

COUR D'APPEL DE DAKAR
ARRET N°425/COM DU 19 JUIN 1998

SOCIETE M.SA C/ STE BA IMPORT-EXPORT

Marque, licence d'exploitation, contrefaçon, préjudice commercial, manque à gagner, profit réalisé, devoir de prudence.

Dès que le contrat de licence a pris fin, l'usage de la marque par la société licenciée devient une contrefaçon. Considérant qu'en raison de l'insuffisance des renseignements fournis par les sociétés appelantes, la Cour ne peut statuer que d'après les règles de l'équité et allouer le franc symbolique à titre de dommages-intérêts.

La Cour,

Considérant qu'il est constant que par acte en date des 2 septembre 1980 et 1^{er} juin 1990, les sociétés M. et Veuve M.C. et FILS ont fait enregistrer aussi bien auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI) qu'à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), leur marque industrielle « MEILLOR » apposée sur les pochettes et joints de culasse des séries 411-129 et 411-652, respectivement, sous les n° 20698 et 045202 ;

Que subséquemment à l'ordonnance, en date du 6 août 1996 par laquelle le président du Tribunal Régional de Dakar leur avait donné l'autorisation ou de faire procéder, par Me J. D.E, Huissier de justice à Dakar, à la saisie description des joints de culasse contrefaisants et détenus par les sociétés BA...IMPORT-EXPORT et FOUR... et, aussi, conformément à l'article 50 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé, de faire délivrer assignation à celle-ci au plus tard le 17 septembre 1996, les sociétés M... et Veuve M. C. et FILS, ont par exploit en date du 22 août 1996 servi assignation aux sociétés sus dénommées en validation de la saisie pratiquée le 14 août 1996, en paiement de la somme de cent millions de francs à titre de dommages intérêts et leur action a abouti au jugement dont il est fait appel;

Considérant qu'en disposant que la marque constitue un droit privatif et que la violation doit être sanctionnée, l'article relatif à la création de l'OAPI protège les droits que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire et il s'ensuit que les divers cas de contrefaçon engagent la responsabilité de leurs auteurs ;

Considérant que toutes les parties reconnaissent que la société M... et la société AJ étaient liées par un contrat de licence de marque qui a pris fin par la commune volonté des parties, le 3 mai 1993 ;

Considérant qu'en principe, dès que le contrat de licence a pris fin, l'usage de la marque par la société licenciée devient une contrefaçon, or au vu des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'huissier en date du 4 septembre 1996 ainsi que des déclarations de la société FOUR... selon lesquelles, elle a passé, courant 1996, plusieurs commandes de joints de culasse à la société AJ. et que celle-ci lui a livré les produits commandés qui, d'ailleurs, constituent, actuellement, le stock de joints «MEILLOR» qu'elle commercialise au Sénégal, il apparaît que la société tunisienne a fait usage de la marque «MEILLOR» après l'expiration du contrat de

licence qui la liait à son propriétaire, spécialement en livrant des joints de culasse à la société importatrice qui, de ce fait, a manqué à son propre devoir de prudence en introduisant dans l'un des États membres de l'OAPI, ces produits illicitement revêtus à l'étranger de la marque protégée au Sénégal ;

Que-cela étant, toutefois les sociétés M. et Veuve M. C. et FILS n'ont pas démontré les moyens par lesquels les sociétés FOUR... et BA... IMPORT-EXPORT auraient modifié les caractéristiques de la marque « MEILLOR » qui, ainsi, serait galvaudée, par imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, après la signification du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Qu'il s'ensuit que, ne sont pas prouvés, les faits reprochés aux sociétés FOUR... et BA...IMPORT-EXPORT sur le fondement de l'article 38 (a) de l'Accord portant création de l'OAPI, à savoir que, sans contrefaire la marque, elles en auraient fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ;

Que dans ces conditions, seule la participation des sociétés FOUR.... et BA... IMPORT-EXPORT à la réalisation du préjudice subi par les sociétés M... et Veuve M.C. et FILS est suffisamment établie, étant fait observer que ces deux sociétés ont introduit et mis en vente au Sénégal des joints de culasse de marque « MEILLOR » contrefaisants, or ces faits caractérisés sous l'article 37 (a) de l'Accord de 1977 et relevés à leur charge constituent la contrefaçon par usage ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de valider la saisie description pratiquée par Me J.D.E., huissier de justice à Dakar, le 14 août 1996 ;

Considérant que les sociétés M... et Veuve M.C. ET FILS sollicitent de la Cour, la condamnation solidaire des sociétés BA...IMPORT-EXPORT et FOUR... au paiement, à leur profit, la somme de cent millions de francs (100.000.000 francs) à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner et le préjudice commercial qu'elles ont subi du fait de la fabrication et de la commercialisation de joints de culasse de mauvaise qualité portant leur marque, joints de culasse contrefaisants et vendus à deux mille cinq cent francs (2.500 francs) l'unité contre seize mille francs (16.000 francs) l'unité pour le produit original ;

Que les sociétés M... et Veuve M.C. et FILS sollicitent la destruction du stock de produits contrefaisants « MEILLOR » disponibles sur le marché sénégalais ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux sénégalais à parution quotidienne, le tout aux frais des sociétés BA...IM- PORT-EXPORT et FOUR... ;

Considérant que l'article 44 de l'Accord de Bangui relatif à la création de l'OAPI dispose que pour réparer le préjudice subi par la victime, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 37 et 38 de l'Annexe III du traité, voire ordonner qu'ils soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages - intérêts ;

Considérant que, bien qu'il ait autorisé la description des objets argués de contrefaçon, le président du Tribunal Régional de Dakar avait refusé d'ordonner leur saisie réelle, or puisque dans ces conditions, le stock de produits demeure dans les entrepôts des sociétés responsables, celles-ci ont pu en disposer librement, de sorte que, faute de pouvoir les identifier actuellement, donc les dénombrer, il n'est pas possible de prononcer leur destruction, alors surtout que le stock est certainement épuisé ;

Considérant qu'en matière de marque de fabrique, le préjudice est évalué au montant des bénéfices réalisés par la vente illicite des objets contrefaits puisqu'ils constituent la perte subie par la victime de la contrefaçon, laquelle perte, au demeurant n'étant totale qu'exceptionnellement ;

Que, de fait, par la résonance d'un manque à gagner et d'un préjudice commercial, la demande des sociétés M... et Veuve M.C. et FILS s'apparente à la provision de l'article 134 du code des obligations civiles et commerciales et dès lors, l'indemnité à accorder à titre de réparation doit être appréciée sur pièces, tant par référence à leurs situations fiscales, notamment leurs déclarations relatives aux trois années qui ont précédé celle du dommage, qu'en envisageant leurs bénéfices nets, étant précisé que c'est le profit réalisé par l'auteur du dommage qui sert à déterminer le montant de la réparation et non le préjudice ressenti par la victime ;

Considérant qu'en raison de l'insuffisance des renseignements fournis par les sociétés appelantes, notamment sur le chiffre d'affaires réalisé par les contrefacteurs ou bien le volume d'affaires lié à leurs propres activités commerciales, il est difficile d'évaluer avec précision l'étendue du préjudice qu'elles ont subi, et ainsi, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de chiffrer réellement ce préjudice, la Cour ne peut statuer que d'après les règles de l'équité sans émettre la prétention de réparer intégralement le préjudice subi par les sociétés M... et Veuve M.C. et FILS à qui, il y a lieu d'allouer le franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;

Que, en raison du caractère évidemment partiel de cette réparation par équivalence, il y a lieu d'ordonner, d'une part, la destruction des échantillons des séries de joints de culasse 411-129 et 411-652 de marque « MEILLOR » saisis, scellés et remis au greffier en chef du Tribunal régional Hors Classe de Dakar, suivant procès-verbaux en date des 14 et 27 août 1996, dressés par Me J.D.E., Huissier de justice à Dakar et d'autre part, la publication par extrait du présent arrêt dans les quotidiens « WALFADJIRI » et « le Soleil » sur le fondement de l'article 43-2 de l'Annexe III de l'Accord relatif à la création de l'OAPI ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés BA... IMPORT-EXPORT et FOUR... au remboursement tant des frais de publication de l'arrêt que des frais de destruction des échantillons de joints de culasse confisqués et répertoriés dans les procès-verbaux sus référencés, ce dont il résulte, notamment que la demande reconventionnelle de la société FOUR... est mal fondée ;

Considérant toutefois, que la Société FOUR... a suffisamment prouvé sa bonne foi dans ses rapports avec la société A.J., cette dernière lui ayant caché la réalité en joignant aux documents d'exportation le contrat de licence résilié depuis mai 1993 ;

Qu'en revanche, A.J. n'ayant ni interjeté appel ni été intimé dans la mesure où il n'est produit au dossier aucun acte d'appel l'impliquant, le jugement entrepris est définitif à son égard ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit les appels, principal et incident des parties ;

AU FOND

Infirmant partiellement :

Déclare les sociétés FOUR ... et BA...IMPORT-EXPORT responsables du préjudice subi par les sociétés M... et veuve M.C. et FILS, titulaire de la marque « MEILLOR » contrefaite par usage ;

Valide la saisie description pratiquée le 14 août 1996 par Me J.D.E., huissier de justice à Dakar ;

Ordonne la destruction des échantillons des séries 411-129 et 411-652 de marque « MEILLOR » saisis, scellés et remis au greffier en chef du tribunal régional de Dakar suivant procès-verbaux en date des 14 et 27 août 1997 ;

Condamne la société FOUR... et la Société BA...IMPORT –EXPORT au remboursement des frais de destruction des échantillons confisqués ;

Alloue aux sociétés M... et Veuve M.C et fils le franc symbolique à titre de dommages intérêts ;

Ordonne la publication du présent arrêt dans les quotidiens « Le Soleil » et « WALFADJIRI » ;

Dit que les frais de publication de l'arrêt sont à la charge des sociétés BA... IMPORT-EXPORT et FOUR... et en conséquence, les condamne au remboursement de ces frais ;

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

Condamne les sociétés BA...IMPORT-EXPORT et FOUR... aux dépens.