

# **SAMOAPI 2009**

## **THEME: LE ROLE DU MANDATAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON.**

Ses Origines, la profession de mandataire les tient de l'Accord de Bangui du 02 Mars 1977 révisé en 1999 en son **Article 6 aliéna 3**. L'exercice de cette profession quant à lui est régi par la Résolution n° 48/13 de la 48<sup>e</sup> session ordinaire du Conseil d'Administration de l'OAPI portant Révision du règlement sur la profession de mandataire auprès de l'OAPI.

Par définition, est mandataire toute personne physique ou morale nantie du titre délivré par l'OAPI et habilitée à effectuer sur mandat, des opérations de propriété industrielle.

Il a par conséquent pour missions de : Conseiller, Assister et Représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, des droits annexes et des droits portant sur toutes questions connexes.

Et au rang des questions connexes, figurent en bonne place celles de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle malencontreusement spoliés par les contrefacteurs et de la protection des consommateurs littéralement floués.

Une fois constitué, l'efficacité du mandataire se mesurera à son aptitude à identifier et à définir le ou les actes de contrefaçon d'une part et à engager les poursuites requises d'autre part.

### **I- IDENTIFICATION AND DEFINITION OF THE ACT OF COUNTERFEITING.**

The absence of information is one of the main obstacles to the fight against counterfeiting. Nonetheless a specialized Police Force has been put in place which has as obligation to gather information and dismantle existing counterfeiting networks.

It will then be left to the Intellectual Property Attorney, as a prerequisite to his counterfeiting action, to determine a correct statement of offence for the alleged wrong.

While it is well established as an infringement to an Intellectual Property Right, counterfeiting should be strictly confined to trademarks. This position is justified by the **Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS Agreement)**, which defines “goods of counterfeiting marks” as all goods, including their packaging, bearing without authorization of the marks of goods or services which is identical to a validly registered trademark, or which cannot be distinguished in the essential aspects of the trademark of the said goods; and which, because of this, infringes the rights of the owner of the trademark in question by virtue of the legislation of the Country of importation.

In other words, counterfeiting is materialized by any infringement to a trademark filed and registered as a result of usage or a previous filing identical or which can lead to confusion with it.

C'est donc, pour des besoins de précisions dans sa procédure, que le mandataire devra non seulement indiquer dans son acte introductif d'instance, s'il s'agit :

- D'une contrefaçon par reproduction
- D'une contrefaçon par imitation
- D'une apposition d'une marque antérieurement enregistrée, ou
- D'une suppression ou modification d'une marque régulièrement apposée;

Mais également procéder à l'analyse détaillée et précise de la nature de l'atteinte portée à la marque. Il invoquera cumulativement à ce propos :

- Le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle
- L'imitation et non uniquement la reproduction d'une marque antérieure
- L'identité ou la similarité déconcertante des produits ou services désignés.

Une fois ces préalables respectés le mandataire sera habilité à engager une action civile ou une action pénale tel que prévu par **l'Article 48 Alinéa 1** in fine de l'Accord de Bangui et ce, généralement après l'échec de la tentative d'arrangement à l'amiable.

## **II. LA PROCEDURE DE CONTREFAÇON.**

Dans l'action en contrefaçon, le mandataire a pour missions d'assister et représenter son client en justice, de postuler, de conclure et de plaider. Et pour ce faire, le monopole du choix des moyens de défense et de la forme sous laquelle il entend les présenter lui est reconnu.

## **1- L'ACTION PENALE.**

La contrefaçon est reconnue comme un délit réprimé par le code pénal Camerounais mais spécifiquement par l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui en ses Articles 37 à 40.

L'exercice de l'action pénale se fait par voie de Citation Directe adressée au présumé contrefacteur pour comparution devant le tribunal compétent.

Mais bien que possible pour le mandataire de plaider les intérêts civils de son client au cours d'un procès pénal, il se heurte généralement à une limite majeure qui est la perte du monopole de son action. Le propriétaire de la marque partage obligatoirement son droit avec le Ministère Public à qui incombe la charge des poursuites.

C'est nécessairement dans l'optique d'une portée pratique maîtrisée, que le mandataire devrait donc faire le choix de l'action civile.

## **2- THE CIVIL ACTION.**

The peculiarities of the civil procedure concerning the counterfeiting of trademark are spelled out in Article 47 and others of the Bangui Agreement.

Before any action, the Intellectual Property Attorney must be assured that he is still within the deadline. The foreclosure mentioned in Article 46 (3) renders inadmissible three years after, any application through which the applicant opposes a registered counterfeited mark.

The other deadlines are those defined by the classical civil procedure.

Furthermore, the procedure for the civil Action in itself entails:

- Ceasing the Judge of the competent Court through a request to which is annexed proof justifying the exclusive rights of the applicant;
- Proceeding through a Bailiff assisted by an expert to a detailed description and to the seizure of goods marked (counterfeited good) after the order of the Court;
- Starting a substantive matter within 10 working days from the date of the seizure of goods.
- Providing tangible and material proof of the act of counterfeit and also claiming damages for a total compensation of the applicant;

- Proceeding with the destruction of the counterfeited products after a favorable and final judgment has been passed;
- Requesting for conservative measures; in case one justifies the circumstances which might compromise the recovery of damages.

Le mandataire devra également représenter son client jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours.

### **CONCLUSION.**

En définitive, bien qu'il incombe au mandataire d'user de l'arsenal juridique en vigueur dans l'intérêt supérieur du propriétaire de la marque contrefaite, il est évident que tout seul il ne pourrait éradiquer ce fléau qui gangrène nos sociétés et nos économies.

Si auparavant la contrefaçon affectait essentiellement les produits de luxe, aujourd'hui elle s'étend à l'ensemble des biens de consommation avec les risques que cela comporte et contamine tous les secteurs d'activité.

Ainsi, du laxisme des Douanes et de l'Administration à la corruption dans nos Tribunaux, en passant par les sanctions pas suffisamment dissuasives, nombre d'éléments portent à croire que la contrefaçon est une fatalité.

Notwithstanding, the exclusive owner of a trademark may count on his resources, on the legal framework which has been put in place, the civil society and the State institution which help to sensitize and at the same time to discourage acts which tantamount to counterfeiting.

**Presented by: Nico Halle**