

# Le bon grain et l'ivraie : l'appréciation de la contrefaçon des droits de brevet et de marque par le juge togolais

*The wheat and the chaff: the assessment of the infringement of patent and trademark rights by the Togolese judge*

**Ampah JOHNSON-ANSAH**

*Maître-Assistant à la Faculté de droit de l'Université de Lomé (Togo)*

*Le juge togolais a rendu une intéressante décision sur la contrefaçon en cas de cumul des droits, notamment de brevet et de marque, sur un produit. D'un côté, quant à l'appréciation de la contrefaçon de brevet d'invention, ne constitue pas une contrefaçon, la mise sur le marché d'une invention dont le mécanisme a une double fonction distincte de l'unique fonction de l'invention protégée. De l'autre, l'apposition de la marque d'autrui sur les emballages et l'étiquette du prix d'un produit constitue un comportement gênant et troublant susceptible de donner lieu à une réparation du dommage subi par le propriétaire de la marque. La portée de la décision dépasse de loin les seules conséquences de la contrefaçon. Elle implique également que, la propriété intellectuelle étant fille de la liberté de commerce et de l'industrie, l'appréciation de la contrefaçon ne puisse oblitérer l'aspect concurrentiel de ces droits. La liberté de commerce et de l'industrie peut donc aussi bien intervenir pour soutenir les titulaires de droit de propriété intellectuelle que pour encadrer leurs pratiques.*

*The Togolese judge rendered an interesting decision on infringement about (in the event of) cumulation of rights, in particular patent and trademark on a product. On the one hand, with regard to the assessment of the infringement on an invention patent, the placing on the market of the invention, the mechanism which has a dual function on the invention, does not constitute an infringement of the protected invention. On the other hand, the affixing of another's mark on packaging and price tag of a product constitutes embarrassing and disturbing behavior capable of giving rise to the compensation for the damage suffered by the owner of the mark. The scope of the decision goes far beyond the consequences of the infringement alone. It also implies that, since intellectual property is the daughter of free trade and industry, the assessment of counterfeiting cannot obliterate the competitive aspect of these rights. The freedom of trade and industry can therefore intervene just as well as to support the holders of intellectual property rights as to regulate their practices.*

## **Le tribunal**

Vu les pièces du dossier...

Attendu que par exploit du 09 août 2016, Monsieur LOGOU Minsob, opérateur économique demeurant et domicilié à Lomé, assisté de maître KOMBATE, avocat à la Cour, a fait donner citation à la Société Ramco SA, sise à Lomé et à Monsieur KOUMASSA Landry, promoteur des Établissements Buymore Electro Manager, demeurant et domicilié à Cotonou en République du Bénin, à comparaître à l'audience du 22 août 2016, devant la deuxième chambre correctionnelle :

Voir maintenir la société RAMCO dans les liens de la prévention du délit de contrefaçon de brevet et de marque ;

Voir maintenir monsieur Koumassa Landry dans les liens de la prévention du délit de contrefaçon de brevet ;

Faire application à ceux-ci des articles 58 de l'annexe I et 37 et suivants de l'Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de propriété intellectuelle ;

Voir déclarer les contrefacteurs coupables desdits délits ;

Dire et juger que la commercialisation frauduleuse des produits protégés sus visés par les prévenus lui a causé un véritable préjudice économique et moral ;

En conséquence, les condamner solidairement à lui payer trois cents millions de dommages-intérêts et cinq millions de francs CFA de frais de poursuites ;

Ordonner la destruction des marchandises contrefaites saisies et ordonner la publication du jugement sur la place, internet et les réseaux sociaux ;

Attendu que M. LOGOU Minsob soutient qu'il est l'inventeur de la machine dénommée FOUFOUMIX qui est un dispositif de malaxage de tubercules, de bananes plantains en vue de leur transformation en pâte alimentaire communément appelée « fougou » ;

Qu'il fait observer qu'il a entrepris toutes les formalités aussi bien du dépôt de son brevet d'invention que de l'enregistrement de la marque FOUFOUMIX auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I) ; que cette invention qui fait la fierté de tous les togolais en ce qu'elle est étiquetée « MADE IN TOGO », lui a valu des prix et distinctions lors des expositions foraines tant sur le plan national qu'international ; que cependant, il, a constaté depuis un certain temps que le marché de l'OAPI est de plus en plus inondé par un dispositif contrefait de malaxage de tubercules reprenant presque à l'identique ses revendications déposées à l'OAPI ; qu'il souligne que sur les emballages de certains des dispositifs contrefaits, on lit tantôt « YAM POUNDER » tantôt « YAM POUNDING MACHINE » qui signifie littéralement « MACHINE A PILER L'IGNAME » tandis que sur d'autres, est collé l'étiquette « FOUFOUMIX » ; qu'il n'est pas surprenant que le consommateur non averti achète ce produit contrefait pensant acquérir le produit objet de son brevet et de sa marque FOUFOUMIX ; qu'il n'est un secret pour personne que les produits incriminés en provenance de la Chine, circulant en contre bande prend de l'ampleur faisant perdre à l'État togolais des taxes fiscales énormes ; qu'en ce qui le concerne, il voit son chiffre d'affaires baisser de façon drastique en raison de cette concurrence malveillante ; qu'il n'est pas superflu d'insister sur les publicités auxquelles se livrent les contrefacteurs sur internet et sur la vente en ligne ; que du reste, il vient de découvrir ce produit dans certains supermarchés de la place ; que pour faire cesser cette hémorragie préjudiciable à son commerce, pour mettre fin à ces agissements déloyaux qui tuent les œuvres de l'esprit tout autant qu'ils étouffent l'esprit entrepreneurial de la jeunesse, il a, en vertu de l'ordonnance n° 2233/2016 du 21 janvier 2016, fait pratiquer à Lomé le 30 juillet 2016, une saisie-contrefaçon entre les mains de RAMCO SA et Landry KOUMASSA ; qu'il fait remarquer que l'analyse et la description desdits produits relèvent qu'il s'agit d'une contrefaçon de brevet dans la mesure où les éléments protégés qu'il revendique s'y retrouvent aisément ; que pire, sur le produit saisi entre les mains de la société RAMCO SA, se trouve collée une étiquette de la mention « FOUFOUMIX » confirmant sans aucun doute la contrefaçon de la marque qu'il a fait protéger...

Qu'aux termes de l'article 58 de l'annexe 1 de l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de Propriété Intellectuelle, « sous réserve des dispositions des articles 8 et 46 à 56, toute atteinte portée aux droits du brevet, soit par l'emploi : des moyens faisant objet de son brevet, soit par le recel, soit par la vente ou l'exposition en vente ou soit par l'introduction sur le territoire national de l'un des États membres, d'un ou plusieurs objets, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit est puni d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 F CFA sans préjudice des réparations civiles. » ; que de plus, l'article 37 de l'accord susvisé dispose : « sont punis

d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui... » qu'il apparaît donc que les agissements de RAMCO SA et monsieur Landry KOUMASSA sont caractéristiques des délits de contrefaçon de brevet et de marque au sens des textes susvisés ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il convient d'indiquer que lesdits comportements lui ont causé un préjudice financier qui ne saurait s'évaluer à moins de trois cents millions (300 000 000) francs CFA ;

Attendu que Maître LARE Paul, Avocat à la Cour, Conseil de RAMCO SA est intervenu aux débats et fait observer que le plaignant doit être débouté de toutes ses demandes ; qu'il expose que RAMCO SA a effectivement acheté deux machines, chacune avec une double fonction à savoir : cuire et piler auprès d'un commerçant nigérian qu'il a exposées dans sa boutique ; que lesdites machines à vue d'œil se distinguent de celle protégée par le plaignant, laquelle ne sert qu'à piler ; qu'elle n'a jamais revendiqué la propriété de la marque « FOUFOUMIX » ni son invention ; que les deux machines ont été saisies aux fins de la présente procédure ;

Attendu que la citation n'a pas été délivrée à la personne Landry KOUMASSA ; qu'il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut à son égard ;

Sur l'action publique

Attendu sur la contrefaçon de brevet qu'aucun grief n'étant prouvé à l'encontre de RAMCO SA, celle-ci doit être renvoyée des fins de la poursuite de ce chef ;

Attendu sur la marque que la propriété s'acquiert par le premier dépôt valablement effectué ;

Attendu qu'il résulte des documents produits au dossier que monsieur LOGOU Minsob a déposé la marque FOUFOUMIX le 23 août 2013, laquelle a été enregistrée à l'OAPI sous le numéro 76386 ; qu'étant titulaire de ladite marque, monsieur LOGOU Minsob est recevable à poursuivre la défense de ses intérêts dans la présente instance ;

Attendu que la contrefaçon par imitation est constituée en matière de marque dès lors qu'existe une possibilité de confusion pour un acheteur d'attention moyenne qui n'a pas les deux produits sous les yeux ;

Attendu que RAMCO SA justifie avoir acheté les deux machines incriminées auprès d'un commerçant nigérian ;

Attendu en revanche qu'il est constant que la prévenue a fixé sur une étiquette affichant le prix et portant la mention « FOUFOUMIX » sur l'emballage de ses produits ;

Attendu que s'il peut être admis qu'il ne saurait exister une possibilité de confusion pour tout acheteur qui a déjà une fois vu le produit « FOUFOUMIX », il n'en demeure pas moins probable que la confusion pourrait exister pour celui qui ne l'a jamais vu en raison de la mention « FOUFOUMIX » inscrite sur l'étiquette du prix ; que cette mention qui est caractéristique de la volonté de RAMCO SA de semer la confusion dans l'esprit du consommateur caractérise à suffire le délit de la contrefaçon de la marque retenu contre elle ; qu'il y a lieu en conséquence de le maintenir dans les liens de la prévention et d'aller en voie de condamnation à son encontre ;

Attendu que bien cité, Landry KOUMASSA n'a pas daigné comparaître pour faire valoir ses moyens de défense ; qu'il s'en infère donc qu'en s'abstenant de comparaître, il acquiesce ; qu'il convient en conséquence de le maintenir dans les liens des préventions en vue d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

Sur l'action civile

En la forme

Attendu que la constitution de partie civile de monsieur LOGOU Minsob est régulière en ce qu'elle est faite dans les formes légales ; qu'il échet de la recevoir ;

Au fond

Attendu que le plaignant impute de manière formelle la cause de la baisse de son chiffre d'affaires à cette contrefaçon de sa marque sans en apporter la preuve ;

Attendu certes que l'attitude des prévenus peut induire une certaine gêne, laquelle n'est pas suffisante, faute de justificatifs à faire droit au paiement de la somme de trois cents millions (300 000 000) F CFA dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu incidence sur le chiffre d'affaires de la partie civile, d'autant que la notoriété de « FOUFOUMIX » n'est pas affectée qu'il suffit en réparation de tous préjudices confondus de condamner les prévenus à payer solidairement la somme de deux millions (2 000 000) F CFA à la partie civile ;

Attendu qu'il y a lieu de la débouter de toutes ses autres demandes parce que non fondées ;  
Attendu que la culpabilité des prévenus a été clairement démontrée ; qu'ils seront condamnés à supporter les dépens ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de RAMCO SA et de la partie civile, par défaut à l'égard du prévenu Landry KOUMASSA, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Sur l'action publique

Dit que le délit de contrefaçon de brevet n'est pas constitué à l'égard de RAMCO SA ;  
En conséquence, la renvoie des fins de poursuite de ce chef ;  
La déclare ensuite coupable du délit de contrefaçon qui lui est reproché ;  
En répression, la condamne à un million (1 000 000) F CFA d'amende ;  
Déclare en outre Landry KOUMASSA coupable des faits qui lui sont reprochés ;  
En conséquence, la condamne à un million (1 000 000) F CFA d'amende ;

Sur l'action civile

En la forme

Reçoit monsieur LOGOU Minsob en sa constitution de partie civile ;

Au fond

Condamne RAMCO SA et Landry KOUMASSA à lui payer chacun la somme d'un million (1 000 000) F CFA pour tous préjudices confondus ;

La déboute en revanche de toutes autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne les prévenus aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jours, mois et an que dessus...

(Jugement n° 1285/2016 du 31 octobre 2016)

## Commentaire :

Dès les premières pages de son traité, le Doyen Roubier avait souligné que « la théorie de la propriété intellectuelle est née dans le monde moderne (...) 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 »<sup>1</sup>. Le système de la propriété intellectuelle de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (ci-après OAPI) demeure, dans son essence, un cadre expressif de la volonté des nations francophones d'Afrique de se pourvoir d'un système moderne de propriété intellectuelle. Il ne peut que difficilement échapper à la logique de la compétition économique qui en est la clé de voûte. La décision rendue par le tribunal de Lomé relative au rejet d'une action en contrefaçon sur un produit cumulant la protection de brevet et de marque porte la quintessence de cette approche de la matière. Dans un domaine où les décisions sont si rares, comme celui du brevet d'invention en Afrique, le tribunal de Lomé nous fournit une perle jurisprudentielle qui mérite l'attention de la doctrine africaine.

Au cœur du litige se retrouve la fameuse invention de la machine à piler les tubercules qui a fait l'objet de dépôt à l'OAPI, dénommée « Foufoumix » - le terme constituant également une marque déposée à l'OAPI. Le sieur Logou est l'inventeur de cette célèbre machine à piler les ignames donnant lieu à un plat communément appelé Foufou, très prisé dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, principalement au Togo, au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il a déposé son invention et sa marque « Foufoumix » au début des années 2010 à l'OAPI<sup>2</sup> et bénéficie à ce titre d'une double protection, et sur l'invention et sur la marque.

Sur le marché togolais, notamment dans les supermarchés RAMCO, il avait été constaté la

mise en circulation d'exemplaires de machines « à cuire et à piler les tubercules » dont les emballages et les étiquettes de prix de certaines d'entre elles portaient la dénomination « Foufoumix ».

M. Logou intenta une action en justice pour contrefaçon de son brevet et de sa marque « Foufoumix » sur le fondement des articles 56 de l'Annexe I relative au brevet d'invention et 37 et suivants de l'Annexe III relative aux marques. Il estimait que la Société Ramco et son fournisseur des machines avaient reproduit le dispositif de sa machine, et mis sur le marché des produits revêtus de sa propre marque dans l'intention de semer la confusion aux yeux du consommateur. À cet effet, il exigeait que la contrefaçon de son invention et de sa marque soit constatée et qu'une réparation conséquente lui soit allouée. Il estimait en outre que la simple circulation de ces machines contrefaisantes était de nature à décourager le génie des inventeurs locaux.

Quant aux défendeurs (en l'occurrence la Société Ramco SA, le sieur Koumassa n'ayant pas comparu), ils soutenaient que les deux machines étaient totalement différentes et que les produits litigieux n'étaient pas marqués du signe de l'inventeur de « Foufoumix », ce signe se trouvant juste sur les étiquettes de prix.

L'interrogation essentielle était de savoir si la mise sur le marché d'un dispositif ayant une double fonction, et dont les étiquettes et l'emballage portaient la marque d'une invention déposée ayant une fonction unique, constituait une contrefaçon du brevet et de la marque déposés.

Les juges du Tribunal de Lomé rejetèrent l'action en contrefaçon du brevet en estimant que les dispositifs en présence étaient différents, l'un ayant une fonction unique, celle de piler les tubercules; l'autre ayant une fonction double destinée à « cuire et à piler ». La différence de fonction constituerait le fondement de l'inexistence de la contrefaçon de

---

<sup>1</sup> P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Librairie du Recueil Sirey, 1952, p.1.

<sup>2</sup> L'OAPI sert d'office commun à tous les États membres de cette organisation dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun.

brevet. En outre, ils relevèrent, concernant la contrefaçon de marque, que le comportement des défendeurs était certes troublant, et sans le qualifier d'acte de contrefaçon<sup>3</sup>, ne serait pas de nature à justifier les indemnités demandées.

La décision fait émerger un double intérêt. D'une part, sur le plan pratique, elle met en lumière la taraudante question de l'appréciation de la contrefaçon en cas de cumul des droits intellectuels, notamment en cas de juxtaposition ou chevauchement des droits<sup>4</sup>. Les droits de brevet et de marque étant autonomes, ils ne portent pas moins sur un même produit ; ce qui contribue à en renforcer la protection. Les juges n'ont pas manqué d'apprécier la contrefaçon de manière distincte sur ces droits en respectant l'essence des catégories en présence. Toutefois, sur le plan théorique, il faut relever que l'ombre portée de la décision met en parallèle le droit de la propriété industrielle et la libre circulation des biens dans l'espace du marché commun de la CEDEAO. Un arbitrage subtil s'opère entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la libre concurrence dès lors que les produits sont mis sur le marché. La décision montre la difficulté de séparer le bon grain de l'ivraie à l'exemple de l'inexistence absolue de la contrefaçon de brevet, du délit d'usage de la marque ou encore de l'évaluation du préjudice voire de la protection du monopole ou du droit exclusif des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Si les dommages-intérêts réclamés semblaient exorbitants, la somme allouée par les juges paraît insignifiante.

Au regard de ces précisions liminaires, il convient de mettre en relief, d'une part, l'appréciation de la contrefaçon en cas de

juxtaposition des droits de brevet et de marque (I) et, d'autre part, la mise en balance de la protection des droits de propriété industrielle et de la concurrence (II).

## **I. L'appréciation de la contrefaçon en cas de cumul des droits de brevet et de marque**

Le tribunal civil de Lomé a rejeté l'action en contrefaçon de l'inventeur, titulaire de la marque « Foufoumix ». Le cumul ou le chevauchement entraîne nécessairement une prolifération de droits qui « permet avant tout de combler les éventuelles lacunes de protection qu'offrirait un seul droit »<sup>5</sup>. Son utilité s'est révélée de manière évidente dans ce jugement. La contrefaçon du brevet a été purement rejetée comme étant absente alors que celle de la marque a été reconnue timidement à partir de la gêne relevée par les juges du fait du comportement des défendeurs. Il convient alors d'envisager l'absence justifiée de la contrefaçon de brevet (A), puis les troublantes hésitations relatives à la contrefaçon de la marque (B).

### **A. L'absence motivée de contrefaçon de brevet**

L'appréciation de la contrefaçon du brevet d'invention passe nécessairement par l'identification de l'acte de contrefaçon. Cette dernière se fait à partir de l'article 58 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui de 1999, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet, soit par la vente ou l'exposition en vente. Dans la décision commentée, la différence de fonction dans les revendications

---

<sup>3</sup> Vraisemblablement, l'on serait en présence d'une omission dans la rédaction de la décision. Si la contrefaçon de brevet a été clairement rejetée, celle de la marque aurait été le motif de la condamnation des défendeurs au pénal comme au civil.

<sup>4</sup> Le chevauchement est le cas où plusieurs droits portent sur des aspects distincts d'un produit. Il offre une protection consécutive qui doit être distinguée de la superposition ou l'entassement des droits ou qui offre une protection cumulative (de la protection

consécutive) : S. Dusollier, « Le cumul des droits intellectuels. Introduction », in A. Cruquet et S. Dusollier, *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, 2009, p. 6.

<sup>5</sup> S. Chatry, *Le concours de droits de propriété intellectuelle. Essai d'une théorie générale*, Fondation Varenne, Coll. Thèses, 2012 ; S. Dusollier, « Le cumul des droits intellectuels. Introduction », in A. Cruquet et S. Dusollier, *Le cumul des droits intellectuels*, Larcier, 2009, p. 6.

justifie l'absence de contrefaçon. La machine du demandeur a une fonction unique : piler les tubercules. Celle du défendeur avait une double fonction : préparer les tubercules et les piler. Pour les juges, cette différence apparaît si fondamentale qu'elle justifie l'inexistence d'acte de contrefaçon.

Les revendications constituent naturellement un élément fondamental de la demande, car ce sont elles qui définissent en vérité l'objet et l'étendue de la protection demandée. En effet, en définissant clairement l'objet de la protection à travers les caractéristiques de l'invention mises en exergue par l'inventeur lui-même lors du dépôt, les revendications circonscrivent de manière décisive l'étendue de la protection du droit. Le déposant opère une délimitation sur ce qui constitue le cœur de son droit : il incombe au demandeur « de délimiter l'étendue de la protection qu'il réclame »<sup>6</sup>. Point n'est besoin de rappeler que les revendications viennent en appui à la description qui était d'ailleurs la seule exigence en droit français avant la réforme de 1968. Les revendications ne peuvent donc être que difficilement séparées de la fonction, notamment de la fonction principale d'une machine à piler les tubercules. Toutefois, il ne faut pas tenir pour acquise l'absence de contrefaçon du simple fait de la double fonction revendiquée par les défendeurs. Des zones d'ombre subsistent néanmoins dans ce jugement, car la motivation suscite quelques interrogations.

Il faut mettre l'accent sur le fait que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et

non par les différences<sup>7</sup>. Étant donné qu'on est en présence d'une contrefaçon de produit, il est apparu très facile pour les juges de rejeter l'action par rapport à certaines différences constatées entre les deux produits. Cependant, il ne faut pas oublier que « perfectionner, c'est contrefaire »<sup>8</sup>. Le seul apport d'un élément nouveau à l'invention ne permet pas d'écarter *de facto* la contrefaçon. Il faut alors nécessairement prouver que le prétendu contrefacteur a effectivement mis en application les informations essentielles du brevet afin d'obtenir le résultat querellé. Au cas contraire, il ne s'agit pas d'un simple perfectionnement, mais d'une invention nouvelle<sup>9</sup>.

Dans cette situation, le tribunal aurait pu commettre un technicien, un homme du métier pour évaluer les deux machines de manière plus judicieuse afin de lever toute incertitude<sup>10</sup>. En sollicitant l'expertise d'un technicien, le juge se donne les moyens d'être éclairé sur les aspects techniques indispensables lui permettant de se prononcer plus judicieusement sur la contrefaçon<sup>11</sup>. Certes, la double fonction de la machine des défendeurs peut porter à croire à l'inexistence de la contrefaçon. Toutefois, il ne fallait pas hâtivement opérer dans cette direction. À cet égard, le constat de Mme Joanna Schmidt-Szalewsky reste d'actualité : « Albert de La Pradelle observait que ce ne sont pas les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le Droit et, surtout, le progrès du Droit »<sup>12</sup>. Ainsi, en droit des brevets, du fait du caractère technique de la

<sup>6</sup> F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, Economica, 2011, n° 425, p. 252.

<sup>7</sup> F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, op. cit., p. 396 : « le principe qui gouverne la contrefaçon, c'est que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences » ; A. de Bouchony, *La contrefaçon*, Coll. « Que sais-je », PUF, 2006, p. 101.

<sup>8</sup> Cass. Com., 24 sept. 2002, *PIBD* 2003, n° 756, III, 33.

<sup>9</sup> Cass. Com., 13 juin 2007, *PIBD* 2007, n° 858, III, 531. Paris 21 septembre 2007, *PIBD* 2007, n° 863, III, 691.

<sup>10</sup> Selon F. Pollaud-Dulian, « la contrefaçon est un fait matériel qu'il faut établir avec certitude pour obtenir

une condamnation civile ou pénale. L'incertitude quant à son existence ou sa consistance paraît devoir exclure toute prise en compte d'une prétendue contrefaçon » : « L'incertitude en droit des brevets » in *Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé*, Mélanges en l'honneur de J. Schmidt-Szalewsky, Coll. CEIPI, n° 61, p. 258.

<sup>11</sup> F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle*, op. cit., n° 767, p. 399.

<sup>12</sup> Voir J. Schmidt-Szalewsky, « La protection des droits industriels dans la convention de Marrakech du 15 avril 1994 », in *Ecrits en hommage à J. Foyer*, PUF, 1997, p. 292.

revendication, certains auteurs ont souligné que « la rédaction du brevet est affaire de compétence technique autant que de linguistique et pour un peu de droit »<sup>13</sup>.

Il arrive parfois que les juristes, y compris donc les juges et les praticiens (ainsi de l'avocat du demandeur), soient dépourvus de connaissances techniques susceptibles de leur permettre de déceler les actes de contrefaçon en droit des brevets. L'on a déjà répété très souvent la question de la formation des juges en la matière<sup>14</sup>, en oubliant parfois que ces derniers ne statuent qu'au vu des demandes dont ils sont saisis<sup>15</sup>. Toutefois, l'appel à un expert est l'une des exigences de la justice moderne du fait de la complexité intrinsèque des litiges et de la technicité extrinsèque des matières<sup>16</sup>. Une telle technicité échappe à la compétence du magistrat ou même d'un juriste spécialiste de la propriété industrielle. Cela pose le problème du rôle des parties et de leurs conseils même dans le cadre d'une procédure pénale, car la victime pouvait, elle aussi, demander une expertise. C'est la technicité de l'invention qui l'exige<sup>17</sup>. Le doute peut subsister à moins que l'on ne justifie clairement que la combinaison de la double fonction de l'objet critiqué constitue une différence de structure qui écarte de facto le grief de contrefaçon.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de contrefaçon du brevet d'invention de la machine « Foufoumix » en se cantonnant à la

différence de la double fonction de l'objet critiqué par rapport au produit breveté. C'est une appréciation qui demeure souveraine, même si elle n'est pas à l'abri de la critique du fait de la haute technicité de la matière. La certitude des juges dans le rejet de l'action en contrefaçon du brevet contraste avec l'expression de leur « gêne » dans l'appréciation de la contrefaçon de la marque.

## B. Les troublantes hésitations sur la contrefaçon de la marque

L'auteur de l'acte argué de contrefaçon n'a pas nié l'existence des droits ou des interdictions prétendument bafoués. Il n'a pas pour autant reconnu avoir fait un usage frauduleux de la marque d'autrui. Les juges n'ont pas jugé l'acte comme étant un acte de contrefaçon. Ils ont néanmoins relevé que « l'attitude des prévenus peut induire une certaine gêne » sans la caractériser d'acte de contrefaçon. L'expression de cette gêne rend troublante, voire discutable, la négation de la contrefaçon de la marque en présence.

La question se pose alors de savoir si l'on est en présence d'une contrefaçon de marque lorsque le signe n'est pas apposé sur les produits, mais seulement sur l'étiquette du prix. Telle est la question que se sont posée les juges devant les faits. Or, l'interdiction de l'usage de la marque d'autrui dans le commerce est absolue<sup>18</sup>. Il est essentiel que la marque permette d'identifier

<sup>13</sup> J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, Lexisnexus, 2016, p. 103.

<sup>14</sup> A. Y. Sidibé, « Une Cour de justice à l'OAPI, pour quoi faire ? » in *Mélanges en l'honneur de l'action du Dr. P. Edou Edou*, Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, p. 307 ; P. Menie M'Essono, *La protection juridictionnelle dans l'espace OAPI : de la nécessité d'une Cour africaine de la propriété intellectuelle*, Éditions universitaire européennes, 2013 ; A. Johnson-Ansah, « Le concours de l'arbitrage à la protection de la propriété industrielle en Afrique francophone subsaharienne », *RFPI* 2015, n° 1, doct., pp. 5-21.

<sup>15</sup> Sur la question de savoir si les juges n'ont le devoir de relever d'office les moyens de droit que les parties ont omis de soulever : O. Deshayes, « L'office du juge à

la recherche de sens (à propos de l'arrêt d'assemblée plénière du 21 décembre 2007) », *D.* 2008, p. 1102 et s.

<sup>16</sup> J. Djogbénu, « Juger par les experts : quelques aspects contemporains d'une justice déléguée aux techniciens », in *Mélanges en l'honneur de J. Mestre*, LGDG, 2019, p. 409 et s. ; C. Jarosson, « L'expertise équitable », in *Mélanges en l'honneur de S. Guinchard*, Dalloz, 2010, p. 731 et s.

<sup>17</sup> L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, *Théorie générale du procès*, Puf, 2020, p. 169 et s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, *Droit judiciaire privé*, LexisNexis, 2020, pp. 584 et s.

<sup>18</sup> En droit des marques, « hors le commerce et le principe de spécialité... il n'y a pas de contrefaçon » : F. Pollaud-Dulian, *La propriété industrielle, op. cit.*, n° 1624, p. 946.

l'origine commerciale du produit, et la simple utilisation de la marque d'autrui sur l'emballage ou l'étiquette semble bien apparaître comme un acte de contrefaçon. Sa reproduction illicite dissout la fonction de distinctivité permettant d'établir la différence entre les produits des concurrents et anéantit le but de la régulation de la concurrence en induisant la possibilité d'une confusion.

Le risque de confusion étant l'épine dorsale<sup>19</sup> de la contrefaçon en droit des marques, on ne peut se résigner à l'inexactitude et à l'approximation de l'approche du juge togolais dans cette décision. L'appréciation des juges de fond étant souveraine en la matière, il faut que la motivation des décisions soit convaincante ; ce qui est loin d'être le cas<sup>20</sup>. Il est plutôt troublant de ne pas constater l'acte de contrefaçon. En effet, il n'est pas exagéré d'affirmer que la confusion opère systématiquement par l'usage de la marque d'autrui sur des emballages. Exciper du motif que les produits mêmes n'étaient pas marqués du signe du demandeur est une argutie dont les juges ne devraient pas, en principe, tenir compte. Toutefois, il existe une différence radicale entre les produits. L'on sait qu'en droit

OAPI, aux termes de l'article 7 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999<sup>21</sup>, une distinction est opérée entre la contrefaçon par imitation et la contrefaçon à l'identique<sup>22</sup>. Si l'on conçoit que les produits sont différents, l'hypothèse d'une contrefaçon à l'identique doit être écartée d'office. Le risque de confusion ne peut être alors présumé.

Pour l'ensemble, on notera qu'en cas d'imitation ou de similitude des produits et services désignés par la marque et le signe accusé de contrefaçon, la protection de la marque dans l'OAPI est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un risque de confusion<sup>23</sup>. La doctrine africaine a estimé qu'il y a risque de confusion « en raison de l'identité ou de la similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que deux marques désignent »<sup>24</sup>. Il doit être démontré que le consommateur d'attention moyenne pourra, du fait des similitudes, avoir une impression générale favorisant une confusion avec la marque protégée. Cette preuve passe nécessairement par un examen de l'attitude du consommateur à l'égard du signe litigieux en rapport avec les produits ou services désignés.

---

<sup>19</sup>CJCE, 30 nov. 1993, aff. C-317/ 91, Rec. 1993, p. I-6227. Selon les propos de l'Avocat général Tesaurò dans l'arrêt *Deutsche Renault/Audi* du 30 novembre 1993, « réduire ou étendre la portée de la protection contre le risque de confusion ne signifie rien d'autre que réduire ou étendre la portée du droit à la marque. La réglementation de l'un et de l'autre aspect doit par conséquent procéder d'une source unique et homogène ». Voir aussi A. Demazières de Sechelles, « La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes sur l'appréciation du risque de confusion en droit des marques. Un état des lieux », préc., p. 34.

<sup>20</sup>J.-D. Bredin, « Le doute » in L. Cadiet (dir.), *Dictionnaire de la justice*, PUF, 2004, p. 253 : « La jurisprudence de la Cour de cassation a plusieurs fois que le juge doit motiver sa décision, qu'il ne saurait la fonder sous des motifs incertains ou hypothétiques ou contradictoires, qu'il ne pourrait laisser le doute envahir les motifs de son jugement et devenir motivation ».

<sup>21</sup> Art. 7. 2) « L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous

les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produit ou services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour les produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ».

<sup>22</sup> Dans une affaire, les juges africains, avaient bien relevé, à titre d'illustration, que la contrefaçon « étant une reproduction grossière ou suffisamment complète de la marque véritable, les procès-verbaux de constat et de saisie - contrefaçon produits en l'instance permettaient d'établir les faits de contrefaçon allégués ». Sans doute, s'agit-il ici d'une reproduction servile où la confusion est évidente : CA Centre Yaoundé, 5 février 2003, préc., p. 340-341.

<sup>23</sup> C. Badou, *La protection contre les atteintes aux droits sur les signes distinctifs dans l'espace OAPI*, L'Harmattan, 2016, p. 201 et s.

<sup>24</sup> C. D. Djomga, *La contrefaçon des marques dans l'espace OAPI*, Éditions universitaires européennes, 2009, p. 227

La perception du consommateur, personnage de référence, par le juge est déterminante dans l'acte de contrefaçon de produits marqués. Il importe de relever que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés « est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »<sup>25</sup>.

Dans l'espace OAPI, cette notion de consommateur moyen a été diversement appréhendée par les juges dans l'appréciation du risque de confusion. Les juges africains paraissent laxistes dans l'appréciation de cette référence fictive : le juge ivoirien a évoqué « l'acheteur d'attention moyenne »<sup>26</sup> ; le juge béninois a préféré l'expression « béninois moyen »<sup>27</sup>. Il est évident que l'expression « béninois moyen » peut sembler inappropriée<sup>28</sup> avec une dilution notable du niveau d'attention requise en la circonstance. Il n'en demeure pas moins que les juges opèrent ainsi une sorte de projection sur le consommateur béninois qui a une attention moyenne renvoyant au consommateur diligent et avisé. Le juge tient ainsi compte du « niveau intellectuel et de discernement du consommateur ordinaire »<sup>29</sup>. On peut relever que la notion, aussi incontournable soit-elle, paraît difficile à apprivoiser<sup>30</sup>. On tendrait alors vers une véritable approche sociologique du

consommateur moyen en droit africain<sup>31</sup>. Elle est ainsi instrumentalisée pour arbitrer habilement l'intérêt des titulaires et des consommateurs en balance avec ceux des concurrents<sup>32</sup>.

À s'en tenir uniquement à cette approche, en apparence, les juges du Tribunal de Lomé n'ont pas eu tout à fait tort puisque les produits sont complètement différents et que le consommateur devrait facilement distinguer la fonction unique de la double fonction à travers la forme du produit : « les machines à vue d'œil se distinguent de celle protégée par le plaignant ». À cela, on peut encore ajouter que les produits ne sont pas marqués, « Foufoumix » ne figurant pas sur les produits, mais seulement sur l'emballage et l'étiquette du prix. Toutefois, cette approche réduit le délit d'usage de la marque qui est toujours entendu au sens large. Il est considéré comme le plus important des délits de contrefaçon du fait de sa plasticité<sup>33</sup>. Le Doyen Roubier estimait déjà qu'il prend « la forme d'un délit assez souple, qui permet de combler un grand nombre de lacunes qui existeraient si n'avait été punie que la contrefaçon par voie de fabrication ou par voie de vente »<sup>34</sup>. L'usage non autorisé doit être perçu comme un acte de contrefaçon<sup>35</sup>, car il sème « la confusion dans l'esprit du

<sup>25</sup> CJCE, 22 juin 1999, « Lloyd/ Klijnsen », aff. C-342/97, Rec. I-03819.

<sup>26</sup> CS Abidjan, arrêt n° 389 du 3 juillet 2003, Sté Henkel Kommandit Gesellschaft auf Aktien, *Revue Droits et Lois*, n° 11, avril-mai-juin 2007, p. 78.

<sup>27</sup> TPI Cotonou, n° 116/04 du 27 déc. 2004, Aff. O. C. Ibinkunle c/ Mme Abdou Rachidatou

<sup>28</sup> E. Montcho Agbassa, « Le rôle du juge civil dans la lutte contre la contrefaçon de la marque dans les États membres de l'OAPI », *Revue congolaise du droit des affaires*, janv-mars 2017, pp. 4-22.

<sup>29</sup> C. D. Djomga, *op. cit.*, p. 226.

<sup>30</sup> C. Badou évoque à juste titre « l'indétermination de la notion » : c'est une évidence que le législateur ne peut en aucun cas déterminé à l'avance ces risques de confusion, il appartient au juge de circonscrire la notion : p. 201 et s. ; S. A. Alonyo, *Le risque de confusion dans la contrefaçon de marque dans l'espace OAPI*, Mémoire de master à la Faculté de droit de l'Université de Lomé, 2017.

<sup>31</sup> N. Binctin, « Les sept familles de la propriété intellectuelle », in *Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé*, Mélanges en l'honneur de J. Schmidt-Szalewsky, Coll. CEIPI, n° 61, pp. 49-60 : « Dans une approche sociologique, la CJUE indique qu'il faut tenir compte des circonstances de l'acte de consommation, l'absence de possibilité de comparer les différentes marques, l'utilisation d'image non parfaite de celles-ci et l'effet d'un niveau d'attention susceptible de varier en fonction des produits ou services en cause » : p. 52.

<sup>32</sup> Y. Basire, « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », *Legicom* n° 53, 2014/2, pp. 109-119.

<sup>33</sup> J. Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, Collection IRPI, n° 31, p. 56.

<sup>34</sup> P. Roubier, *Droit de la propriété industrielle*, *op.cit.*, p. 385.

<sup>35</sup> « C'est le législateur lui-même qui a inclus de tels agissements dans le cadre de la contrefaçon et de l'usage de la marque contrefaite » : A. Chavanne, « Le délit d'usage de la marque et son évolution », in

consommateur » comme l'a relevé le demandeur : le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation globale qui prend en compte le degré de proximité du signe et des produits ainsi que de la renommée ou du caractère distinctif élevé de la marque<sup>36</sup>. En contrepoint de l'opinion des juges, le demandeur aurait pu exciper du motif que la marque « Foufoumix » est une marque renommée induisant une « association immédiate que le public opère entre le signe et les produits »<sup>37</sup>. Dans ce cas, il a été parfois jugé qu'il n'est plus exigé que le degré de similitude entre la marque et le signe soit tel qu'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion. Il suffit que la similitude ait pour effet que le public établisse un lien avec la marque<sup>38</sup>. L'usage de la marque renommée « Foufoumix » était bien destiné à créer ce lien pouvant faire croire que les produits avaient la même origine commerciale. De ce fait, le titulaire semble dépouillé de ses prérogatives, contrairement à l'argument selon lequel la notoriété de la marque n'était pas affectée<sup>39</sup>.

Dans ce jugement, les défendeurs ont été condamnés au civil comme au pénal. Au plan pénal, la contrefaçon a été reconnue. Les condamnations sont néanmoins légères avec une amende de deux millions de francs CFA. Au plan civil, les défendeurs ont été également condamnés à payer des dommages-intérêts. L'évaluation a été fixée à deux millions de francs CFA.<sup>40</sup> Ce chiffre laisse perplexe par rapport à celui des trois cents millions de

dommages-intérêts de façon tout aussi fantaisiste par le demandeur<sup>41</sup>.

Toutefois, l'intérêt de la décision est loin d'être cantonné à la contrefaçon. En sourdine, elle évoque un point de vigilance ou de veille essentielle qui est celui du rapport entre les droits de propriété intellectuelle et la concurrence, notamment leur mise en balance.

## II. La mise en balance de la propriété industrielle et de la concurrence

La décision met en lumière la confrontation de la propriété intellectuelle et de la concurrence<sup>42</sup>, principalement à travers les arguments du demandeur. Pour ce qui concerne le brevet, le rejet de la contrefaçon pose la question décisive du marché pertinent des produits brevetés à travers leur substituabilité et leur libre circulation (A). Quant à la protection de la marque, les juges ont laissé dans l'ombre le fait que le but du signe demeure la régulation de la concurrence ; ce qui a agi négativement sur l'évaluation de la contrefaçon ; celle-ci paraît discutable (B).

### A. L'admission de la « substituabilité » des produits brevetés dans une zone de libre-échange

Deux arguments du demandeur paraissent intéressants et méritent d'être approfondis.

*Mélanges dédiés à P. Mathély*, Litec, 1990, pp. 101-110 (préc. p. 106).

<sup>36</sup> N. Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 2018, p. 520.

<sup>37</sup> F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, p. 1068.

<sup>38</sup> J. Azéma, « Le risque de confusion dans l'appréciation de la contrefaçon », *D.* 2008, p. 542.

<sup>39</sup> La doctrine a estimé qu'une « distinction pourrait être opérée entre une contrefaçon conjoncturelle et une contrefaçon structurelle, la première portant atteinte à la valeur des biens intellectuels, la seconde étant plutôt un indice de renommée » : N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », *Cahier de droit de l'entreprise* n° 4, juil.-août 2007, p. 34.

<sup>40</sup> Cette évaluation forfaitaire est également discutable. Elle ne relève pas moins de l'appréciation souveraine des juges du fond : N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », préc., p. 34.

<sup>41</sup> L'évaluation du préjudice requiert à la fois une évaluation selon le droit spécial de la propriété intellectuelle qui a été ignorée dans le présent jugement : *infra*.

<sup>42</sup> J. Gstalter, *Droit de la concurrence et droits de la propriété intellectuelle. Les nouveaux monopoles de la société de l'information*, Bruylant, 2012 ; C. Maréchal, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Préface G. Bonet, Collection IRPI, n° 32, 2009 ; Colloque de l'IRPI, *Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une réconciliation*, Litec, Collection IRPI, n° 40, 2012.

D'un côté, il fait valoir l'exclusivité ayant trait à l'encouragement des producteurs locaux : « il n'est un secret pour personne que les produits en provenance de la Chine circulant en contrebande prennent de l'ampleur (...) ». De l'autre, il exige qu'on mette « fin à ces agissements déloyaux qui tuent les œuvres de l'esprit<sup>43</sup>... » Ces arguments renvoient également à deux idées maîtresses en droit de la propriété intellectuelle en lien avec la concurrence : la substituabilité et la prise en compte de la libre circulation des produits.

Par rapport à la concurrence, il est nécessaire de relever que l'on a toujours considéré le marché des produits comme l'ensemble des produits ou des services que le consommateur considère comme substituables en fonction de leurs caractéristiques et de leur usage. En droit européen, la Commission européenne estime que le marché des produits « comprend tous les produits et/ou services comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés »<sup>44</sup>. Définir le marché pertinent suppose nécessairement une « délimitation de l'espace de concurrence pertinent »<sup>45</sup>.

Dans la relation entre le droit de propriété intellectuelle et la concurrence, cette définition permet de relever que « le marché pertinent sur lequel se trouve le titulaire du droit exclusif ne devrait normalement pas se réduire au marché

de ce produit ou de ce procédé »<sup>46</sup>. En effet, chacun est libre d'atteindre par des moyens différents l'avantage immatériel et abstrait que l'on obtient de l'invention d'un produit ou de procédé. Une doctrine l'avait clairement exprimé en affirmant que « l'intérêt général exige, en tout cas, que la libre concurrence soit préservée pour tous les autres procédés possibles que celui de l'inventeur »<sup>47</sup>. Il est donc clair que le monopole du breveté laisse indéniablement la place à des techniques concurrentes touchant le même résultat technique. La mise sur le marché d'un produit nouveau peut ainsi constituer une menace pour le marché de l'ancien produit breveté<sup>48</sup>. De là découlent trois situations : le produit nouveau peut soit créer un marché nouveau, soit être substituable aux produits anciens, soit être amené à les remplacer, au fil du temps. Il n'est nullement prouvé que l'on est dans les deux derniers cas<sup>49</sup>. L'argument des demandeurs tend néanmoins à faire valoir qu'il y a un péril à admettre les produits nouveaux relativement à cette technique de pilage des tubercules sur le marché comme s'il allait remplacer son produit « Foufoumix »<sup>50</sup>. Le breveté ne voudrait pas admettre la concurrence de produits substituables<sup>51</sup> sur le marché. Il faut alors rappeler que ce n'est que dans le cas d'industries très innovantes que la technologie brevetée peut échapper en réalité à la substituabilité<sup>52</sup>. Dès lors que le caractère

---

<sup>43</sup> C'est inapproprié d'évoquer une œuvre de l'esprit pour les brevets et marques, d'où l'exigence de la formation des praticiens du droit en matière de propriété intellectuelle (v. supra).

<sup>44</sup> Communication de la Commission sur la définition du marché.

<sup>45</sup> B. Goldman, A. Lyon-Caen, L. Vogel, *Droit commercial européen*, Précis Dalloz, 1997, n° 545.

<sup>46</sup> C. Maréchal, *Concurrence et propriété intellectuelle*, op. cit., n° 32, 2009, p. 408.

<sup>47</sup> P. Roubier, *Droit de la propriété industrielle*, t. II, p. 69.

<sup>48</sup> J. -L. Lesquins, « Innovation et délimitation des marchés pertinents », in *Innovation et concurrence*, Atelier de réflexion sur la concurrence, *Rev. Conc. Consom.* 01-02/1995, n° 83, p. 32, cité par C. Maréchal, op. cit., p. 409.

<sup>49</sup> J. -L. Lesquins, « Innovation et délimitation des marchés pertinents », in *Innovation et concurrence*, Atelier de réflexion sur la concurrence, *Rev. Conc. Consom.* 01-02/1995, n° 83, p. 32, cité par C. Maréchal, op. cit., p. 409.

<sup>50</sup> A.-S. Choné-Grimaldi, « L'abus de position dominante. État des lieux », in *Colloque de l'IRPI, Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, op. cit., pp. 131-138.

<sup>51</sup> A.-S. Choné-Grimaldi, « L'abus de position dominante. État des lieux », in *Colloque de l'IRPI, Propriété intellectuelle et concurrence. Pour une (ré) conciliation*, op. cit., pp. 131-138.

<sup>52</sup> Le demandeur semble exiger ici la protection non de son invention, mais de son idée sur toute machine à piler les tubercules entraînant la cuisson du plat de fofou ; or, l'on n'ignore pas que, comme l'a affirmé

remplaçable de la technologie concernée est admis, se pose le problème de la libre circulation des produits.

Le droit exclusif des titulaires de droits de propriété intellectuelle, en général, constitue un monopole d'exploitation des utilités économiques définies au moyen de prérogatives légales. Il est lié uniquement au produit protégé et ne s'étend pas aux produits substituables. Par conséquent, ces derniers peuvent librement circuler lorsque la loi le permet. Le problème se pose avec acuité dans la mesure où les produits litigieux proviennent du Nigéria, un État qui n'est pas membre de l'OAPI, mais appartenant à la CEDEAO<sup>53</sup>.

L'espace CEDEAO est certainement une zone qui pourrait interroger fortement la libre circulation des produits incorporant les droits de propriété intellectuelle. Dans le Traité de Lagos de 1975, il n'est nullement fait mention de la propriété intellectuelle. Il est possible que soit exclue *a priori* toute compartimentation du marché contraire à l'esprit de la libre circulation<sup>54</sup>. Les biens intellectuels dans ces conditions n'auront aucune particularité leur conférant un statut spécial. C'est une situation qui fragilise sérieusement la position des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Toutefois, ce silence peut également être interprété comme une volonté de maintenir la spécificité de ces droits : l'exclusivité. La question serait alors de savoir si la libre circulation des produits clairement affirmée dans la CEDEAO peut être mise en échec par un titulaire qui excipe des menaces sur l'écoulement de ses produits locaux incorporant des droits de propriété

industrielle. Autrement dit, doit-on prohiber la libre circulation de toute machine à piler les tubercules au Togo du fait que l'inventeur d'un modèle de cette machine serait togolais ?

Les juges du Tribunal de Lomé ont répondu indirectement à cette question par la négative. Cette solution est heureuse, car elle rend compte de ce que l'exclusivité conférée au droit intellectuel n'est pas un monopole absolu. Cependant, elle soulève la pertinente question de la fragilité des petits ingénieurs devant l'ogre chinois capable d'envahir n'importe quel marché avec des produits substituables. Seule une politique protectionniste par le haut pourrait intervenir pour régler le problème en amont par l'administration douanière<sup>55</sup> mais au risque de mettre en péril les accords de coopération économiques entre la Chine et la plupart des pays de la sous-région.

Dans l'ensemble et relativement au brevet, la décision intègre parfaitement la philosophie d'une exclusivité limitée uniquement au produit breveté et de la libre circulation indispensable à la construction du marché commun de la CEDEAO<sup>56</sup>. En droit des marques, cette concurrence est également mise en relief d'une autre manière, car l'action demeure salutaire quant à l'affirmation claire d'un refus de confusion entre la marque et le produit. Elle constitue ainsi déjà un pas décisif permettant d'empêcher la dégénérescence de la marque, en dehors du point sensible de l'évaluation des préjudices de la contrefaçon.

---

Desbois, « les idées sont, par essence, de libre parcours ».

<sup>53</sup> Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

<sup>54</sup> P. Meyer, « La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », in *Mélanges en l'honneur de Cerexhe*, Larcier 1997, p. 288.

<sup>55</sup> A. Johnson-Ansah, « La législation douanière et la protection des droits de propriété intellectuelle : cas du Togo », in *Mélanges en l'honneur de l'action du Dr. Paulin Edou Edou*, LGDJ, Juriscope, 2017, p. 97 et s.

<sup>56</sup> De taraudantes interrogations émergent sur la réalité du marché commun de la CEDEAO depuis décembre 2019 avec la fermeture des frontières du Nigéria qui a duré dix mois (jusqu'au 15 septembre 2020). Il faut aussi que les actes riment avec le discours. Le continent, dans son ensemble, doit surpasser « la schizophrénie du discours politique » afin « de remettre en harmonie l'incantatoire et le décisoire, le verbe et l'action » : P. Meyer, « La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », préc., p. 288.

## B. La discutable évaluation de la contrefaçon de la marque

Cette décision appelle une dernière remarque dont l'acuité est tournée vers la protection de la marque qui a pour but essentiel la régulation de la concurrence à travers l'origine commerciale du signe<sup>57</sup>. Elle interroge l'évaluation des dommages-intérêts par les juges du tribunal de Lomé qui semblent avoir ignoré ce rapport à la concurrence. Toutefois, on ne peut manquer de reconnaître l'aspect positif de l'action du propriétaire de la marque.

À partir du moment où le titulaire a clairement montré qu'il demeure comptable autant du succès que de la distinctivité de sa marque<sup>58</sup>, il doit être absolument protégé contre la contrefaçon. Le tribunal a eu du mal à évaluer les préjudices subis par le propriétaire de la marque. L'évaluation des préjudices a toujours posé d'énormes difficultés. Celles-ci n'autorisent pas pour autant les juges à faire appel à l'art divinatoire<sup>59</sup>. Tel semble être le cas dans la présente décision. Dans ce jugement, les défendeurs ont été condamnés au civil comme au pénal<sup>60</sup>. Au plan pénal, les condamnations sont néanmoins légères avec une amende de deux millions de francs CFA. Au plan civil, les défendeurs ont été également condamnés à payer des dommages-intérêts. L'évaluation a été fixée à deux millions de francs CFA (à peine trois mille euros)<sup>61</sup>. Cette évaluation forfaitaire est critiquable et laisse perplexe par rapport à celui des trois cents millions (près de 460 000

euros) de dommages-intérêts sollicités de façon tout aussi fantaisiste par le demandeur<sup>62</sup>.

En présence d'un avantage concurrentiel obtenu par des pratiques illicites comme il résulte du cas d'espèce, les juges auraient pu prendre en compte, dans l'évaluation de la réparation du préjudice, l'économie injustement réalisée, modulée à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par les agissements déloyaux<sup>63</sup>. Cela veut dire que l'on aurait pu procéder à une véritable enquête sur le nombre de machines vendues par la société et l'effet de cet acte illicite sur l'économie du propriétaire de la marque. En l'espèce, seules deux machines ont fait l'objet d'une saisie ; et le titulaire ne démontre à aucun moment en quoi il aurait été affecté par les agissements illicites des contrefacteurs jusqu'à hauteur du montant demandé à titre de réparation. Les conseils des parties victimes de la contrefaçon doivent impérativement comprendre que le caractère sérieux de la réparation passe par une évaluation réaliste des préjudices. Les requérants doivent également fournir des informations concrètes sur les préjudices subis afin d'éviter ces approximations préjudiciables à la protection des droits de propriété intellectuelle. Quant aux juges, reconnaissant la notoriété intacte de la marque sur le marché togolais<sup>64</sup>, ils se sont limités à allouer des dommages-intérêts qui paraissent, somme toute, modiques, comme si l'acte était excusable : le droit de propriété du titulaire de la marque n'a pas fait l'objet d'une protection

<sup>57</sup> Y. Basire, *Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, LexisNexis, Coll. CEIPI, n° 63, 2015.

<sup>58</sup> M. Vignaud, « La rançon du succès ou la surprenante dégénérescence de la marque », préc. 2008, p. 898 ; H. Bonnard, *La contrefaçon de marque*, Litec, 2008, n° 167.

<sup>59</sup> Cass. Com. 12 fév. 2020, pourvoi n° 17-31614, Cristal de Paris c/ Cristallerie de Montbronn : A. Lawrynowicz-Drewek, « Pas besoin de boule cristal pour évaluer le montant de la rémunération du préjudice », *MAJ de l'IRPI*, n° 26, mars 2020, p. 13.

<sup>60</sup> A. Vivant, « La contrefaçon, entre contrat et délit. Réflexion sur les catégories juridiques », in *Mélanges en l'honneur de J. Mestre*, LGDJ, 2018, p. 931.

<sup>61</sup> Elle ne relève pas moins de l'appréciation souveraine des juges du fond : N. Binctin, « L'évaluation des actifs immatériels peut-elle servir pour évaluer le préjudice ? », préc., p. 34.

<sup>62</sup> L'évaluation du préjudice requiert à la fois une évaluation selon le droit spécial de la propriété intellectuelle qui a été ignorée dans le présent jugement.

<sup>63</sup> A. Lawrynowicz-Drewek, « Pas besoin de boule cristal pour évaluer le montant de la rémunération du préjudice », préc., p. 13.

<sup>64</sup> La machine en question étant inconnue de la plupart des ménages togolais au contraire de la marque « Foufouxmix ».

sérieuse<sup>65</sup>. Les différents acteurs ont ignoré dans cette affaire la spécificité de la réparation de la contrefaçon qui demeure pourtant une préoccupation majeure des titulaires de droit de propriété intellectuelle.

Par rapport à l'évolution de la législation OAPI avec l'Acte de Bamako de 2015, la décision pourrait faire penser à l'aspect psychosociologique affectant la logique de sémantisation des produits marqués<sup>66</sup>. Au rebours de la conception étriquée de la contrefaçon à travers l'argutie du comportement gênant du défendeur, l'action du propriétaire de la marque traduit l'indice d'une vigilance suffisante pour faire échec, de manière prospective, à la déchéance de son droit. Bien connue dans la législation de l'OAPI de 1977<sup>67</sup>, la dégénérescence de la marque a été rayée d'un trait de plume dans la législation de 1999<sup>68</sup>. L'Acte de Bamako ouvre de nouveau la porte de sa cité à cette cause de déchéance du droit en son nouvel article 27 de l'Annexe III de la nouvelle révision de l'Accord de Bangui par l'Acte de Bamako du 14 décembre 2015 relatif à la déchéance du droit de marque<sup>69</sup>. La marque peut ainsi être victime de sa propre notoriété,

car plus elle « se diffuse et s'impose, plus elle évoque spontanément le produit ou le service qu'elle caractérise. À la limite, l'association marque-produit devient si étroite que le signe en arrive à se confondre avec l'objet qu'elle devait spécifier »<sup>70</sup>. C'est justement le cas de la marque « Foufoumix », devenue en quelques années très populaire de sorte que, du moins au Togo, une malheureuse confusion est tout simplement perceptible entre la marque et le produit : il n'y a plus aucune séparation entre « Foufoumix » et la machine à piler. Le législateur indique les deux aspects cumulatifs pouvant rendre la marque usuelle, à savoir le phénomène objectif qui est relatif aux « lois fatales du langage »<sup>71</sup>, et le phénomène subjectif, par rapport au « fait du titulaire » qui par son inactivité provoque la dégénérescence de la marque. Ce dernier aspect est déterminant puisqu'il met clairement en exergue le rôle décisif que peut jouer la volonté du titulaire<sup>72</sup> de s'opposer à « l'existence des faits d'usurpation et, par conséquent, de plusieurs producteurs en compétition »<sup>73</sup>. La décision commentée est, sans doute, dans ce droit fil puisque ce sont les concurrents qui ont usurpé la marque « Foufoumix ». L'usurpation

---

<sup>65</sup> M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », *D.* 2009, p. 1839 ; V. dans le même sens : C. Le Stanc, « La contrefaçon n'est pas excusable », *Propri. Industr.*, n° 7, juillet 2012, repère 7.

<sup>66</sup> J.-N. Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise*, Les éditions d'organisation, 1991, p. 25.

<sup>67</sup> TGI de Douala qui s'est fondé sur les procès intentés hors de l'espace OAPI par la Société S-P. INC, propriétaire de la marque « Vaseline », pour lui reconnaître sa volonté constante d'usage exclusif de la marque en question. Il débouta par conséquent la Société S. qui prétextait que le terme « vaseline » était devenu générique, vulgarisé pour pouvoir constituer une marque valable : Jugement civil N° 521 du 06 juin 1988 du Tribunal de Grande Instance de Douala, Affaire Société S.-P. INC. C/ Société S., in *Le contentieux de la propriété intellectuelle dans les États de l'OAPI. Recueil de décisions de justice*, Collection OAPI, n° 3, pp. 105-112.

<sup>68</sup> R. Kiminou évoquait à cet égard une « érosion de l'obligation d'exploiter » : R. Kiminou, « La révision du droit des marques de l'OAPI », *RPIA*, 2001, préc., p. 43.

<sup>69</sup> Aux termes de l'alinéa 1. b) « À la requête de tout intéressé, la juridiction nationale compétente peut

constater la déchéance et ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui (...) du fait de son titulaire est devenue la désignation usuelle des produits ou services ».

<sup>70</sup> M. Vignaud, « La rançon du succès ou la surprenante dégénérescence de la marque », *D.* 2008, p. 898 ; M.-A. Perot-Morel, « La dégénérescence des marques par excès de notoriété », in *Mélanges en l'honneur de D. Bastian*, p. 49.

<sup>71</sup> R. Franceschelli, « Lois du langage et vulgarisation des marques », *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, 301, cité par M.-A. Perot-Morel, « La dégénérescence des marques par excès de notoriété », préc., p. 50.

<sup>72</sup> J.-P. Clavier, *D.* 2018, p. 479, n° 37.

<sup>73</sup> La Cour de Milan déclare, par exemple, à propos de la marque « Petit Suisse » dont elle maintient la validité, que « l'usage de la dénomination dans le langage courant des consommateurs ne suffit pas s'il ne s'accompagne de la présentation dans le commerce de plusieurs produits du même genre sous un signe identique et s'il ne s'y ajoute la tolérance et l'inertie du propriétaire de la marque » : Milan, 16 oct. 1964, cité par M.-A. Perot-Morel, préc., p. 54.

de la marque par les concurrents pouvait, au fil du temps, potentiellement rendre le signe usuel s'il n'y avait pas de volonté contraire du titulaire comme c'est le cas<sup>74</sup>.

Pour terminer, il faut relever un point important de doctrine. Nous sommes de ceux qui croient que la doctrine africaine de la propriété industrielle, principalement en ce qui concerne le brevet d'invention, doit sortir de la logique combative pour aller sur le terrain de la logique émancipatrice<sup>75</sup>. Il ne sert plus à rien aujourd'hui de dénoncer le système de l'OAPI comme étant trop protecteur et comme servant les intérêts occidentaux. Il est indéniable que la légitimité de la protection du brevet d'invention demeure énigmatique<sup>76</sup> du fait de l'inadéquation quasi certaine de la législation avec l'environnement social : le juriste ne peut se désintéresser de la valeur des rapports sociaux<sup>77</sup> ! Toutefois, sans une véritable prise de conscience et sans un irrépressible éveil à l'innovation, à une politique appropriée et pleinement responsable de recherche et développement, aucune dénonciation ne changera la donne du brevet en particulier, et de la propriété intellectuelle en général, sur le continent africain. Sans une éducation tournée vers l'esprit de créativité et d'innovation, aucune règle de droit, aucun système de propriété industrielle ne fournira la clé du

développement à l'Afrique. La quête d'émancipation est aussi un combat d'une autre forme. Espérons que la propriété intellectuelle deviendra une affaire de politique publique<sup>78</sup> pour émerger véritablement sur le continent africain. Étant donné que le droit n'est pas neutre, l'exigence de l'adaptation de la règle de droit au fait, dans ce cas, doit être arrimée à un idéal, un objectif tel que la quête d'une véritable culture de la propriété intellectuelle qui est consubstantielle à cette discipline.

Autrement, une telle exigence, aussi pertinente soit-elle, demeurerait à la fois un leurre et un mythe<sup>79</sup>. Elle témoigne, tout comme cette décision, pour une large part, de l'image du bon grain et de l'ivraie qui croissent toujours ensemble et qu'on a parfois du mal à séparer. Mais n'est-ce pas là la tâche infinie du droit (de la loi, des juges et de la doctrine) dans la société ?

A. J.-A.

<sup>74</sup> Désormais, dans la zone OAPI, l'évolution du droit de marque est portée par des exigences autrefois contradictoires en tant que la marque est perçue autant comme « un droit de propriété que comme un droit d'usage », mais qui apparaissent désormais comme cohérentes, la dégénérescence étant portée par les desseins privatifs du titulaire de la marque : Y. Reboul, « La déchéance de la marque depuis la réforme législative du 4 janvier 1991 (article L. 714-5 du CPI), *Écrits en hommage à J. Foyer*, PUF, p. 277-289 préc., p. 289.

<sup>75</sup> Cf. A. Johnson-Ansah, « La contrefaçon de médicament : présentation générale », *RFPI* 2018, n° 6, p. 69 et s.

<sup>76</sup> Evoquant la triple capacité (capacité scientifique, capacité industrielle et capacité économique, un auteur a clairement affirmé que « tant que ces trois conditions ne sont pas remplies, la propriété intellectuelle ne joue pas dans le sens du développement, bien au contraire : elle œuvre dans le sens de la dépendance

technologique et culturelle. Ce qui veut dire qu'à chaque degré de développement correspond un certain niveau de propriété intellectuelle » : J.-L. Goutal, « Brevet et développement », in *Mélanges Dessemontet*, CEDIDAC, 2009, p. 209.

<sup>77</sup> C'est position indiscutablement compréhensible de la plupart des auteurs africains qui restent critiques à l'égard de la propriété intellectuelle : la loi dont incarner les valeurs propres à la communauté qu'elle est appelée à régir ; Dans le même sens de manière plus large : N. Rouland, *Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité*, Odile Jacob, 1991.

<sup>78</sup> B. Warusfel, « Propriété intellectuelle comme politique publique », in *Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé, Mélanges en l'honneur de J. Schmidt-Szalewsky*, Collection CEIPI, 2014, n° 61, p. 391 et s.

<sup>79</sup> C. Atias et D. Linotte, « Le mythe de l'adaptation de la règle de droit au fait », *D.* 1977, chr. XXXIV, p. 251 et s.