Les sanctions civiles aux atteintes du droit du titulaire du brevet d'invention, notamment les sanctions de la contrefaçon ont deux objectifs : faire cesser le trouble et réparer le dommage subi<sup>230</sup>.

Le premier objectif est principalement rempli par des mesures d'interdiction et de destruction. En effet, l'article 75 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako relatif aux autres sanctions complémentaires dispose : « 1) En cas de condamnation, la juridiction nationale compétente en matière civile ou pénale ordonne la confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants en fonction de leur nature, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, contre le contrefacteur, le receleur, l'introduit ou le débitant.

2) La juridiction nationale compétente peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité de jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise ».

Le deuxième objectif passe par l'allocation de dommages et intérêts dont l'évaluation prête à difficulté. La mise en œuvre

de cette phase de la procédure peut conduire à solliciter le mécanisme d'information<sup>231</sup>.

Une réelle unité règne en la matière dans le droit de la propriété intellectuelle. En cas d'atteinte à un bien intellectuel constatée dans le cadre d'une action en contrefaçon, le juge peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte aux biens intellectuels soient écartés des circuits commerciaux, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

123 – La jurisprudence du droit des marques est sans doute précieuse ; elle apporte un éclairage dans l'interprétation des articles 67 et 75 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, relatifs à la confiscation ou à la destruction des objets reconnus contrefaisants.

Dans l'affaire Société Lessi ... Crist ... contre M ... LAABAR O.M., le tribunal de Wilaya de Nouakchott décide : «... Le tribunal a pris une décision préliminaire contradictoire portant confiscation et destruction de la quantité saisie de savon « Taous » qui a été fabriqué en simulant la marque commerciale des produits de la Société Lessi ... Crist »<sup>232</sup>.

En l'espèce, la Société Lessi ... Crist ... constate une grande réduction de ses ventes sur le marché mauritanien, à cause de la simulation de son produit et sa vente à des prix plus bas que le prix ordinaire. Sur le fondement de l'article 43 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, elle demande la confiscation des produits dont la marque est contraire aux textes de l'article 37. Le tribunal peut aussi statuer sur la destruction des produits et articles des marques reconnues comme étant contraires aux dispositions de l'article 37.

La destruction permet de mettre fin à la contrefaçon ; elle permet d'en tarir le marché. En pratique, elle est assez vaine tant il est difficile de récupérer les objets mis en circulation. Il appartient au titulaire de l'action en contrefaçon de demander au juge la forme de réparation en nature qu'il souhaite, le juge déterminant ensuite la solution la plus opportune.

<sup>229</sup> Amadou Tankoano, art. cit., p.627.

<sup>230</sup> C. Roda, Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle-Droit français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, Litec, 2011, coll. CEIPI, t.50.

<sup>231</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 1273, p.885.

<sup>232</sup> Société Lessi ... Crist ... c./ M ... LAABAR O.M., jugement n° 041/04 du 12 juillet 2004 du tribunal de Wilaya de Nouakchott, Recueil des décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., n° 3, octobre 2011, pp.262-265.

Outre la destruction des supports matériels de la contrefaçon, la réparation en nature passe aussi par une information des tiers. Conformément aux articles 67 alinéa 2 et 75 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, le juge peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale, ou par des extraits dans les journaux, ou sur les services de communication au public en ligne.

La décision de justice doit désigner ces supports de communication et définir les modalités de cette publicité. Si cette réparation ne permet pas de retirer de la circulation des produits contrefaisants, elle est attractive car elle remplit plusieurs fonctions : elle signale le comportement illicite d'un acheteur économique, indique la mobilisation du propriétaire du bien intellectuel à défendre ses biens, et rappelle aux réseaux de distribution que ce dernier agit pour préserver ses membres, enfin sensibilise le grand public. Le retrait des produits étant très aléatoire dans sa mise en œuvre, cette publicité ne souffre pas de cette incertitude.

Dans tous les cas, l'ensemble des mesures de réparation prononcées par le juge l'est au frais de l'auteur de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle !

124 – Les tribunaux peuvent accorder des dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice causé, c'est une solution fréquente, mais non pas forcée. Il a été admis depuis longtemps que le breveté peut réclamer au contrefacteur tous les bénéfices que ce dernier réalise, non seulement qu'ils sont illégitimes, mais encore, parce que le monopole qui appartient au breveté conduit à admettre que toute la clientèle qui est détournée par le contrefacteur achète le produit du breveté qui a seul le droit de le reproduire et de le vendre. C'est donc pour ce dernier un gain manqué !

125 – Comment fixer le montant de l'indemnité ? Les solutions sont purement jurisprudentielles. Elles sont dominées par deux principes : l'un tiré de l'article 1382 du Code civil selon lequel tout le préjudice doit être

réparé, mais rien d'autre que le préjudice ; l'autre est tiré de l'article 1149 du Code civil<sup>233</sup>. Or, selon l'article 1149 du Code civil, les éléments du préjudice sont de deux ordres : le gain manqué et la perte subie.

Il est de principe qu'en ce qui concerne le gain manqué, il y a lieu de faire une distinction selon que le breveté exploite l'invention ou ne l'exploite pas. Si le breveté n'exploite pas l'invention, il convient d'admettre que son préjudice correspond au prix d'une licence<sup>234</sup>.

La solution est la même lorsque le breveté exploite, non pas personnellement, mais par l'intermédiaire d'un licencié. En assimilant le contrefacteur à un licencié, la jurisprudence encourage la contrefaçon !

Aussi, la jurisprudence a-t-elle de plus en plus tendance à augmenter la redevance pour précisément la rendre dissuasive<sup>235</sup>. Il a été jugé que l'indemnité de contrefaçon a une double fonction dissuasive et réparatrice : le montant peut, en conséquence, être supérieur au préjudice subi<sup>236</sup>.

126 – La Cour de cassation française considère que c'est à bon droit qu'un arrêt condamne le contrefacteur à payer une redevance indemnitaire, fixée à un taux sensiblement supérieur à celui d'une redevance contractuelle. En effet, poursuit, la Cour, en retenant à l'égard du contrefacteur un taux supérieur à celui consenti à des contractants choisis par le breveté, l'arrêt ne fait qu'apprécier souverainement le montant du préjudice effectivement causé par les agissements fautifs<sup>237</sup>.

La Cour de cassation française ne dit pas que la redevance indemnitaire doit être plus élevée que les redevances contractuelles pratiquées par le breveté. Elle estime que les juges du fond considèrent que les redevances pratiquées habituellement par le breveté sont trop faibles, et qu'en fait le breveté peut prétendre à des redevances plus élevées.

Parfois, la jurisprudence française tient compte du marché pour calculer le taux de la redevance. Si par exemple, le breveté a déjà un distributeur en France, les tribunaux admettent

<sup>233</sup> Cass. com., 13 janv. 1971, D.1971.147.

<sup>234</sup> P. Mathely, De l'évaluation de l'indemnité de contrefaçon, Ann. 1963.284 ; TGI Paris, 7 fév. 1970, JCP 1973. II. 17298, note J.J. Burst ; TGI Paris, 10 déc. 1987, PIBD. 1988.211.

<sup>235</sup> TGI Paris, 30 sept. 1982, PIBD 1982. III. 264 ; TGI Paris, 10 déc. 1987, PIBD 1988. III. 211.

<sup>236</sup> TGI Paris, 14 mars 1987, D. 1988. somm. com. 350, obs. J.M. Mousseron et J. Schmidt.

<sup>237</sup> Cass. com., 19 fév. 1991, Ann. Prop. Ind. 1991. 4. Note P. Mathely.

qu'il ne peut accorder de licence à un concurrent direct qu'à un taux élevé<sup>238</sup>. Il convient aussi de tenir compte de ce que, en pareil cas, le contrefacteur qui n'a pas la charge d'une redevance de licence produit à moindre coût, pratiquant ainsi des prix plus bas que ceux du breveté qui distribue ses produits en France.

N'est pas considéré comme exploitant, le breveté qui fait exploiter le brevet par une filiale, même s'il détient la quasi-totalité du capital social<sup>239</sup> ;

Lorsque le breveté exploite personnellement, le manque à gagner correspond au bénéfice que la contrefaçon empêche le breveté de réaliser. Dans l'affaire T. Philippe et autres contre madame ET ... K.K. Marie Pascale, relative à la validation de saisie contrefaçon et paiement des dommages-intérêts, la cour d'appel du centre à Yaoundé précise : « Sur les dommages-intérêts

- Considérant que la réparation du préjudice moral est due même en matière de contrefaçon aussi longtemps que la victime physique a subi des remords du fait de l'atteinte portée à son droit comme c'est le cas pour ET ... née K. Marie Pascale ;
- Que c'est à bon droit que le premier juge a octroyé une telle somme en réparation de ce préjudice souffert par dame ET ... née K. Marie Pascale ;
- Considérant pour ce qui est du préjudice commercial qu'il n'est valablement indemnisé qu'autant que le manque à gagner ou la perte éprouvée par le commerçant est évaluée sur la base des documents comptables par lui communiqués à l'administration fiscale ... »<sup>240</sup>.

En l'espèce, sur la responsabilité civile, la cour d'appel du centre de Yaoundé précise que la définition de la contrefaçon est une reproduction grossière ou suffisamment complète d'un bien de la propriété industrielle. L'analyse des faits et objets mis sous scellé tel qu'il ressort des procès-verbaux de constat du 20 avril 1998 et de saisie-contrefaçon n° 684, 685, 686, 687, 688, 689 et 690 en date du 6 mai 1998 de maître N.E., huissier de justice à

Yaoundé, permettent de retenir des éléments de contrefaçon contre les appelants ;

En effet, leur faute transparait par le fait pour eux de commercialiser en connaissance de cause des produits contrefaits, alors qu'ils s'approvisionnent auprès de l'intimée et vendent les mêmes produits en original. C'est à bon droit que leur responsabilité civile est retenue, leur mauvaise foi étant alors confortée par l'impossibilité dans laquelle ils dénoncent les soi-disant fournisseurs des produits contrefaits.

127 – Le préjudice n'est donc pas égal aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. En effet, s'il est démontré que le breveté n'a pas les moyens de fabriquer et de vendre la production du contrefacteur, le préjudice n'est pas égal aux bénéfices réalisés par le contrefacteur<sup>241</sup>. Il convient de tenir compte non seulement de ses capacités de production du breveté, mais également de ses capacités de vente. Lorsque le marché est tel que les clients répartissent leurs commandes entre plusieurs fournisseurs, le breveté ne peut pas prétendre à la totalité de la masse contrefaisante<sup>242</sup>.

Toutefois, pour ce que le breveté ne fabrique et ne vend pas, il a droit à une indemnité de licence. Quoiqu'il en soit, le breveté a droit aux marges bénéficiaires qu'il peut réaliser sur les ventes manquées du fait de la contrefaçon<sup>243</sup> ;

128 – En revanche, la formule retenue par la jurisprudence consiste à dire que le contrefacteur doit payer le montant des bénéfices perdus par le breveté sur les ventes manquées par celui-ci du fait de la contrefaçon<sup>244</sup>.

Il convient aussi d'admettre que les dommages-intérêts comprennent non seulement le préjudice causé par la vente de l'objet breveté lui-même, mais encore le préjudice causé par la vente des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté « un tout commercial indivisible ». Par exemple s'agissant d'un brevet pour un manchon à incandescence, comme le précise une décision très ancienne, alors que la société qui exploite le brevet vend

<sup>238</sup> TGI Paris, 5 fév. 1982, Ann. 1984. 141.

<sup>239</sup> Paris, 14 nov. 1984, RTD com. 1985. 512. Obs. A. Chavanne et J. Azéma.

<sup>240</sup> Arrêt n° 155 du 5 fév. 2003 de la Cour d'appel du centre de Yaoundé, T. Philippe et autres C./Mme ET ... K. Marie Pascale, Recueil de décisions de justice, collection de l'O.A.P.I., n° 3, 2011, p.349.

<sup>241</sup> TGI Paris, 6 juillet 1984, PIBD 1985. III. 18.

<sup>242</sup> TGI Paris, 11 oct. 1985, PIBD 1986. III. 44.

<sup>243</sup> Paris, 31 janvier 1985, Ann. 1986. 79.

<sup>244</sup> Paris, 2 juillet 1986, Ann. prop. Ind. 1987. 114.

en même temps ces manchons, des becs destinés à les alimenter, il y a lieu de tenir compte des bénéfices qu'elle réalise, non seulement sur la vente du manchon, mais aussi sur la vente du bec qui forme avec le manchon, un tout commercial indivisible<sup>245</sup>.

129 – Les auteurs, en particulier le professeur Jacques Azéma, s'accordent à reconnaître que le contrefacteur ne doit rien conserver de ses bénéfices qui sont qualifiés d'illégitimes. C'est immoral qu'il lui en reste quelque chose !

Si le contrefacteur d'un brevet ou d'une marque ne doit rien garder pour lui de ses bénéfices illégitimes, c'est parce que ces bénéfices sont obtenus par une violation du droit d'autrui. Pourquoi donc le contrefacteur lance-t-il par exemple ces produits sous une marque qui n'est pas la sienne, sinon, parce qu'il pense, de cette manière, déterminer les consommateurs à les acheter.

Si le contrefacteur est de bonne foi, il peut y avoir là une cause de modération des dommages-intérêts. Mais, s'il est de mauvaise foi, il doit rendre tous les bénéfices qu'il retire de la vente des objets revêtus d'une marque contrefaite.

A la demande des dommages-intérêts formée par le titulaire du droit violé contre un contrefacteur, peut s'opposer une demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par le défendeur qui prétend qu'il est injustement accusé de contrefaçon.

Contre les actions téméraires ou vexatoires, la jurisprudence applique la théorie de l'abus de droit. Si elle réagit contre les saisies téméraires, parce que c'est là que se manifeste le plus gravement, l'exercice abusif du droit, à cause de l'immixtion dans les affaires du saisi et de la publicité donnée à l'accusation de contrefaçon. Ici, en jurisprudence, c'est la formule d'après laquelle il n'y a d'exercice abusif du droit d'agir en justice, que s'il y a malice, ou mauvaise foi, ou erreur grossière équipollente au dol qui s'applique<sup>246</sup>.

Mais, certaines décisions vont plus loin et critiquent la légèreté et l'imprudence avec laquelle l'action en contrefaçon est intentée, ou

encore la publicité donnée à l'instance, et les accusations de contrefaçon auprès de la clientèle, ou aussi le fait que le demandeur ne peut pas se méprendre sur la portée exacte de ses droits<sup>247</sup>. Il y a même des décisions qui critiquent le fait que le demandeur en contrefaçon agit par la voie correctionnelle plutôt que par la voie civile, mais reste discuté, parce qu'il s'agit d'un choix qui est ouvert par la loi elle-même<sup>248</sup>, qui permet également au breveté comme le prévoit l'Accord de Bangui ou l'Annexe I de l'Acte de Bamako de saisir le Tribunal correctionnel.

## 2. Les sanctions pénales aux atteintes des droits du titulaire du brevet d'invention

130 – L'atteinte à la propriété et aux biens est du domaine naturel du droit pénal. Le vol, la dégradation, la destruction des biens d'autrui font l'objet de sanctions pénales. Les biens intellectuels connaissent, comme tout autre bien, une protection pénale de la propriété ;

Toutefois, en raison notamment de l'absence de soustraction du bien du fait de son immatérialité, les incriminations appliquées aux atteintes portées aux biens corporels ne peuvent s'appliquer aux biens intellectuels, sous réserve d'abus de confiance<sup>249</sup>.

Un droit pénal spécial de la propriété intellectuelle s'est développé, le législateur édictant des incriminations, des procédures et des sanctions adaptées aux spécificités des biens intellectuels<sup>250</sup>.

L'incrimination des atteintes aux brevets est prévue par les articles 58 et 71 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, relatifs aux délits de contrefaçon et sanctions pénales. En effet, l'article 71 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako dispose : « Le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des réparations civiles ». En outre, l'article 72 de l'Annexe I de l'acte de Bamako relatif à la récidive et

<sup>245</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1642, p.781.

<sup>246</sup> Paris, 19 nov. 1930, Ann. 31. 185.

<sup>247</sup> Aix, 17 mai 1950, Ann. 50.236.

<sup>248</sup> Orléans, 8 juill. 1921, Ann. 29.374.

<sup>249</sup> B. de Lamy, Abus de confiance et biens immatériels ; extension du domaine des possibles,

note sous Cass. crim. 22 sept. 2004 et 20 oct. 2004.

D2005, J.411 et s. Sur ce même arrêt, Th. Revet, RTD civ. 2005, n° 1. 164.

<sup>250</sup> Nicolas Binctin, op. cit., n° 1294, p.898.

circonstances aggravantes énonce : « 1) En cas de récidive ou de circonstances aggravantes, les peines ci-dessus sont portées au double.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq (5) années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

3) Les peines prévues à l'article 71 ci-dessus sont portées au double, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ou si le contrefacteur s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier des procédés décrits dans le brevet.

4) Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice ».

131 – Pierre angulaire de la responsabilité pénale, l'infraction, selon l'analyse classique qui en est faite par messieurs les professeurs Roger Merle et André Vitu, est la manifestation fautive d'une volonté agissant contre le droit et sanctionnée par la loi au moyen d'une peine<sup>251</sup>. Pour renforcer la protection des prérogatives des brevetés, au regard des peines retenues par les articles 58 et 59 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui et l'article 71 de l'Annexe I de l'Acte de Bamako par le délit de contrefaçon qui est puni d'une amende de 5.000.000 à 30.000.000 de francs CFA, sans préjudice des réparations civiles.

Les juges trouvent dans l'amende une sanction aisément applicable parmi la panoplie des sanctions de la deuxième catégorie prévue par les articles 59 et 72 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako. Les sanctions pénales, comme les autres sanctions – les sanctions patrimoniales et extrapatrimoniales – et même plus qu'elles, produisent deux effets principaux selon les professeurs Filiga Michel Sawadogo<sup>252</sup>, Paul-Gérard Pougoué, Yvette Kalieu<sup>253</sup> :

- d'une part, un effet dissuasif : la menace de sanctions pénales amène les débiteurs et dirigeants à éviter la commission des actes incriminés ;
- d'autre part, un effet distributif et surtout « éradicatif » : il faut, si les conditions sont réunies, appliquer les peines prévues et empêcher pour l'avenir la commission des actes incriminés.

Cependant, madame Martine Boizard reproche aux amendes encourues par les personnes physiques d'être parfois excessives<sup>254</sup>. Il est vrai qu'en France, les amendes encourues par les personnes physiques peuvent atteindre des montants parfois faramineux. Ainsi, l'amende encourue par une entreprise en France s'élève à 225.000 euros pour un simple vol, soit le quintuple de l'amende de 45.000 euros en matière de trafic de stupéfiants, soit le quintuple de l'amende prévue par les articles 222-34 et suivants du Code pénal français.

132 – La possibilité de condamner les personnes morales responsables d'une contrefaçon est spécialement envisagée en matière de propriété littéraire et artistique par l'article L.335-8 du Code français de la propriété intellectuelle. Conformément aux principes généraux gouvernant la matière, il s'agit :

- d'une responsabilité cumulative qui n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices d'une contrefaçon ;
- d'une responsabilité conditionnelle : l'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale, par ses organes ou ses représentants.

Ceci interdit que la personne morale soit déclarée responsable pénalement des infractions commises à son profit par un de ses membres si celui-ci n'a pas la qualité

<sup>251</sup> Roger Merle et André Vitu, *Traité de droit criminel*, Cujas, 3<sup>e</sup> éd., n) 268, p.365, cité par Jean-Marie Combette, *Les nouvelles pénalités applicables en cas d'infraction au droit du travail*, Dr. Soc., n° 4, 1973, p.235.

<sup>252</sup> Filiga Michel Sawadogo, *OHADA, droit des entreprises en difficulté*, *juriscope*, 6<sup>e</sup> éd., Bruylant Bruxelles, 2002, n° 369, p.347.

<sup>253</sup> Paul-gérard Pougoué, Yvette Kalieu, *L'organisation des procédures collectives d'appurement du passif OHADA*, Presses Universitaires d'Afrique, 1999, p.109.

<sup>254</sup> Martine Boizard, *Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision*. *Revue des sociétés*, 1993, p.331.

d'organe<sup>255</sup>, ou n'est pas qualifié pour la représenter<sup>256</sup>.

133 – A l'instar du Code français de la propriété intellectuelle, les articles 58 et 71 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, relatifs au délit de contrefaçon, se bornent à fixer le taux maximum de l'amende applicable. D'une part, il appartient bien entendu au juge de moduler le montant de l'amende. D'autre part, l'application du taux maximum de 30.000.000 de francs CFA prévu par l'Annexe I de l'Acte de Bamako peut être justifiée pour sanctionner selon la gravité du délit les contrefaçons.

La sanction de l'amende prévue par les articles 58 et 71 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, pour toute atteinte portée aux droits du breveté n'est pas exclusive, d'autres peines peuvent être prononcées par le juge répressif. Toutefois, les articles 60 et 65 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, sur les circonstances atténuantes mentionnent : « Les dispositions des législations nationales des Etats membres, relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe ».

En revanche, les articles 59 et 72 des Annexes I, respectivement, de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, qui regroupent la deuxième catégorie de violation du droit de propriété ainsi que les différentes sanctions, mentionnent la récidive, les circonstances aggravantes, les amendes, l'emprisonnement, la complicité de contrefaçon ;

La complicité de contrefaçon est également réprimée par l'article 59 du Code pénal de la République du Congo qui dispose : « Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement ». En outre, l'article 60 du Code pénal de la République du Congo dispose : « seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou

donné des instructions pour la commettre ... »<sup>257</sup>.

134 – Conformément aux principes généraux du droit pénal, doit être considéré comme complice de la contrefaçon, l'individu qui, sans accomplir personnellement les éléments constitutifs de l'infraction imputable à l'auteur, facilite ou provoque l'action principale par des agissements d'une importance matérielle secondaire : aide ou assistance, fourniture de moyens, instigation<sup>258</sup>.

Le caractère accessoire de cette forme de participation criminelle, même dans la contrefaçon, conduit à se demander essentiellement si la répression légale de l'acte de complicité doit être solidaire de la répression légale de l'acte de l'auteur ? Autrement dit, la responsabilité pénale du complice de la contrefaçon est-elle étroitement commandée, au plan de l'incrimination et de la sanction légalement applicable, par l'acte accompli par l'auteur de la contrefaçon ?

Cela conduit à rechercher si l'acte de complicité de contrefaçon se confond avec l'acte principal dans une infraction unique dont il est en quelque sorte un fragment indivisible ; ou s'il peut être considéré comme un délit distinct comportant des éléments constitutifs propres susceptibles d'être appréciés séparément et différemment ;

135 – La doctrine donne souvent ses préférences à des analyses plus nuancées et plus réalistes. Parmi celles-ci, la théorie de Jean Carbonnier retient particulièrement l'attention<sup>259</sup>.

Jean Carbonnier ne conteste pas que la complicité puisse être considérée comme un délit distinct. Mais ce délit distinct, observe-t-il très justement, est un « délit conditionné » par l'infraction principale. Il convient de discerner sans peine dans la structure de la complicité tous les éléments constitutifs d'un délit spécial : élément matériel original réalisé par les diverses opérations qui facilitent l'entreprise de l'auteur (aide ou assistance, fourniture de moyens, provocation), élément légal spécifique, élément moral (mauvaise foi) ;

<sup>255</sup> Assemblée générale, conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance.

<sup>256</sup> Simple employé.

<sup>257</sup> Code pénal de la République du Congo, Editions GIRAF, Paris, 2001, p.17.

<sup>258</sup> Sylviane Durande, propriété littéraire et artistique, Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, 2003, Vol. II, Tome VI, nos 79-94, pp.13-15.

<sup>259</sup> Jean Carbonnier, Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal, J.C.P., 1952.I.1034.

Toutefois, ce délit autonome comporte un quatrième élément, un élément surnuméraire en quelque sorte s'il doit être comparé à la généralité des infractions, à défaut duquel il n'est pas concevable : « le caractère délictueux de l'action d'autrui avec laquelle les agissements du prévenu ont été en relation ». Le délit d'autrui, constate Jean Carbonnier, « s'incorpore à la définition du contrat de complicité comme le contrat violé entre dans la formule de l'abus de confiance, comme le crime glorifié fait partie intégrante du délit d'apologie » !

136 – De ces observations théoriques, Jean Carbonnier tire des conséquences pratiques qui rejoignent en apparence et seulement au plan des formules, deux propositions fondamentales de la criminalité d'emprunt.

Il conduit tout d'abord à poser en principe qu'il ne peut exister de complicité en l'absence d'un acte principal délictueux. L'action délictueuse d'autrui déclenche et « conditionne » étroitement la répression des actes du complice.

Seulement, cette condition est généralement mal comprise. Ce qui est indispensable, c'est que l'acte principal soit qualifié crime ou délit par la loi. Les faits accomplis par l'auteur ou le co-auteur doivent présenter « la figure d'une infraction à la loi pénale », ils doivent évoquer au premier coup d'œil des agissements interdits. Mais cette condition est suffisante à elle seule pour que le délit spécial de complicité soit distinctement répréhensible. Il n'est nullement « besoin que cette action délictueuse externe à quoi se relie l'infraction réunisse en elle-même tous les éléments constitutifs d'un délit légalement punissable » ;

Il importe peu, par exemple, que, pour des motifs particuliers, l'acte principal échappe à la répression. Du moment que l'activité déployée par l'auteur s'apparente intrinsèquement à l'une des infractions punies par les lois pénales, le complice demeure isolément répréhensible. Par là même, les inconvénients majeurs de la théorie de la criminalité d'emprunt sont également éliminés ;

137 – Enfin, Jean Carbonnier observe que ce délit conditionné s'apparente également à un « délit cadre », apte à venir encadrer n'importe quelle autre infraction. « Entre le délit abstrait de complicité et le délit concret qu'il enserme, il s'établit un rapport d'affinité qui, dans une théorie rationnelle des familles de délits » suffit à légitimer les pénalités applicables au complice soient tarifées par référence à la peine prévue pour l'acte principal. Ainsi, il convient d'ailleurs d'expliquer, sans être obligé d'avoir recours à la fiction de la criminalité d'emprunt, les dispositions des Annexes I de l'Accord de Bangui, de l'Acte de Bamako, du Code pénal français et du Code pénal de la République du Congo qui frappent les complices de la même peine que l'auteur principal.

138 – Les peines applicables à l'acte de complicité sont celles que la loi, les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako attachent à l'infraction principale. La formule légale de l'article 59 du Code pénal du Congo et du Code pénal français, selon laquelle le complice est puni « de la même peine » que l'auteur ne doit pas être prise à la lettre. Elle ne signifie évidemment pas qu'il doit y avoir égalité de fait entre les peines effectivement infligées au complice et à l'auteur. Elle vient tout dire comme le pense également Michel Voirin, qu'il y a égalité de droit au point de vue des pénalités applicables à l'un et à l'autre<sup>260</sup>. En d'autres termes, le complice de contrefaçon est passible d'une peine de même nature, et de même taux minimum et maximum, que celle prévue par les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako pour le fait principal.

### Conclusion de la deuxième partie

139 – Dans les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako, ainsi que dans les autres Annexes du droit de la propriété intellectuelle, la constatation des infractions procède le plus souvent d'une saisie-contrefaçon et/ou d'une retenue douanière.

Cependant, en France, compte tenu de l'extrême difficulté à rapporter la preuve de l'utilisation d'un procédé par un tiers, l'article L.615-5-1 du Code français de la propriété

<sup>260</sup> Crim., 25 oct. 1962 (aff. Lacour) B., 292, D.1963.221, note Bouzat ; J.C.P., 1963-II-12985, note Voirin ; R.S.C., 1963, obs. Legal ;

intellectuelle, issu de l'adaptation du droit français aux accords A.D.P.I.C., autorise le renversement de la charge de la preuve de la contrefaçon des brevets portant sur un procédé. La contrefaçon est présumée si le défendeur ne prouve pas « que le procédé qu'il utilise pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté ». Pour le surplus, les articles L.613-1 et suivants du Code français de la propriété intellectuelle déterminent les sanctions civiles et pénales applicables à la contrefaçon de brevet d'invention.

Le droit des brevets régit tout à la fois les formes de la contrefaçon, l'action en contrefaçon et les sanctions de la contrefaçon<sup>261</sup>. Plus généralement, la contrefaçon d'un brevet procède, soit de la reproduction ou de l'exploitation, non autorisée, d'une invention brevetée, soit de la fourniture des moyens de contrefaire un brevet.

A l'instar des autres branches de la propriété intellectuelle, la matière des brevets laisse place à l'adage classique, selon lequel « l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur les ressemblances et non sur les différences ». Une illustration peut en être fournie par l'admission de la qualification de contrefaçon dès lors que sont constatées des ressemblances sur les caractéristiques essentielles de l'invention, en dépit d'éventuelles différences, même constitutives, le cas échéant, de perfectionnement<sup>262</sup>.

140 – La répression des atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention est une prérogative particulière qu'offrent les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako au propriétaire du brevet. La jurisprudence du droit des brevets est sans doute précieuse pour constater cette répression<sup>263</sup>.

L'efficacité de la protection par le brevet est grande, outre la possibilité des poursuites correctionnelles, cette technique permet de pratiquer la saisie-contrefaçon, moyen d'action fort intimidant, particulièrement utile pour protéger les droits du propriétaire du brevet d'invention ;

L'action en contrefaçon est assurément une prérogative particulière qu'offrent les

Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako. Elle conforte aussi la protection du droit et en assure l'effectivité de la jouissance. Elle n'écarte pourtant pas les modes traditionnels de réparation des dommages résultant de la violation d'un droit de propriété que sont les règles de la responsabilité civile sur lesquelles peuvent se fonder valablement l'action en concurrence déloyale ;

S'agissant d'une solution traditionnellement posée en matière de propriété industrielle, il est possible d'associer une action en contrefaçon de brevet et une action en concurrence déloyale, dès lors que chacune d'elles se fonde sur des faits distincts. La cour de cassation française exige des juges du fond qu'ils fassent ressortir précisément « une faute constitutive de concurrence déloyale distincte de la participation aux faits de contrefaçon » de brevet<sup>264</sup>.

La jurisprudence s'est encore prononcée en faveur de l'admission de l'action en concurrence déloyale pour la première fois en cause d'appel, dès lors que, « virtuellement comprise dans la demande initiale » fondée sur la contrefaçon, elle « tend aux mêmes fins » qu'elle, à savoir « l'interdiction de fabrication et de commercialisation » des reproductions serviles commises par le défendeur<sup>265</sup>.

141 – Toutefois, la recevabilité de l'action en contrefaçon de brevet suppose tout à la fois une qualité pour agir, l'opposabilité du titre, objet de la contrefaçon qui permettent d'obtenir des sanctions civiles ou des sanctions pénales.

## CONCLUSION

142 – Au terme de cette étude sur « La protection des droits du propriétaire du brevet d'invention : de l'accord de Bangui du 24 février 1999 à l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015 », il convient de constater que le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace géographique de l'O.A.P.I., loin d'être statique, est en train de revêtir un nouveau visage.

<sup>261</sup> Jean-luc Piotraut, Droit de la propriété intellectuelle, ellipses, 3<sup>e</sup> éd., 2016, p.288.

<sup>262</sup> Cass. com., 29 mai 1980, Mayer c./Jarrault et autres, Bull. civ. IV, n° 213.

<sup>263</sup> Pascal Kamina, Le nouveau droit des dessins et modèles, Le Dalloz, 2001, n° 40, Doctrine, p.3257.

<sup>264</sup> Cass. com., 23 mai 1973, Sté Comocafé, Sté Machines Conti c./Arosio, Bull. civ., n° 182.

<sup>265</sup> Cass. com., 24 nov. 1987, Sté Sococa c./Sté Comia Fao, Bull. civ. IV, n° 245.

Les principaux changements issus de la révision de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 par l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015, concernent l'Accord proprement dit et ses Annexes. L'O.A.P.I., s'engage à œuvrer en faveur de la promotion des innovations dans son espace géographique. Il est certain que le brevet d'invention avec l'Acte de Bamako va jouer, dans la vie économique, un rôle considérable dans l'espace de l'O.A.P.I.

143 – de nos jours, il convient de constater également que la propriété intellectuelle est, à travers la planète, en plein bouleversement<sup>266</sup>. L'O.A.P.I., n'est pas en marge de ces mutations. Au fur et à mesure que les investissements dans la recherche prennent de l'importance, une autre perception émerge par rapport au caractère protecteur du droit des brevets d'invention. Le brevet apparaît alors comme une technique juridique d'incitation à la recherche-développement. Ainsi, pour favoriser la croissance, les Etats doivent adopter des politiques économiques qui encouragent l'investissement dans la recherche-développement, et subventionner des programmes de mise en valeur des ressources humaines<sup>267</sup>.

144 – Le breveté personne physique ou personne morale, comme pour les autres droits de propriété industrielle de l'Accord de Bangui, voire de l'Acte de Bamako, jouit d'un droit de propriété. La protection de l'invention confère des prérogatives au titulaire du brevet.

La protection des inventions est normalement assurée par l'obtention d'un brevet lorsque les exigences de fond et de procédure sont respectées. Le brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation d'une durée limitée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande<sup>268</sup>.

Il convient de noter que cette durée de protection de vingt ans constitue une durée maximale.

Nul n'est tenu de maintenir en vigueur un brevet pendant les vingt années. Il est toujours possible d'abandonner prématurément la protection. Cette disparition anticipée résulte, soit d'une renonciation, soit plus généralement du défaut de paiement des annuités.

Cependant, les brevets sont susceptibles de faire l'objet d'une protection complémentaire. Ainsi, les brevets pharmaceutiques sont délivrés comme tous les brevets pour une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande. Mais, à l'expiration de la durée de la protection, son titulaire peut obtenir un certificat complémentaire de protection lui conférant les mêmes droits pendant la période supplémentaire<sup>269</sup>. La délivrance d'un certificat complémentaire de protection valable est subordonnée, comme tout titre de propriété industrielle, au respect des exigences de fond et de procédure.

145 – Le droit sur l'invention brevetée n'est pas réductible au droit commun de la propriété de l'article 544 du Code civil français. La nature incorporelle de l'objet du droit influence nécessairement son régime<sup>270</sup> ;

La propriété s'est dématérialisée. Elle se présente de plus en plus sous la forme de valeurs mobilières, d'objets immatériels à vocation culturelle ou industrielle<sup>271</sup>. La dématérialisation de l'objet de la propriété suppose un aménagement de la règle de principe. La perpétuité cède alors, parfois le pas au régime du terme du monopole d'exploitation comme dans l'Accord de Bangui, voire dans l'Acte de Bamako.

Il peut arriver que l'objet du droit de propriété soit immatériel. Dès lors, la loi est

<sup>266</sup> Michel Vivant, Pour une épure de la propriété intellectuelle, Propriétés intellectuelles, Mélanges en l'honneur d'André Françon, Dalloz, 1995, p.4.

<sup>267</sup> Kamil Idris, op. cit., p.4.

<sup>268</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1830, p.852.

<sup>269</sup> Jacques Azéma, op. cit., n° 1831, p.853.

<sup>270</sup> Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, op. cit., n° 150, p.71.

<sup>271</sup> Catherine Pourquier, op. cit., n° 7, p.20.

obligée de fixer un terme à la titularité, parce que la règle de la perpétuité de la propriété fondée sur la nature des choses ne peut plus jouer. Tel est le cas des propriétés intellectuelles.

A la différence de la propriété du droit commun, qui, de manière générale, laisse toute latitude au propriétaire « d'user, de jouir, de disposer de la manière la plus absolue ... », le droit de la propriété incorporelle, se fonde aussi sur la reconnaissance d'un monopole d'exploitation temporaire qui est protégé. Ce monopole d'exploitation, bien que ne pouvant s'identifier au droit de propriété corporelle de l'article 544 du Code civil français, est un véritable droit de propriété intellectuelle, au point de lui conférer des prérogatives analogues quant à la jouissance du droit !

Toutefois, en présence d'actes qui portent atteintes aux droits du propriétaire du brevet d'invention, ce dernier peut épuiser toutes les voies de recours prévues par l'Acte de Bamako.

L'action contre les atteintes aux droits du titulaire du brevet d'invention est aussi une prérogative particulière qu'offrent les Annexes I de l'Accord de Bangui et de l'Acte de Bamako au propriétaire du brevet. Elle conforte la protection du droit et en assure l'effectivité de la jouissance. Ainsi, en paraphrasant Marcel Planiol, « jouir de la plénitude de son droit réel, c'est interdire aux autres de le méconnaître »<sup>272</sup> !.

---

<sup>272</sup> Marcel Planiol, cité par Pierre-Yves Gautier, art. cité, jurisp. II. 10078, p.857.