



Université d'Antananarivo

.....
**Faculté de Droit, d'Economie,
de Gestion et de Sociologie**
.....



DEPARTEMENT DROIT

**Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en
DROIT DES AFFAIRES**

LA PROTECTION DE LA MARQUE

A

MADAGASCAR

Présenté et soutenu publiquement par : **DAMY Masy Stella**

Membres du jury : RAMAROLANTO-RATIARAY

ANDRIANAIVOTSEHENO Ravaka

RALANTONIRINA Manitra

Année Universitaire 2012/2013

Date de soutenance : 19 Décembre 2013

REMERCIEMENTS

Avant de commencer, nous tenons à remercier le bon Dieu pour la santé et la prospérité qu'il nous a donné.

Nous tenons à exprimer nos profonds remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire, et plus particulièrement à :

- Monsieur RAMAROLANTO-RATIARAY, le Chef de Département de Droit, qui nous a accueilli avec bienveillance, et nous a orienté vers la bonne voie tout au long de notre formation ;
- Les enseignants du Département de Droit, qui ont participé d'une manière conséquente à notre formation ;
- Au Président et aux membres du jury qui nous font le grand honneur d'accepter la présidence de cette soutenance de mémoire ;
- Tous les membres de notre famille, pour leur soutien financier et moral ;
- Enfin, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont concouru à l'élaboration de ce travail.

LISTE DES ACRONYMES

- ADPIC : Aspects sur les Droits de Propriété intellectuelle touchant au Commerce
- INPI : Institut Nationale de la Propriété Industrielle
- OMAPI : Office Malgache de la Propriété Industrielle
- OMDA : Office Malagasy du Droit d'Auteur
- OMC : Organisation Mondiale du Commerce
- OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

LISTE DES ACRONYMES

SOMMAIRE

INTRODUCTION

TITRE I : LA PLACE QU'OCCUPE LA MARQUE A MADAGASCAR

Chapitre 1: Détermination de la marque

Chapitre 2 : Caractéristiques de la marque

Chapitre 3 : Formalités requises pour l'acquisition de la protection de la marque

TITRE II : LA PRATIQUE CONCRÈTE DE LA PROTECTION DE LA MARQUE À MADAGASCAR

Chapitre 1 : L'inscription au registre des marques

Chapitre 2 : Les actions déterminées pratiquement comme portant atteinte à la protection de la marque

Chapitre 3 : La portée de la contrefaçon pour le consommateur

Chapitre 4 : Les recours possibles du titulaire de la marque

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Le terme propriété intellectuelle est de plus en plus utilisé actuellement, cependant il demeure incompris, un droit abstrait pour certains ou quasi-inutile pour d'autres. Pour beaucoup, il s'agit encore d'un obscur concept juridique sans grand rapport avec la vie quotidienne. Il serait pourtant convenable de le comprendre car elle est « présentée comme un « moteur » du développement économique et de la création de richesses qui n'est pas encore utilisé partout de manière optimale, en particulier dans les pays en développement »¹.

Dès la fin du XIX^{ème} siècle, il y eut une industrialisation à grande échelle de par le monde par le processus grandissant du développement de la technologie et de la recherche scientifique qui s'est caractérisé par une urbanisation rapide, des investissements des capitaux, de multiples inventions... Ce qui a conduit de nombreux pays à adopter des lois protégeant les créateurs de toutes ces nouvelles innovations.

L'expression « propriété intellectuelle » n'est apparue en droit qu'à partir de 1967, avec la création de l'OMPI², et elle n'est devenue courante et très usitée dans la pratique que depuis ces 30 dernières années. L'OMPI considère qu'elle existe dans toutes les nations et qu'elle constitue un domaine de détermination et d'apprentissage de toutes les cultures, de plus elle permet de constater l'évolution des sociétés. L'ascendance de ce terme juridique est devenue effective par les progrès auxquels le monde fait front actuellement, face aux diverses inventions originales de notre ère.

C'est ainsi qu'a pris naissance le système international de la propriété intellectuelle, avec deux traités de propriété intellectuelle fondamentaux, dont la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et la convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Toutes les nations du monde entier possèdent en leur sein des auteurs d'œuvres diverses, qui mériteraient de se faire reconnaître de par leur talent, et aussi d'avoir droit à une rémunération adéquate au vu de leur travail.

¹ La propriété intellectuelle : moteur de la croissance économique, Kamil Idriss, p1

² Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

D'ailleurs, la reconnaissance de cette propriété intellectuelle constitue pour les créateurs d'œuvres nouvelles une manière de se faire récompenser et se faire reconnaître pour leurs efforts, ce qui va inciter tous les détenteurs de talents à créer ou à innover aussi, ce qui va aboutir à une certaine croissance économique de la nation concernée. De plus par la même occasion, elle favorise aussi les ressources humaines, c'est-à-dire qu'elle tend à promouvoir la capacité de l'Homme à créer et adapter son monde à ses besoins.

C'est pourquoi, Il est apparu récemment un avènement plus que remarquable en la matière de la propriété intellectuelle.

Selon le code civil en son article 554 : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

D'où la propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des droits accordés à une création nouvelle et originale; sur laquelle l'auteur peut se prévaloir car il est couramment admis que son œuvre est une partie de sa personne, et à travers duquel il exprime à la fois son être et son savoir-faire. C'est une prérogative reconnue à l'auteur qui lui permet d'utiliser sa création comme bon lui semble, d'en tirer profit, et d'en disposer à sa guise. Mais seulement, dans le respect des lois, des règlements et de l'ordre public.

Ce secteur qui auparavant n'incitait que de rares groupes de personnes, a commencé à se développer et se vulgariser dans le monde entier. La course à la technologie, l'affût des inventions incessantes a amené le législateur à codifier cette matière. D'où la naissance du code de la propriété intellectuelle en droit français tout d'abord, suivi de près par la République malgache qui a suivi le tir et adopté elle aussi cette nouvelle loi impérative applicable sur le sol Malgache.

Depuis, de nombreux organismes se sont vus donner le jour pour mener à bien l'application de cette loi. Parmi cela l'OMDA, qui se charge de la protection des droits d'auteur, c'est l'Organisation Malgache des Droits d'Auteur, un établissement public créé par décret du 16 Juin 1998, elle a ses fonctions limitativement énumérées dans son statut en tant qu'organisme administrative. Elle a pour principale vocation de veiller à la bonne application de la loi qui instaure la protection des œuvres de l'esprit sur le territoire Malgache.

Ses missions sont : « *d'assurer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger la protection, la défense et la gestion des intérêts patrimoniaux des auteurs et artistes interprètes Malagasy et étrangers ou de leurs ayants droits en ce qui concerne l'utilisation des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques, conformément aux dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique.*

*D'accomplir, toutes activités et opérations de nature à promouvoir le développement culturel et artistique et se rapportant à la propriété littéraire et artistique*³ ».

Elle prend en charge la protection des droits d'auteurs et des droits voisins de ce droit, qui se rapportent aux œuvres littéraires et artistiques, dont la nomenclature est préalablement établie par la loi du 09 Décembre 1994 portant sur la propriété littéraire et artistique.

Pourtant il convient de remarquer ici que ce ne sont pas que d'œuvres de l'esprit dont est formée la propriété intellectuelle, mais elle concerne aussi les créations de l'esprit qui pourront être appliquées à l'industrie et faire ainsi partie d'un fonds de commerce. On parlera ici de la propriété industrielle, outil indispensable pour la protection des droits y afférents. Un corps de loi qui fut codifié par ordonnance n° 89-019 du 14 Août 1989.

La propriété industrielle regroupe diverses notions utilisées dans le secteur industriel, dont les brevets, les inventions, les dessins et modèles, les appellations d'origine et les marques de service ou de fabrique. Ce sont toutes des créations esthétiques définissant l'apparence de produits industriels⁴. L'aspect le plus important à retenir est que la propriété industrielle porte généralement sur des signes extériorisés qui transmettent des informations au public, notamment aux consommateurs des produits ou des services concernés sur un marché donné.

La protection de cette propriété industrielle vise ainsi à lutter contre l'utilisation du signe des produits et services d'autrui dans un but de mauvaise foi, ou dans un but d'induire en erreur le public cible du propriétaire originaire.

Comme la propriété intellectuelle porte sur des œuvres de l'esprit, cela pose souvent un souci au niveau de la doctrine concernant sa nature juridique du fait qu'elle ne regroupe pas tous les éléments constitutifs du droit de la propriété.

³ Statut de l'OMDA

⁴ Comprendre la propriété industrielle, OMPI, p 5

Mais il faut retenir que la propriété intellectuelle est dotée d'un régime spécial car pour l'exploiter, le titulaire du droit doit s'exonérer de son droit d'usage, lequel il remet à son public car les biens sur lesquels porte ce droit sont ainsi faits; les remettre au public lui procure sa valeur.

Puis le second souci repose sur les caractères de la propriété intellectuelle en ce qu'elle soit unitaire ou composée de deux composants du fait qu'elle est constituée d'abord par l'œuvre telle qu'elle, bien incorporel, et du support de l'œuvre, bien corporel. Le problème fut alors de déterminer sur laquelle porte ce droit de propriété intellectuelle. Mais la loi répond à cette problématique : dans le code de la propriété littéraire et artistique en son article premier, comme quoi ce droit est exerçable aussi bien moralement sur l'œuvre, que matériellement sur le support.

Concernant la propriété industrielle, c'est plus simple car le droit de son inventeur ne sera effectif que par son dépôt à l'OMAPI qui est le point de départ de la protection.

L'OMAPI ou Office Malgache pour la Protection Industrielle, créée par le décret n°92-994 du 2 Décembre 1992 est chargé de l'administration de la propriété industrielle, et de la promotion de l'activité inventive à Madagascar. Placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Industrie, l'OMAPI est doté d'une autonomie administrative et financière et jouit de l'indépendance technique pour l'exécution de sa mission⁵.

Comme l'avait souligné le directeur général de l'OMAPI, en la personne de Christian Claude Ravoaraharison, dans son entrevue du 20 Mai 2012, il faut mettre actuellement plus d'accent sur la promotion de l'activité inventive car cela constituerait aussi pour Madagascar une source de développement économique, en soutenant que « Les inventions sont nécessaires et la propriété industrielle est un véritable outil de développement »

Ce pourquoi les fonctions de l'OMAPI ne se limitent plus désormais non seulement à l'enregistrement des marques, des brevets ou des inventions qui forment la propriété industrielle pour être protégés légalement mais aussi à sensibiliser toutes les entreprises de Madagascar qu'elles soient petites, ou moyennes, ou grandes à comprendre l'importance de cette action.⁶

⁵ Statut de l'OMAPI

⁶ Midi Madagascar, 2 Mai 2012

Mais aussi de promouvoir l'importance de l'activité inventive, ce, en soutenant des campagnes de promotion et en organisant des forums pour faire comprendre à tout un chacun l'utilité non seulement d'être propriétaire, mais aussi la nécessité de l'avancée technologique ou économique surtout pour les concernés.

De plus, dans un atelier sur la propriété intellectuelle, organisé par l'OMAPI, récemment à Antsirabe, le 15 et le 16 Juillet 2013, l'établissement public a souligné l'importance de dépôt des marques pour toutes les entreprises concurrentes sur le marché. Et de ce fait, les a conscientisés aussi sur l'importance qu'auraient les opérateurs sur la sécurisation de leurs biens incorporels.

De plus, il a été présenté lors de cet atelier, de l'importance du système de Madrid, appelé communément la convention de Madrid; une convention de portée mondiale dont laquelle Madagascar est signataire. Elle représente un avantage réel pour tous ceux qui souhaiteraient commercialiser leurs produits à l'étranger, car une fois ayant été enregistré selon cette convention, la marque sera protégée internationalement et protégera ainsi le propriétaire de toutes atteintes éventuelles à ses droits.⁷

Son existence est l'assurance pour les inventeurs et tous les esprits créatifs de Madagascar, que leurs œuvres seront dûment protégées et reconnues comme étant leur propriété au même titre que le droit de propriété tel qu'il est défini dans le code civil.

Les titres qu'elle délivre sont publiés à la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle (GOPI), ce qui constitue un gage de la reconnaissance au niveau nationale de la propriété du déposant sur le titre enregistré. Le petit revers de cette reconnaissance est qu'elle est malencontreusement d'une portée limitée sur le territoire national Malgache.

D'où l'OMAPI collabore étroitement avec les organisations étrangères en matière de propriété industrielle pour assurer une protection plus élargie, dans plusieurs régions mondiales ou pour promouvoir l'enregistrement des œuvres industriels à Madagascar et dans le monde.

Ainsi, l'organisme malgache entretient des relations privilégiées avec l'OMPI ou Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dont Madagascar est membre depuis la création de l'OMAPI.

⁷ L'express de Madagascar, 13 Septembre 2013

Ce qui permet à cette dernière de mener à bien sa principale tâche qui consiste à aider les Etats membres à exploiter cette ressource intellectuelle et en la mettant au service de la population.

D'ailleurs la grande île ne s'est pas limitée à cette organisation internationale mais elle est aussi en relation avec divers offices nationaux ou régionaux de la propriété industrielle, tels que l'INPI France (Institut National de la Propriété Industrielle), l'USPTO (Office des brevets et des marques des Etats-Unis), l'OEB (Office Européen des Brevets), l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Industrielle)...etc.

On a parlé précédemment de l'OMAPI, et alors, maintenant que nous savons en quoi elle consiste, nous nous pencherons ici sur ces domaines de prédilection. Comme c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, ses services ne sont donc pas octroyés à titre gratuit mais font l'objet d'un système de paiement légal et fixe, selon les services demandés.

Ainsi nous pouvons dire que l'OMAPI a pour activité première de fournir une protection juridique appropriée pour les inventions, c'est-à-dire tous les biens issus de l'imagination de l'Homme, provenant uniquement de sa propre initiative et de son propre effort intellectuel. D'où les découvertes n'en font pas partie, ni les œuvres issues du pur hasard, l'invention doit découler d'un travail conscient, exprimé individuellement ou collectivement dont le résultat a été préalablement identifié pour aboutir au but recherché.

L'ordonnance N°89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar les a parfaitement classés dans ses dispositions, que nous citerons ci après.

Il est alors énoncé dans ses articles qu'il existe quatre types de créations humaines, d'inventions appliqués à l'industrie qui devront faire l'objet de protection régie par cette présente loi.⁸

Parmi cela, les brevets, les marques, les dessins ou modèles industriels, et les noms commerciaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est convenable d'expliquer brièvement les autres propriétés industrielles qui ne font pas l'objet de cette étude. Tout d'abord les brevets, le régime juridique qui le concerne est exposé dans la partie II de la présente loi.

⁸ Ordonnance N°89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar

On essaiera de le définir ci après; c'est le terme donné à la protection d'une idée nouvelle exprimée matériellement par son inventeur, qui va se retrouver sur le marché concurrentiel. Il lui sera alors primordial d'enregistrer son invention, d'où l'intérêt de la breveter car de cette façon, il récoltera les avantages financières et aussi la renommée y afférentes.

De cette façon, tous les « inventeurs en herbe » pourront se sentir encouragés dans leur recherche, car ainsi leur invention sera toujours identifiée au déposant du brevet.

Il revêt une importance pour les pays en développement, même si on considère souvent que c'est faux vu le faible niveau technologique de ces pays. Alors que son existence favorise la recherche et le développement que ce soit pour les individus, ou dans les associations, les universités ou les centres de recherche.

De plus, ils peuvent constituer « un élément essentiel de la stratégie économique de tous les pays, quel que soit leur degré de développement.

En outre, aujourd'hui, les pays en développement, certains plus que d'autres, utilisent habilement le système de brevets aux fins de développement économique »⁹.

Quant aux dessins et modèles industriels, ce sont les créations qui serviront spécifiquement à l'industrie comme le dit déjà clairement son nom.

Ce sont des œuvres protégées car ce ne sont pas des créations courantes, ni générales, ni usitées quotidiennement, elles ne sont pas banales, ce sont des œuvres issues d'un effort psychologique de l'inventeur d'où l'intérêt de sa protection par cette loi en sa partie III.

Quant aux noms commerciaux, spécifiquement codifiés dans la partie IV de l'ordonnance qui institue la protection de la propriété industrielle. Ils bénéficient aussi d'un régime de protection légale en tant que telle. Tout d'abord, c'est la dénomination sous laquelle une entreprise commerciale est connue de ses fournisseurs, de ses clients et même du grand public.

Cette dénomination peut être soit le nom du fondateur ou un nom de fantaisie¹⁰, en tout cas quel que soit le nom donné à l'entreprise en question, ce nom sera protégé en tant qu'une propriété industrielle même si cela n'est pas le fruit d'un effort psychologique. L'intérêt de la protection se situe dans le fait que cette entité économique entre dans un marché concurrentiel et protéger son nom commercial est très important car il s'agit de sa renommée qui est en jeu.

⁹ La propriété intellectuelle, Kamil Idriss, OMPi, p 16

¹⁰ Stratégie pour la création d'entreprises, Robert Papin, Edition Dunod 2003. P 292

En tout cas, elle ne doit pas être une encontre aux droits d'autrui, ni interdite par les lois et les bonnes mœurs ni être nommer dans le but de tromper le public.

Pour faire l'objet d'une protection effective, la dénomination déposée à l'OMAPI doit correspondre à celle écrite sur l'enseigne de l'entreprise¹¹.

En tout cas, avant de procéder au choix et à l'enregistrement du nom commercial d'une nouvelle entreprise, il est toujours important de procéder à une recherche d'antériorité, c'est-à-dire vérifier que le nom sur lequel porte le choix du futur entrepreneur n'ait pas déjà été utilisé antérieurement, par un éventuel concurrent.

Sinon, le cas échéant, le nom commercial peut faire aussi l'objet d'un enregistrement à l'OMAPI en tant que marque, tel qu'il est prévu par l'ordonnance instituant sa protection en son article 133 alinéa 2.

L'OMAPI s'occupe donc également des procédures juridiques concernant la marque dans la partie II de l'ordonnance précitée instituant le régime de la protection industrielle à Madagascar. Elle peut être définie simplement comme étant le « signe de reconnaissance pour les consommateurs, pour capitaliser la notoriété des produits et services »¹²

C'est communément le signe par lequel le public peut distinguer un produit ou un service désigné par rapport à d'autres, qu'il rencontrera sur un marché donné. De plus, c'est le moyen aussi pour l'entreprise propriétaire de la marque d'assurer sa notoriété, car par sa marque elle va fidéliser sa clientèle, et promouvoir une qualité distinguée qui est recherchée précisément par la clientèle.

De plus par l'existence même de la marque, cela va renforcer la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du consommateur car effectivement, pour garder sa place et sa notoriété dans l'esprit du public le propriétaire de la marque s'efforcera chaque jour de trouver les meilleurs moyens pour fidéliser sa clientèle parce que la qualité d'un produit qui dégrade c'est le début du commencement de la chute de son entreprise, si la renommée ne serait ce que de sa marque venait à péricliter.

¹¹ Article 133, Ordonnance instituant un régime pour la propriété industrielle à Madagascar

¹² Stratégie pour la création d'entreprises, Robert Papi, Editions Dunod 2003, p 292

La captation et la fidélisation d'un public cible est la principale mission d'une entreprise, cela fait aussi partie des rôles premiers de la marque qui consiste dans le fait de donner et garder une certaine place de prestige de l'entreprise concerné dans un marché concurrentiel donné.

On peut constater en général, que « l'aptitude à fidéliser la clientèle est tout aussi génératrice de revenus que l'aptitude à attirer de nouveaux clients »¹³, d'où les marques servent non seulement à garantir la notoriété de l'entreprise en fidélisant la clientèle, mais aussi en l'attirant par la publicité conséquente qui accompagne la promotion d'une marque. Elle constitue le support par excellence du produit vendu pour sa publicité qui est le meilleur moyen pour la faire connaître par le public le plus large possible.

C'est précisément ce qui se passe depuis récemment, la marque n'a jamais autant connu de pouvoirs aussi attractifs, vu les divers moyens médiatiques qui existent en notre ère, la nécessité de la marque pour toutes les entreprises n'est plus à prouver et encore, sa protection est de rigueur. Le marché concurrentiel est sans pitié est la protection juridique de ses biens est loin d'être négligeable.

Actuellement, la publicité prend une place réellement importante pour toutes les entreprises montantes, d'ailleurs « la croissance des dépenses publicitaires dans le monde dépasserait maintenant du tiers de la croissance de l'économie mondiale, cette tendance aurait pour origine la croyance ferme selon laquelle les marques ont besoin d'une publicité continue et croissante pour garder leur place »¹⁴. C'est pourquoi on n'a jamais autant parlé de marques depuis ces 30 dernières années, vu le secteur médiatique qui s'en est mêlé, les marques suscitent aujourd'hui un intérêt considérable, qui s'explique par l'évolution du commerce et de la civilisation qui caractérise notre époque.

Construire une politique de marque est donc un dispositif important et surtout un exercice délicat, ne serait ce que dans le nom à lui donner, car ce nom sera à jamais associé aux produits et surtout il doit correspondre à la clientèle visée et à la qualité de produits, d'où ce n'est pas un choix à minimiser. Qu'elle ce soit évocatrice, ou fantaisiste, il appartiendra finalement au propriétaire d'en décider mais le choix du nom à apposer au produit peut être un vecteur menant à sa réussite ou à sa perte.

¹³ La propriété intellectuelle, Kamil Idriss, OMPI

¹⁴ "No logo » Naomi Klein, 2001

Et surtout, il ne faut pas minimiser la recherche de l'antériorité car ce serait mal vu pour un produit qui commence à percer dans le milieu économique de se voir éjecter du marché pour un problème de marque déjà utilisé ou déjà enregistré par une autre entité, d'où son importance.

D'ailleurs, c'est depuis l'Antiquité que les marques font partie intégrante de la vie économique¹⁵, mais il n'empêche qu'elles sont la source aujourd'hui de divers conflits économiques soit dans le secteur de la contrefaçon, de la concurrence, d'abus divers...

Tout cela s'explique par le fait que la marque constitue à elle seule un vecteur de vente non négligeable, et aussi un facteur décisif d'attraction, de captation et de fidélisation de la clientèle. De plus, elle revêt aujourd'hui une fonction économique aussi, du fait qu'elle prend une importance croissante grâce au développement du commerce qui caractérise notre époque.

C'est pour cela que le 15 Avril 1994, l'accord de Marrakech fut signé, instituant l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) qui comprend l'accord ADPIC dans lequel Madagascar est aussi signataire, ce qui déclencha la consécration de la propriété intellectuelle en général et de la marque en particulier, comme carburant de la concurrence à l'échelle mondiale.

« C'est la volonté affichée de promouvoir les droits de propriété intellectuelle et de renforcer la lutte contre la contrefaçon. C'est une étape supplémentaire dans l'harmonisation à l'échelle mondiale des règles gouvernant la propriété intellectuelle »¹⁶.

D'où la marque est effectivement un élément indispensable et très important pour toutes entreprises sérieuses qui veulent percer sur le marché concurrentiel de Madagascar et même mondiale.

Le but de ce mémoire est précisément de favoriser de telles choses pour l'entrepreneur, la marque est un dispositif non négligeable pour une entreprise commerciale, et elle fait même partie des plus importants alors qu'elle est souvent négligée.

¹⁵ «No logo » Naomi Klein, 2001

¹⁶ De la création à la contrefaçon des marques, Bernard Pochon, Editions Du Puits Fleuri, 2007

Seulement il faudrait conscientiser tous les dirigeants d'entreprise que c'est bien la propriété incorporel, là où sont regroupés les brevets, les marques, le nom commercial, les dessins et modèles industriels qui est le plus important pour la pérennité de son entreprise, c'est-à-dire tout ce qui touche à la propriété et à la protection des produits et des procédés qui font tourner la société.

Mais c'est surtout la marque qui constitue sa force commerciale, qui la rend compétitive sur le marché, d'où l'intérêt d'étudier ici l'effectivité de la protection de la marque à Madagascar car bon nombres d'entrepreneurs malgaches ne connaissent ni son importance, ni les démarches à effectuer pour qu'elles puissent s'exercer. D'autant plus que les législations y afférentes varient d'un pays à l'autre, il nous a alors semblé important d'étudier sa protection et son application effective à Madagascar.

TITRE I : LA PLACE QU'OCCUPE LA MARQUE A MADAGASCAR

Beaucoup de malgaches sont capables de faire des inventions, d'autres ont la capacité d'adapter des choses inutiles en les transformant en divers matériels exploitables, tels que les produits artisanaux qui constituent une part de marché importante pour Madagascar. Malheureusement la majorité de ces personnes ne connaissent ni l'étendue de leurs droits, ni les ouvertures commerciales qui s'offrent à eux et finalement ils finissent par tout laisser tomber ou juste se faire prendre leurs idées par autrui.

Madagascar met en exergue la nécessité de créer des produits purement locaux, en vue de s'attribuer des marques malgaches comme quoi le pays ne dépendrait pas forcément des ressources étrangères, mais est aussi capable de se fournir par lui-même en quelques produits.

Toutefois, il tend aussi à créer un certain climat de confiance vis-à-vis des marques étrangères, pour ses relations économiques, afin de permettre à ces derniers de bénéficier d'une protection de leurs produits mis en vente aussi à Madagascar surtout quand la grande île fait partie du marché concurrentiel d'un produit donné.

Cela a été concrétisé depuis récemment par l'adhésion de Madagascar dans le protocole de Madrid, ce qui a amélioré visiblement la situation car par la signature de Madagascar en tant que membre à part entière de ce système en 2008, lui a permis d'offrir ses services en protection de marque, tel que l'affirme le responsable de la marque au sein de l'OMAPI, Henri Juvin Raveloarison, à l'international. Les opérateurs commencent alors à se rendre compte de l'importance de cet enregistrement de leur marque à Madagascar car vu le nombre d'atteinte à ses produits vu actuellement, les douaniers commencent à ne plus savoir qu'en faire, parce qu'ils ont beau voir la quantité des produits contrefaits à l'importation, ils ne peuvent visiblement rien faire car seuls les produits ayant déjà faits l'objet d'un enregistrement légal, qui pourront bénéficier de leurs actions sur ces produits contrefaits ou imités.¹⁷

¹⁷ L'express de Madagascar, 12 Août 2009

D'où l'intérêt d'avoir une marque déposée c'est le nom donné à « une marque de fabrique ou de commerce, ayant fait l'objet d'un dépôt légal, afin de bénéficier de la protection juridique attachée à cette formalité »¹⁸

Un produit ayant acquis cette dénomination à Madagascar pourra être alors dûment protégée de toute forme d'atteinte qu'il pourrait subir.

C'est pourquoi il est indispensable pour nous de parler ici de la situation de Madagascar face à cette montée exponentielle de la renommée de la marque, car cela concerne non seulement les marques malgaches qui commencent à comprendre à peine l'importance de la démarche d'enregistrement. Mais aussi pour toutes les marques étrangères qui comptent bénéficier de cette protection à Madagascar.

De plus, grâce à ce procédé, les propriétaires de ces marques étrangères pourront avoir l'esprit tranquille car leur renommée est aussi de cette façon protégée car par le biais de l'atteinte à leurs produits de n'importe quelle manière, que ce soit, ils risqueraient de perdre leur clientèle car ces derniers ne sont pas censés reconnaître facilement le vrai du faux ,et au risque de se voir étiquetés comme étant une marque qui se dégrade alors que ce n'étaient que des produits issus de la contrefaçon, ou de la concurrence déloyale.

Ce pourquoi, nous expliquerons ici d'abord ce que nous appelons par marque, de son utilité du point de vue commerciale et juridique, et de la protection dont elle peut faire l'objet.

Puis nous parlerons de tous les procédés y afférents car il n'est pas à démontrer que les législations de par le monde sont différentes les unes des autres, mais comme nous parlerons ici uniquement de Madagascar, nous nous consacrerons sur les spécificités de la loi malgache sur le sujet, puis aussi des méthodes à utiliser et de ce qui pourrait intéresser les futurs propriétaires de marques qui pourront alors comprendre toutes les démarches à suivre afin de connaître chaque étape utile en la matière.

Sinon nous exposerons aussi ici les diverses manières par lesquelles les esprits malveillants espèrent contourner la loi, en profitant de la notoriété d'une marque précise pour fabriquer des produits quasi-conformes, en vue de tromper le public.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous parlerons d'abord ici des notions générales autour de ce thème, on exposera ici bas ce qu'on entend par marques, puis en second lieu, nous

¹⁸ Dictionnaire Larousse

parlerons de son utilité dans le système économique, ce qui a provoqué son avènement pour susciter aujourd'hui un tel intérêt. En troisième lieu, nous discuterons de leur influence sur le commerce interne et international. En dernier lieu on exposera ses caractéristiques.

CHAPITRE 1: DETERMINATION DE LA MARQUE

Afin de pouvoir bien déterminer l'objet de notre étude qu'est la marque, nous allons débiter par essayer de définir ce qu'elle représente, puis en second lieu on exposera ses intérêts dans la vie économique, et en dernier lieu, on discutera ici bas de sa place dans le commerce interne et international.

Section 1 : Définitions de la marque

Beaucoup d'auteurs comme de jurisprudences ont essayé d'attribuer une définition à la marque, mais on commencera par essayer de comprendre son sens en commençant par la définition donnée par l'ordonnance n°89-019 du 31 Juillet 1989, en son article 55:

« La marque; c'est tout signe visible destiné et apte à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. »

Ainsi on peut d'abord dire, que c'est un signe, un bien incorporel de l'entreprise, c'est un signe apposé sur les produits ou qui sert à déterminer un service commercial. Comme c'est un droit incorporel, du fait qu'il porte sur un bien incorporel, il constitue une propriété intellectuelle, plus précisément une propriété industrielle car elle est utilisée dans l'industrie, elle fait partie du fonds de commerce de l'entreprise propriétaire de la marque.

Sinon, la doctrine donne aussi des définitions à ce sujet, par exemple : « la marque est un signe permettant de distinguer un produit ou un service de ceux des concurrents »¹⁹

« C'est le trait d'union indispensable entre l'entreprise et le consommateur »²⁰

Ou encore un autre auteur qui donne une version plus approfondie comme quoi : « La marque est un signe distinctif matériel, verbal ou figuratif, susceptible de représentation graphique, utilisée par un commerçant, industriel ou prestataire de services pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents. »²¹

Une autre définition a été avancé par la doctrine, comme quoi : « une marque, sous l'angle juridique, est un couple : d'une part, d'un signe, d'autre part, d'un ou des produits et/ou des services. Le signe doit être apte à permettre de distinguer le ou les produits ou services ». ²²

¹⁹ Pierre Breesé, Stratégies de propriété industrielle, éditions Dunod, Paris 2002

²⁰ Marcel Botton, Créer et protéger ses marques, Edition Lamy, 1992

²¹ Robert Papin, Stratégie pour la création d'entreprises, Editions Dunod, page 222

²² Bernard Pochon-Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques » éditions Du Puits Fleuri, 2007

Il y a plusieurs formulations de définitions à ce sujet dans la doctrine, mais toutes les versions sont identiques, et peuvent se regrouper en une phrase comme quoi : la marque est un ensemble de signes distinctifs permettant d'identifier les produits ou les services d'une entreprise donnée, par le biais de la vente ou d'offre de services selon le marché donné.

Mais cette définition resterait une notion vague, si nous ne nous penchons pas dans les raisons qui la paraîtrait nécessaire, nous démontrerons alors ici son utilité.

Section 2 : L'intérêt de la marque

Auparavant, la marque n'était nécessaire que pour les produits de luxe, aujourd'hui elle est devenue généralisée, son importance paraît de plus en plus non négligeable, et est devenue dorénavant une composante essentielle de toute entreprise, et ce, quelque soit l'activité exercée, ou le secteur exploité.²³

Elle représente une valeur pour des catégories de personnes bien distinctes; d'abord pour l'entrepreneur lui-même, celui qui l'a inventé, puis pour ceux qui font déjà partie de sa clientèle, et les clients cibles ou la clientèle potentielle. C'est le nom donné à tout individu qui n'est pas encore client de l'entreprise mais qui pourrait le devenir dans un futur proche, ou lointain. Mais dans la stratégie marketing, cet individu représente le défi de tout entrepreneur considéré comme concurrentiel sur un marché donné.

§1- Intérêt de la marque pour l'entrepreneur

On peut imaginer à quel point elle peut être utile pour le propriétaire de l'entreprise détenteur de la marque, parce que c'est quasiment son « nom de guerre », le mot qui lui vient à la bouche dès qu'il lui faudrait vanter ses atouts. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, il se ferait lui-même identifié par le nom de sa marque justement, s'il obtient la renommée recherchée.

De plus comme ni le propriétaire en soi, ni ses employés ne peuvent rencontrer personnellement tous les clients potentiels sur un produit donné, c'est la marque qui devient le principal interlocuteur de l'entreprise avec les consommateurs, et ce, quel que soit la taille de l'entreprise en question, ni son activité. D'où il est très important de savoir bien gérer sa marque, car c'est une valeur sûre, sur laquelle basée sa politique de vente.

²³ Article de Global Branding, l'importance de la marque, 13 Avril 2013

D'ailleurs il n'y a qu'à regarder les grandes marques internationales qui ont basé leur politique sur leur marque telles que Coca-cola ou Apple, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à voir où en est leur commerce aujourd'hui. Sinon, au bout d'un certain temps, le commerce de la marque pourrait aller si bien que par sa renommée carrément non négligeable, les clients ne recherchent plus ni la qualité, ni de par ses fonctionnalités mais c'est juste la volonté de posséder le produit qui représente la marque en question, il n'y a qu'à regarder l'ampleur de la marque Apple aujourd'hui qui traduit très bien ce fait.²⁴

Elle représente un capital très précieux pour toute entreprise concurrentielle sur un marché donné, car elle doit être tout le temps préservée, fructifiée, protégée de toute atteinte, c'est carrément à travers elle que se trouve la force de l'entreprise.

La marque joue alors un rôle stratégique, car toutes les politiques commerciales ou actions que l'entreprise entreprend passe par ce nom qui lui est apposée, tout entrepreneur en a conscience.

D'où en tant que pays en voie développement, Madagascar possède en son sein des entreprises diverses dans tous les secteurs d'activités mais c'est dans l'esprit d'entrepreneuriat malgache qu'il faudrait nécessiter une sensibilisation, car la plupart minimise la protection légale de cette marque.

En tout cas, il faut mettre en évidence ici qu'une bonne gestion de la marque est un gage de la réussite de l'entreprise, car c'est carrément le cœur du quotidien de l'entreprise en question.

Et si elle périclité, l'entreprise aussi, mais si elle est renommée alors l'entreprise gagnera en ampleur aussi. Ce, car elle est intimement liée à la situation financière et commerciale de toute entreprise donnée.

§2- Intérêt de la marque pour la clientèle

La clientèle, la législation n'en donne aucune définition, et en fait juste un élément du fonds de commerce au même titre que d'autre, en conséquence il s'en remet à ce que la pratique entendait par là. Selon M. Jeantin dans son ouvrage, « bien de l'exploitation », *la clientèle c'est l'ensemble de personnes se fournissant chez un commerçant ou recourant à ses services.*²⁵

²⁴ Article de Global Branding, l'importance de la marque, 13 Avril 2013

²⁵ Fernando Da Silva, Mémoire de DEA, Université René Descartes Paris 5, 2003-2004

C'est donc le nom donné au groupe de personnes qui s'approvisionne de manière continue et effective chez un fournisseur donné, en produits ou services selon les besoins de l'individu, et les biens mis en vente par cette entreprise.

Cet individu fait partie de la clientèle de l'entreprise en question, dès le moment où il ne peut pas s'empêcher d'acquiescer le produit ou le service dont il a besoin, qu'après de ce même fournisseur quelque soit la contrainte de temps ou de la distance.

La clientèle représente donc un capital très important pour toute entreprise, d'où il n'est pas vraiment à prouver en quoi est ce qu'elle peut constituer une base pour démontrer l'utilité de la marque.

Il est effectivement important pour l'entreprise d'entretenir une bonne relation avec elle. Et cette bonne relation ne passe que par la marque dont la renommée et la qualité lui procure la confiance, dont la clientèle met en le produit ou en le service donné. La confiance est donc la base des relations que peuvent entretenir une entreprise avec sa clientèle par l'intermédiaire de sa marque.

Il est alors nécessaire d'assurer une bonne communication entre la clientèle et la marque, d'où la nécessité d'avoir de bons agents commerciaux qui prennent bien à cœur le travail qui leur incombe, en cherchant par tous moyens à flatter et à faire plaisir à cette clientèle, car selon l'adage « le client est roi ».

Sinon il faut souligner que par le rôle même de la marque, elle permet de fidéliser la clientèle, et ce, par la qualité recherchée en le produit ou le service donné, la clientèle pourra découvrir le sentiment de satiété en se le procurant.

D'ailleurs, c'est carrément même le rôle principal de la marque qui est de fidéliser sa clientèle, car c'est la catégorie de personnes qui se fournit auprès de l'entreprise donnée, donc elle lui est déjà acquise, alors elle ne devrait jamais se permettre de la décevoir par un éventuel problème de qualité, ni de fourniture de ses biens. Sinon en quoi est ce que la marque pourrait représenter une certaine utilité pour le large public, qui ne constitue qu'une clientèle potentielle?

§3- Intérêt de la marque pour la clientèle potentielle

La raison d'être de toute entreprise est d'acquérir le maximum de profit en mettant sur le marché un produit ou un service donné, qu'elle considère comme pouvant lui procurer la notoriété nécessaire afin de pouvoir attirer par la même occasion tout le public malgache.

D'où, a priori c'est carrément tout le public malgache qui constitue la clientèle potentielle. Mais ce ne sera qu'après étude du marché ou spécificité du produit, que cette clientèle potentielle sera affinée. Mais il n'empêche qu'elle reste très vaste, car elle regroupe toutes les personnes susceptibles d'avoir besoin du produit ou service en question, et donc qui pourront par la même occasion l'acheter.

C'est la première et seule raison qui pousse les entrepreneurs à entreprendre dans le secteur commercial justement. Il est vrai qu'ils prennent un risque, mais c'est l'essence même des affaires, c'est ce qu'on appelle l'esprit entrepreneuriale.

La première chose à faire et qui n'est pas des moindres, est d'apposer un signe ou des signes distinctifs sur le bien à mettre sur le marché. C'est à travers cela que le bien en question se fera connaître du public, ce faisant, par la publicité, ou par tout autre moyen mis à la disposition de tous les commerçants, d'où l'intérêt de la marque. D'ailleurs c'est bien par la marque même, que l'entreprise pourra capter une clientèle.²⁶

Tout le monde constitue pour l'entreprise une clientèle potentielle, toutes les personnes susceptibles d'avoir besoin du bien mis en vente sur le marché est visée par son politique marketing; et d'ailleurs c'est par rapport au marché de ce bien, qu'il détermine sa stratégie marketing. Une stratégie qui est axée autour d'un seul objectif qui est de déclencher et de conserver l'intérêt auprès de ce public cible sur le bien vendu, un objectif qui se base justement sur la marque, à travers laquelle le produit se fait connaître du large public.

C'est la raison pour laquelle, il est important de s'assurer de la concordance des composantes de la marque avec l'activité donnée, car c'est bien la première chose que la clientèle potentielle remarquera.

²⁶ Bernard Pochon -Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques » Editions Du Puits Fleuri, 2007

Sinon la marque est aussi la base de la promotion dont le bien mis en vente fera l'objet, et une marque dont les caractéristiques ne correspondent pas ni à la qualité, ni aux avantages du bien, sera très mal vu, surtout pour une marque nouvelle, et la notoriété recherchée serait dorénavant perdue. D'où il faut toujours savoir élaborer une bonne stratégie de la marque et bien la gérer, afin de pouvoir se démarquer de la concurrence. Ce qui avantagera toute entreprise propriétaire d'une marque, alors le fait d'apposer les signes distinctifs d'une marque ne doit pas être pris à la légère, car c'est le seul moyen par lequel le commerçant se rapproche de toute la clientèle qu'il cible.²⁷

Voyons alors maintenant ce qu'il en est concernant la marque dans le commerce interne et dans le commerce international.

Section 3 : La marque : commerce interne et commerce international

§1- La marque et le commerce interne

La raison d'être d'une marque n'est autre que de se faire commercialiser auprès du public. Seulement tant qu'il s'agit du commerce intérieur, tout est soumis au règlement de l'Etat concerné, c'est-à-dire que lorsqu'une marque s'était faite enregistré dans un pays donné, alors elle sera dotée de la reconnaissance juridique qui lui permettra d'acquérir la protection juridique recherchée par le propriétaire.

Comme par exemple le commerce d'une marque à Madagascar est soumis aux règlements qui régissent le commerce malgache. Il existe diverses codifications à ce sujet qui ne devraient pas être minimisé par tous les adeptes du commerce, au risque de faire face à des sanctions qui les pénaliseraient aussi bien dans leur personne, que dans leur activité.

D'où, les commerçants doivent veiller particulièrement à ne jamais aller à l'encontre du code de commerce malgache, ou de la loi sur la concurrence, et des lois impératives qui régiraient leur activité contenu dans le code civil ou dans les arrêtés et décrets qui le concernerait.

Non seulement, elle doit respecter les règlements nationaux qui la régissent c'est-à-dire tout ce qui concerne la marque de près ou de loin; mais de ce fait, elle bénéficie aussi de la

²⁷ Article de Global Branding, "l'importance de la marque", 13 Avril 2013

sécurité juridique nécessaire, ce qui est totalement bénéfique aussi bien pour la clientèle, que pour le commerçant lui-même.

Ce sera bénéfique pour la clientèle car elle sait que, comme sa marque fait déjà l'objet de cette protection alors elle est à l'abri de toute atteinte à sa notoriété, et qu'en plus c'est une marque qui est loin de l'informel, lui garantissant alors une qualité que le produit essaiera toujours de sauvegarder, afin de sauvegarder par la même occasion cette clientèle.

De plus, tout ce qui est bénéfique pour la clientèle l'est aussi pour le commerçant propriétaire de la marque. C'est ce qu'il en est du commerce intérieur de la marque.

§2-La marque et le commerce international

A) L'évolution du commerce

Depuis quelques siècles, les échanges économiques ont pris de l'ampleur et aujourd'hui, le commerce n'est plus seulement qu'interne, mais avec l'évolution de la communication, l'avènement des relations internationales, la mondialisation a pris naissance. Ce n'est autre que le phénomène de mouvement planétaire, qui se traduit par un échange interétatique sur tous les points de vue, économique, social, ou industriel.

C'est par ce processus que le commerce international a pris naissance, ce terme désigne l'ensemble des échanges internationaux de biens et de services. Et justement qui dit biens et services, insinue par la même occasion les marques correspondant à ces biens là. Ce qui motive notre étude alors ici, car on peut alors facilement nous poser la question, qu'en sera-t-il des marques qui font déjà l'objet d'une protection juridique à Madagascar, lorsqu'elles feront l'objet de biens soumis à l'exportation.

B) La marque dans le commerce international

C'est pourquoi, l'entrepreneur qui a enregistré la marque auprès de l'OMAPI doit d'abord commencer par faire une étude appropriée sur le sujet, dans l'éventualité où le bien ferait l'objet d'une exportation. Ainsi, il doit veiller à la gestion et contrôle de la qualité du produit représenté par la marque, de la législation en vigueur dans les pays susceptibles d'être des pays d'exportation.

Et bien sûr, ne pas sous estimer le nom apposé et les signes distinctifs donnés à la marque, car les normes légales à Madagascar pourraient ne pas l'être dans d'autres pays, car il existe bien sûr des réglementations différentes, comme il en existe des similarités.

D'ailleurs, en règle générale, il est souhaitable d'utiliser la même marque sur le marché interne, et sur le marché international. C'est une conséquence très logique du fait que n'importe quel produit commence toujours par être mis sur le marché national, et c'est petit à petit qu'elle commence à prendre de l'ampleur, et c'est de là que va peut être commencé l'aventure à l'international. D'où il est toujours bon de garder la même marque et le même packaging aussi.²⁸

« Akio Morita, l'un des fondateurs de l'entreprise multinationale Sony, a écrit dans son livre racontant l'épopée de cette affaire japonaise, que la marque est le souffle vital de la société et qu'il faut la défendre avec acharnement »²⁹.

De plus, du fait de la communication qui dépasse aujourd'hui les limites nationales, la multiplication des voyages qui tend à effacer les frontières entre les Etats, la publicité planétaire qui ne cesse de s'accroître et prendre de son importance, une marque uniforme et unique ne peut qu'être d'une très grande aide pour l'entreprise qui l'a lancé. L'impact d'une marque unique peut absolument être énorme sur le plan économique, surtout avec l'aide des médias qui occupent aujourd'hui une place phénoménale dans nos vies.

Ainsi il faut toujours effectuer un travail minutieux sur tous les aspects de la marque, tout en tenant compte des différences de culture, de langue, de mode de vie, et surtout veiller à ce que les signes apposés sur le produit ne présentent pas tellement de similitudes avec des biens qui seraient déjà mis en vente dans les pays d'exportation.

C'est la raison pour laquelle il faut bien effectuer les recherches et les études correspondantes à une marque, avant de l'attribuer à un produit, car si elle a des chances d'être exporter il faudrait un terme ou des signes qui seraient universels et qui seraient acceptés par toutes les régions du monde.

²⁸ Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

²⁹ Rémi-Pierre Heude, L'image de marque, Editions Eyrolles 1990

Une fois cela assurée et que le bien puisse faire enfin l'objet d'une exportation en bonne et due forme, il faudrait alors penser à la protection de la marque, car qui dit produit exporté insinue une certaine notoriété du bien. Et il ne faut pas oublier que la protection de la marque est toujours de portée territoriale, dans le pays où elle a été enregistrée. Et si la protection devrait se faire dans d'autres pays, alors un enregistrement adéquat devra être effectué dans chacun de ces pays.

C) L'unification des formalités de protection de la marque

Il faut tenir compte ici de la diversité des règlements, car les formalités ne sont pas toujours sensées être les mêmes partout. Le fait de se renseigner sur ces formalités d'enregistrement pour chaque pays demandé est alors de mise. Il faudrait alors procéder à l'enregistrement de cette marque, ce qui garantira sa protection juridique dans tous les pays où elle sera exportée car des éventuelles atteintes ne la préserveront pas sinon.

Sinon, concernant le moment pour commencer à s'occuper de cet enregistrement à l'international, le mieux serait de procéder à cela, au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il est plus convenable d'enregistrer selon le marché ou les voies commerciales qui s'ouvrent à une marque, sinon cela engendrerait juste des dépenses farfelues qui coûteraient beaucoup à l'économie de l'entreprise alors qu'il ne serait pas sûr que le produit y serait exporté.

Mais il n'empêche qu'il faudrait retenir qu'étant donné la piraterie qui sévit actuellement, l'enregistrement devrait être effectué avant la mise en vente d'un produit issue de cette marque sur le marché international, ou même avant qu'elle ait été déjà vanté par la presse préalablement à son arrivée dans le pays concerné.³⁰

Concernant le contrôle de la marque, il serait normal et convenable qu'il reste sous le contrôle du pays où a été fait son premier enregistrement c'est-à-dire le pays exportateur. Cela semble logique, car c'est le pays dans lequel habite le propriétaire de la marque.

D'ailleurs, dans les pays étrangers où cette marque sera enregistrée, elle le sera toujours au nom de cette personne ou de la société qui en est le propriétaire, et qui bien sûr est établie dans le pays exportateur.

³⁰ Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

De cette façon, ce propriétaire de la marque pourra également trancher la plupart des questions liées à son utilisation, en choisissant par exemple ses partenaires étrangers, et en décidant de sa politique de commercialisation, en contractant tous les contrats qui touchent sa marque tels que les contrats de franchise par exemple.

D'où l'intérêt d'avoir un enregistrement de sa marque dans tous les pays où elle est susceptible d'être vendue ou déjà vendue, car l'entrepreneur ne perdra jamais le contrôle de sa marque et de ce fait il aura toujours une mainmise sur sa propriété, qui est bien sûr issue de sa propre initiative et de son invention.

Sinon, vu cette avènement de la marque du point de vue international, il existe aujourd'hui des accords internationaux qui tendent à faciliter ces enregistrements en instaurant des accords grâce auxquels les déposants de marque ne seront pas confrontés aux soucis d'enregistrement à l'étranger.

Les efforts de la communauté internationale et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle visant à faciliter la protection internationale des marques de commerce ont mené à l'adoption du Protocole de Madrid en 1989.

Ce protocole vise justement à rendre les systèmes d'enregistrement nationaux et régionaux plus accessibles en simplifiant et en harmonisant les procédures administratives qui, justement dont le but est de promouvoir l'enregistrement de toutes les marques de produits ou de services au niveau international, du moins pour les pays qui en sont signataires ce qui est le cas de Madagascar.³¹

Ce qui est visiblement d'une grande aide pour les commerçants et futurs entrepreneurs car ils n'auront plus besoin de trouver et se charger de mandataires dans tous les pays du monde pour effectuer leur enregistrement pour acquérir la protection nécessaire; il suffit juste d'aller l'enregistrer selon ce protocole pour en bénéficier d'office.

Nous venons de parler de manière approfondie de la marque en général dans cette partie de notre travail, nous exposerons ici bas les caractéristiques de cette marque.

³¹ Article de Natalie Gauthier, ISARTA, "la protection des marques de commerce au niveau international

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE

Maintenant que nous connaissons l'importance que la marque revêt, nous essaierons de démontrer dans cette partie du devoir à quel point elle occupe une place prépondérante dans la vie de toutes entreprises. Ce, en analysant ci-dessous sa valeur et ses fonctions.

Section 1 : La valeur de la marque

A) Outil de communication

Tout d'abord, elle constitue une base non négligeable de publicité pour les produits. Par la prépondérance et la place qu'occupe le phénomène de la publicité dans notre quotidien, çà a fini par donner à la marque le maximum de sa valeur.

Grâce à ce phénomène devenu quotidien et normal pour notre ère, ce, grâce au mass-média dont le revenu primordial est dû à cela, la marque est devenue de plus en plus valorisée, que ce soit par les consommateurs, ou les commerçants, tous ont compris à quel point elle est devenue importante pour désigner n'importe quel produit, face à ses concurrents.³²

La marque constitue manifestement un outil largement utilisé dans le secteur de la publicité et sans elle d'ailleurs, ce secteur existerait à peine, car la marque apposée sur un produit donné joue souvent de lui-même un rôle publicitaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui c'est le système qui consiste à identifier les produits c'est-à-dire les marques qui conduit à choisir les méthodes actuelles de promotion et de publicité des produits.

B) Moyen de ralliement de la clientèle

De plus, la marque joue un rôle de « manipulation morale » auprès de son public car à force de tapage publicitaire, elle finit par opérer jusque dans le subconscient de l'individu afin de l'inciter à essayer tel ou tel produit. D'ailleurs, c'est ce qui motive les travaux de publicités issues de travail méthodique et recherché, car il faudra rechercher jusque dans le subconscient du consommateur pour l'attirer vers une marque donnée.

Et c'est ce qui motive aussi les promotions car tout se joue souvent dans l'attraction de la clientèle, et la plupart du temps c'est la marque qui joue ce rôle d'attraction en premier lieu³³.

³² Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

³³ Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

D'où; dans la mesure où une publicité pareille réussit, elle confèrera alors à la marque un potentiel de vente indépendant des éléments clés traditionnels de la vente et de la concurrence qui sont: la qualité et le prix auxquels sont associés le produit. Car des éléments irrationnels sont introduits dans le choix du consommateur, et le propriétaire de la marque échappera de cette façon à la pression normale du marché concurrentiel en matière de prix et de qualité.

C'est ce qui nous prouve alors que la notoriété d'un bien ou d'un service faisant l'objet de commerce est souvent due à la notoriété de sa marque. Il n'y a qu'à voir les publicités où on ne voit plus le produit, mais c'est juste la marque qui est mise en évidence.

C) La valeur financière de la marque

Sinon, concernant sa valeur financière, ou couramment désignée par la notion de « brand equity »; c'est une notion nouvelle, apparue récemment, dans les années 80, ayant vu le jour par la récente apogée de la valeur de la marque dans le secteur commercial.³⁴

Elle a pris naissance dès le moment où les entrepreneurs de l'époque ont procédé au rachat de marques et qu'ils ont compris que la valeur d'une marque ne reposait pas seulement sur les chiffres d'affaires qu'elle générait; mais aussi sur ses attributs auprès de sa clientèle à qui elle procure le sentiment de nécessité absolue d'acquérir les produits issus de cette marque donnée. Elle est identifiée par l'ensemble des attitudes et des comportements des consommateurs associés à une marque. « En effet, après avoir durant des décennies mesuré la valeur d'une entreprise à ses immeubles, terrain, puis ses actifs immatériels (machines, équipements), on en est venu à découvrir que la vraie valeur réside en dehors de l'entreprise elle-même : dans l'esprit des acheteurs potentiels».³⁵

Lors du dépôt d'une marque, le déposant ne sait jamais la place que celle-ci prendra dans l'entreprise, ni sur le marché, encore moins dans son patrimoine. Il arrive fréquemment qu'une marque, modeste à l'origine, prenne de l'importance au fur et à mesure de son exploitation, surtout si elle est bien gérée et bien défendue. Ce qui nous a conduit à poser le problème de cette évaluation financière de la marque, de ce qu'elle représente dans le capital de

³⁴ Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

³⁵ Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »

l'entreprise, le prix auquel elle pourrait être cédée, en un mot sa valeur financière. Evaluer une marque signifie lui donner une valeur financière, par rapport à l'utilité qu'elle procure dans l'esprit de sa clientèle.³⁶

D) Élément de détermination de son prix

Il est primordial de la déterminer, elle a un lien direct avec la contrefaçon car toute atteinte portée sur le droit d'une marque en atténue son pouvoir attractif et distinctif auprès de sa clientèle d'où c'est sa valeur pécuniaire qui subit un dommage direct.

Alors ce sera par rapport à cette valeur que se fera le calcul de l'indemnité qui devra être proportionnel au dommage. Sinon cette valeur financière revêt une importance non négligeable aussi car c'est le prix de référence en cas de revente de cette marque, ou en cas d'exploitation par le biais des contrats de franchise par exemple.

En tout cas, afin de procéder à cette évaluation, il existe des facteurs pertinents à prendre en compte, tels que les facteurs propres au signe et à son utilisation, à savoir son ancienneté, son caractère distinctif, la notoriété de la marque, et la communication réalisée autour de la marque. Puis il y a aussi les facteurs juridiques, à savoir les dépôts réalisés par pays, son exploitation, l'existence d'atteinte à ces marques, l'étendue quant aux produits et services désignés, et les marques situées dans le voisinage de celle objet de l'évaluation. Enfin, les facteurs économiques et financiers, à savoir le chiffre d'affaire, la place de la marque sur le marché par rapport aux produits et services concurrents, et la stratégie mise en œuvre pour gérer, promouvoir, et exploiter la marque.³⁷

Maintenant que nous avons compris ce qu'englobe la valeur de la marque, nous expliquerons ici ses fonctions.

Section 2 : Les fonctions de la marque

La marque constitue pour l'entreprise une valeur sûre pour la commercialisation de ses produits. Elle permet de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. C'est la raison pour laquelle nous allons en parler ici, et développer ce qu'on entend par fonctions de la marque.

³⁶ Bernard Pochon-Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques » éditions Du Puits Fleuri, 2007

³⁷ Bernard Pochon-Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques » éditions Du Puits Fleuri, 2007

En réalité, une marque remplit quatre principales fonctions que nous allons exposer ci-dessous. Ces fonctions ont un lien avec le fait de distinguer les produits ou les services mis en vente, leur origine commerciale, leur qualité et leur promotion sur le marché.³⁸

A) Élément de distinction d'un bien dans le marché concurrentiel

En premier lieu, elle permet de distinguer un produit ou un service d'une entreprise de toute autre entreprise concurrente. Elle exerce son rôle dans l'esprit du consommateur lorsqu'il doit identifier un bien dont il a entendu parler dans les publicités, ou reconnaître le bien qu'il recherche en tant que membre à part entière de la clientèle du produit concerné. D'ailleurs elle permet aussi de distinguer les produits compte tenu de leur lien avec l'entreprise d'où ils proviennent.

« Cela vaut en particulier lorsque la marque est constituée par le nom du fabricant ou si la personne qui a la marque devant les yeux connaît le nom du fabricant qui en est propriétaire, ou lorsque le nom du fabricant est également indiqué à côté de la marque »³⁹.

B) Renseignement du consommateur sur l'origine du produit

Puis, elle permet de renseigner le client sur la source du produit ou service qui lui est proposé. Cette fonction est importante surtout, lorsque la marque est nouvelle sur un marché et qu'elle compte mener une politique pour se démarquer de ses concurrents. Elle permettra alors de renvoyer le client vers l'entreprise précise, qui ne lui est pas forcément connue, mais grâce à laquelle une fidélisation du consommateur s'installera.

De cette manière, le fabricant pourra toujours identifier ses produits lorsqu'ils ne seront plus en sa possession mais en la possession des tiers par exemple, ou des commerçants qui en assureraient la vente.

Ce qui implique donc qu'il aura toujours un regard sur les produits liés à sa marque et cela souligne le fait qu'une marque donnée est toujours liée à une entreprise donnée. C'est ce qui garantira pour le propriétaire de la marque un bon moyen de surveillance de l'origine de ses biens, avec lequel il pourra déceler les actes de contrefacteurs sur sa propre marque. Dans sa

³⁸ OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895

³⁹ Molinier Charles, La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce, Chef du Service de l'Appui aux Secteurs Public et Privé à l'OAPI

fonction d'indicateur de source du produit ou du service commercialisé, la marque instaure un climat de confiance entre la clientèle et le fabricant des produits concernés.

C) Fonction de garantie

Sinon, elle dispose aussi d'une autre fonction qui est appelée la fonction de garantie, c'est-à-dire que grâce à la marque, les consommateurs pourront être rassurés de l'uniformité des produits offerts par elle, car elle est habituellement le gage d'une certaine référence de qualité bien précise et bien connue de sa clientèle.

C'est un moyen à part entière de fidéliser la clientèle car elle connaît préalablement le genre de qualité de produits ou de services auquel elle s'attend, et une erreur ou une simple négligence de la part des fabricants par rapport à la marque pourrait se retourner contre son chiffre d'affaires car la clientèle pourrait être définitivement perdue si tel était le cas. En ce qui concerne les individus qui veulent acheter tel ou tel produit, la marque de fabrique ou de commerce leur sert beaucoup pour les guider dans leur choix. L'acheteur potentiel recherche toujours une certaine qualité ou une certaine caractéristique particulière. D'où cette fonction de garantie, car elle permet d'identifier les produits ayant une certaine qualité ou des caractéristiques précis justement, par rapport à d'autres produits de même nature. « La marque constitue un symbole directement lié à la réputation d'un produit dans l'esprit du consommateur »⁴⁰.

D'où une certaine vigilance doit toujours être de mise pour tous les distributeurs ou commerçants d'un produit dont la renommée de la marque est grande, car la fonction de garantie est un point sensible dans la commercialisation de la marque.

D'ailleurs, c'est le moyen par lequel les autorités peuvent se charger de contrôler la qualité ou d'autres caractéristiques des produits ou services vendus sous une marque de fabrique ou de commerce⁴¹.

⁴⁰ OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895

⁴¹ Molinier Charles, La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce, Chef du Service de l'Appui aux Secteurs Public et Privé à l'OAPI

D) Fonction d'attraction

Enfin, elle exerce aussi la « fonction d'attraction »⁴², c'est le terme qui est parfois utilisé pour déterminer ce rôle qu'elle exerce lorsqu'il s'agit de promouvoir la commercialisation et la vente des produits, ou la commercialisation et la prestation de services. La marque détient alors à elle seule, diverses rôles dans la vie de l'entreprise, non seulement, elle sert à distinguer des produits ou des services, à renvoyer à une entreprise précise ou à une qualité précise, mais comme nous pouvons le constater ici, elle peut aussi très souvent servir à encourager les ventes.

Cela est même sa principale fonction, car c'est l'essence même de la marque, que d'encourager l'achat du bien par tous les consommateurs. D'où, toute marque appelée à exercer cette fonction doit être minutieusement choisie, car non seulement elle servira d'interlocuteur entre le fabricant et la clientèle, mais aussi elle doit attirer les consommateurs, susciter leur intérêt, et par-dessus tout leur inspirer un sentiment de confiance, qui motivera alors l'achat.

Elle constitue alors un moyen de différenciation des produits, de ralliement de la clientèle et surtout d'instrument de publicité comme nous venons de le voir un peu plus haut.

Dans l'esprit du public, la véritable fonction d'une marque est donc de confirmer qu'un bien particulier commercialisé convient à la norme de qualité recherchée par lui. Et ce, vu, toutes les fonctions qu'elle exerce.

Maintenant que nous avons acquis toutes les connaissances concernant la marque dans son ensemble, nous allons passer dans la suite de ce mémoire dans l'étude de son exploitation.

Section 3 : L'exploitation de la marque

La marque est un moyen utilisé par la grande majorité des commerçants pour acquérir la notoriété recherchée dans la vente de leurs produits ou services afin d'acquérir le maximum de profit. C'est donc un élément important pour l'élaboration de sa stratégie marketing.

⁴² OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895

A) La base de cette exploitation

Pourtant il ne faut pas sous estimer le fait qu'elle fasse l'objet d'une réglementation légale, qui dispose de la règle, dans le code de la propriété intellectuelle comme quoi: « la marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation, pour les produits et services couverts par l'acte d'enregistrement...»⁴³

C'est à dire que le monopole d'exploitation ou le droit d'exploiter la marque appartient à celui au nom de qui a été fait son enregistrement auprès de l'office qui se charge du dépôt, l'OMAPI pour Madagascar. Seulement, il ne faut pas oublier qu'elle est temporaire car le régime juridique de la marque est soumis à des règlements spécifiques que nous exposerons ultérieurement.

Le fait d'exploiter une marque insinue que tous les droits qui lui sont rattachés sont mis à la disposition de la personne au nom de qui elle est enregistrée, et que cette dernière pourra acquérir sur elle, les mêmes droits, que détiendrait un propriétaire. Les droits qui confèrent à son titulaire les attributs du droit de propriété, dont le code civil énonce comme l'usus, le fructus et l'abusus. Brièvement, cela implique que ce propriétaire pourra utiliser sa marque comme bon lui semblera, qu'il pourra en acquérir les fruits qu'elle engendrerait, et enfin il peut choisir de la céder ou tout simplement de ne pas l'utiliser.

D'ailleurs, c'est quasiment la vocation de la marque que son exploitation, ce, à court ou à moyen terme, du moment qu'elle accomplisse son rôle et qu'elle fasse l'objet d'un droit. Cela est important, car il ne faut pas oublier que la loi prévoit en son article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'une marque non exploitée durant une période de cinq ans peut être déchue, soit par décision judiciaire, soit sur demande de tout tiers intéressé.⁴⁴

Le propriétaire est le seul à pouvoir décider des modes d'exploitation dont sa marque fera l'objet. Il détient le pouvoir de contrôle ultime sur son bien, car ce droit sur la marque fait partie de son patrimoine aussi d'ailleurs. Ce qui procure à ce droit sur la marque une valeur non négligeable car elle peut être l'objet de contrats à titre onéreux pour son propriétaire, ce qui nous amène à faire l'étude de ses modes d'exploitation ici.

⁴³ Cours de droit de propriété industrielle, www.cours-de-droit.net

⁴⁴ Bernard Pochon – Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques », Editions Du Puits Fleuri, 2007

B) L'exploitation directe de la marque

Comme elle doit être exploitée dans le commerce, le signe que représente la marque est destiné a priori à distinguer les produits et les services d'un commerçant donné, de ceux vendus par ses concurrents sur un même marché. Il en est ainsi lorsque le signe utilisé pour représenter des biens mis en vente, est exploité par le titulaire de la marque lui-même, c'est-à-dire celui au nom duquel elle est enregistrée. La marque fait alors l'objet d'une exploitation directe lorsqu'elle fait l'objet d'un usage sérieux en ce qui concerne les produits et les services désignés dans l'enregistrement⁴⁵.

Cela nous montre alors que les biens désignés dans l'enregistrement auprès de l'office responsable des marques doit toujours être similaire à la réalité du commerce de la marque. Sinon, une différence entre les détails de l'enregistrement et la pratique pourrait être désastreuse pour le commerçant car cela insinuerait soit une inutilisation de sa marque, soit une défaillance qui lui causerait des soucis car il risquerait d'être confronté à la déchéance de ses droits sur la marque ou alors il pourrait se faire devancer par des concurrents de mauvaise foi qui pourront substituer sa marque et l'enregistrer à sa place.

1- Le principe qui régit cette exploitation directe

Cette exploitation directe ne peut se réaliser qu'en la vente de produits ou fournitures de services que la marque représente. Et ce, dans les normes légales qui régissent la réglementation commerciale à Madagascar bien sûr.

De plus, l'exploitation de la marque peut être exercée par son propriétaire lorsqu'il use de ces prérogatives sur son patrimoine c'est-à-dire sur son droit sur la marque, dans le cas des contrats de nantissement, lorsqu'il fait l'objet d'un gage pour obtenir un financement, ou lorsqu'il exerce son droit en utilisant le droit sur la marque en apport en sociétés, soit sous la forme d'une cession de marque (apport en propriété), soit sous la forme d'une concession de licence de marque (apport en jouissance)⁴⁶.

Sinon, elle peut aussi revêtir d'autres formes, telles que, sous forme de publicité par exemple, ce qui implique que même si le bien n'est pas encore sur le marché, du moment que la publicité est lancée sur la marque, cela fait déjà partie d'une exploitation directe pour son

⁴⁵ Pierre Breesé, "Stratégies de propriété industrielle", Editions Dunod, Paris, 2002

⁴⁶ www.cours-de-droit-net, cours de droit de propriété industrielle

titulaire. Puis la simple présence de la marque dans un catalogue aussi pour une entreprise de vente par correspondance peut constituer un acte d'exploitation par le propriétaire⁴⁷.

2- Les exceptions vues dans la pratique

En tout cas, il ne faut pas généraliser non plus, car ce ne sont pas tous les actes qui précèdent le lancement d'un produit ou d'un service qui sont constitutifs d'une exploitation directe car les actes préparatoires ne permettent pas de justifier une exploitation. Que ce soit les commandes d'étiquettes, d'emballages, ou les prospectus, ils ne sont pas considérés comme des actes d'exploitations de la marque par contre. Ce qu'il y a à retenir dans l'exploitation directe de la marque, c'est qu'elle est faite par le propriétaire lui-même.

C) L'exploitation indirecte de la marque

Quant à l'exploitation indirecte, c'est lorsque l'exploitation se fait par l'intermédiaire d'une autre personne. Ce qui semble contradictoire à la définition même de la marque enregistrée, qui par laquelle le propriétaire a un droit exclusif sur elle, ce qui signifie que son droit ne peut être contesté par personne, qu'il est le seul à pouvoir utiliser et exploiter sa marque tout en ayant la capacité d'empêcher tout tiers de l'utiliser ou d'autres marques similaires pouvant prêter à confusion dans l'esprit des consommateurs, afin d'éviter que ces derniers ne soient induits en erreur. Seulement, cela est possible dans la pratique, car tout tiers ayant acquis l'autorisation tacite ou expresse du propriétaire peut alors exploiter indirectement cette même marque⁴⁸.

Cela est prévu dans le code de la propriété intellectuelle, comme quoi : « une marque peut faire l'objet d'une concession de licence ou d'une cession »⁴⁹

1- La cession de marque

Cette exploitation indirecte de la marque peut être en premier lieu issue du contrat de cession d'une marque, « c'est une convention par laquelle une personne, appelée cédant, transfère le droit sur la marque au profit d'une autre personne, appelée cessionnaire, moyennant versement d'une contrepartie en argent »⁵⁰.

⁴⁷ Pierre Breesé, "Stratégies de propriété industrielle", Editions Dunod, Paris, 2002

⁴⁸ OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895

⁴⁹ Article 714-1 du code de la propriété intellectuelle

⁵⁰ www.cours-de-droit-net, cours de droit de propriété industrielle

C'est donc à l'issue d'un contrat que le tiers acquiert ici son droit d'exploiter sur la marque, et à partir de la publication dans un journal légal et au registre du commerce et des sociétés, il deviendra le nouveau propriétaire légal de la marque et titulaire du droit sur la marque car ce droit lui est cédé concrètement en vertu du contrat de cession par le propriétaire initial. A la suite de cette formalité, l'exploitation indirecte deviendra alors une exploitation directe de la marque car les droits sur la marque ont été transférés.

2- La franchise de marque

Puis l'exploitation est aussi indirecte à la suite d'un contrat de franchise entre deux commerçants, qui procéderont par la suite à un contrat de licence de marque: « c'est une convention par laquelle une personne, appelée concédant, autorise l'exploitation en tout ou partie d'une marque à une autre personne, appelée licenciée, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances proportionnelles à l'exploitation »⁵¹.

Cette licence de la marque est un moyen permettant au titulaire de la marque de tirer profit d'autres marchés qu'il ne peut exploiter directement, vu la contrainte géographique ou la contrainte temps. La principale fonction de ce genre d'exploitation est l'exploitation d'une marque à l'étranger.

3- La faute du titulaire de la marque

Sinon, l'exploitation indirecte de la marque est aussi concrète dans deux autres cas dus à la faute du titulaire du droit sur la marque. En premier lieu, dans le cas où il ya dégénérescence de la marque, cela est causé par la banalisation de la marque, faute de négligence du propriétaire de la marque qui a rendu le signe distinctif de la marque si banal, qu'il est tombé dans le domaine public.

Et à ce stade là, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière car elle a perdu de sa spécialité ou de sa distinctivité. C'est la raison pour laquelle les titulaires des marques de grande diffusion imposent toujours la mention «marque déposée» lorsqu'elles sont citées dans un dictionnaire.

Puis une autre cause de l'exploitation directe de la marque, c'est la prescription par tolérance, cela est du au manque de vigilance de la part du titulaire de la marque, qui n'a pas

⁵¹ www.cours-de-droit-net, cours de droit de propriété industrielle

réagi assez rapidement à l'apparition de marque postérieure contrefaisante. D'où après une période de cinq ans, il n'aura plus aucune voie de recours contre cette marque, qu'il finira forcément par tolérer et faire concurrence sur le marché avec elle⁵².

Maintenant que nous connaissons apparemment tout ce qui concerne la marque en général, nous allons entrer dans le vif du sujet à partir d'ici en étudiant les formalités nécessaires pour acquérir sa protection légale.

CHAPITRE 3 : FORMALITES REQUISES POUR L'ACQUISITION DE LA PROTECTION DE LA MARQUE

Il est d'une importance fondamentale de connaître toutes les formalités qui régissent la protection de la marque à Madagascar car justement c'est l'objet de notre étude, puis cela fait partie de l'étape à prendre au sérieux pour tous les entrepreneurs. C'est la base même de la pérennité de son entreprise que de protéger sa marque de fabrique ou de service.

On entend ici par formalités, l'ensemble des procédures juridiques à entreprendre par le demandeur, et de, ce à quoi il devrait s'attendre dans ses actions en vue d'acquérir la propriété sur la marque. Ce sont les procédures qu'il entreprendra auprès de l'organisme responsable de la gestion de la marque à Madagascar, afin que cet entrepreneur puisse exercer légitimement ses droits et en jouir pleinement.

La majorité de ces formalités figurent soit dans la loi, soit dans le statut de l'OMAPI, mais nous regrouperons toutes ces informations disparates dans un seul contenu dans ce mémoire. D'ailleurs, nous aborderons ici les divers soucis auxquels le déposant pourrait faire face, alors nous entrerons aussi dans le côté pratique de ces formalités afin de bien expliquer toutes ces procédures.

D'ailleurs la législation qui protège les marques varie d'un pays à l'autre, d'où l'intérêt pour nous d'avancer tout ce qu'il y a d'utile pour tous les futurs entrepreneurs de Madagascar, pour protéger légalement leur bien incorporel.

A l'issue de toutes ces étapes pour acquérir la protection de sa marque, le déposant deviendra alors titulaire d'un droit sur la marque et ce fait est très important surtout si son commerce évolue et c'est surtout une des meilleures manières de se protéger de la concurrence

⁵² Pierre Breesé, "Stratégies de propriété industrielle", Editions Dunod, Paris, 2002

qui n'hésite pas à s'attribuer les marques d'autrui. D'où l'intérêt de procéder à cette déposition au plus vite, et accomplir ces formalités pour enfin acquérir la propriété sur cette marque.

Afin de bien démontrer la simplicité des formalités requises pour l'acquisition de la protection de la marque, cette partie de ce travail sera subdivisée en diverses parties, dont la constitution du dossier de demande d'enregistrement de la marque, des modes de dépôt, de l'enregistrement en soi puis en dernier lieu de la délivrance du titre.

Pour commencer cette étude, nous développerons tout d'abord toutes les formalités qui touchent à la constitution du dossier.

Section 1 : La constitution du dossier de dépôt de la marque

Cette première étape est tout ce qu'il y a de plus logique car pour acquérir la propriété sur une marque à la suite de son dépôt à l'OMAPI, il faut préparer soigneusement au préalable, toutes les pièces qui constituent le dossier à déposer auprès de l'Organisation. D'ailleurs, il faut comprendre que cette étape de la constitution du dossier pour demander l'acquisition de la marque est décisive pour l'avenir commercial de l'entrepreneur. Ainsi il devra se conformer à la législation en vigueur, pour cela, nous entreprendrons ici bas une étude approfondie sur ce que le déposant devra faire pour constituer son dossier.

§1- Les catégories de la marque

Tout d'abord, il aura à déterminer la catégorie de sa marque. « La marque est un signe distinctif matériel, verbal ou figuratif, susceptible de représentation graphique, utilisé par un commerçant, industriel ou prestataire de services pour distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents»⁵³.

A) Selon la nature du bien

D'après cette définition, on peut dire qu'il existe deux grandes catégories de marque existantes, dont les marques de produits, qui sont apposées sur les produits, et les marques de services servant à distinguer certains services comme étant ceux d'une entreprise déterminée.

Seulement, il existe également une autre catégorisation, dont, les marques de fabrique qui sont les signes attribuées aux produits par le fabricant ou le producteur, et les marques de

⁵³ Robert Papin, « Stratégies pour la création d'entreprises », Editions DUNOD, 2003, p 222

commerce qui sont les signes apposées par les entreprises commerciales, surtout dans les grandes surfaces.⁵⁴

B) Selon la qualité du titulaire

De plus il existe une autre spécificité de la marque qu'il convient de démontrer ici. Elle peut être aussi bien individuelle que collective selon le cas. Ordinairement, elle appartient à une seule personne ou à une entité économique bien distincte, c'est la procédure normale, dans ce cas c'est une marque individuelle, mais il existe des cas où elle appartient à des groupements ou à des syndicats de producteurs, dans ce cas c'est une marque collective. Ce genre de marque peut être d'une grande utilité dans les pays en développement, car les entreprises locales n'ont pas l'importance économique suffisante pour tirer pleinement parti de l'utilisation des marques individuelles. D'ailleurs il peut être très intéressant d'indiquer au moyen de ces marques collectives que tels ou tels produits ont été fabriqués dans le pays, ou sont issus de produits naturels locaux⁵⁵.

C) Selon la représentation de sa forme

Elle peut être représentée par une multitude de formes, dont celles à deux dimensions ou celles à trois dimensions. Les formes à deux dimensions comprennent: les marques verbales composées de mots, de lettres ou de chiffres, les marques figuratives formées exclusivement de dessins, d'images ou de logos, et les marques complexes qui sont constituées à la fois d'un élément verbal et d'un élément figuratif. Quant aux marques tridimensionnelles, ce sont les marques qui consistent en la forme particulière ou l'emballage d'un produit qui permet de l'identifier sur le marché⁵⁶.

§2- Les critères de validité d'une marque

Pour qu'une marque puisse être utilisée comme identifiant d'un produit ou d'un service donné, il faut qu'elle corresponde aux critères de validité qui régissent le régime juridique de la marque.

⁵⁴ www.omapi.mg

⁵⁵ Molinier Charles, La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce, Chef du Service de l'Appui aux Secteurs Public et Privé à l'OAPI

⁵⁶ www.omapi.mg/marque-information-generale.html#

A) Distinctivité de la marque

Toutes sortes de signes peuvent constituer des marques, du moment qu'elle est choisie par le propriétaire du produit ou du service à lancer sur le marché, et considérée comme étant adéquate.

« Le choix de cette marque constitue un exercice délicat car il oblige à un arbitrage entre les critères juridiques et les critères marketing. Une marque évocatrice sera facile à associer au produit, mais risquera de ne pas être disponible juridiquement, et d'être difficile à porter. Au contraire, une marque totalement fantaisiste posera moins de difficulté juridique, mais nécessitera des efforts plus importants pour la faire connaître du public »⁵⁷.

Peuvent notamment être des marques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, les noms patronymiques ou les pseudonymes, le choix qui se présente à l'entrepreneur est large, seulement il y a des risques de rejet de sa marque si elle correspond aux critères énoncés ci-dessous.

Couramment désignés comme étant les motifs absolus de raison de rejet : une marque issue d'un terme générique, c'est-à-dire une dénomination qui dans le langage courant ou professionnelle désigne le produit ou le service. Une marque pouvant induire le consommateur en erreur dans la qualité, les caractéristiques du produit, dans le cas où ce serait une marque déceptive. Et les signes ou les dénominations imitant les armoireries, les emblèmes officiels à moins qu'elle n'ait été autorisée par une autorité compétente de l'Etat⁵⁸.

§3- La licéité de la marque

Selon la loi, « une marque ne peut pas être constituée par un terme descriptif »⁵⁹, cela signifie qu'un signe ou un mot qui est généralement utilisé dans le commerce pour décrire un produit ne peut être utilisé comme marque justement pour ce genre de produit.

C'est la raison pour laquelle elle doit être bien être déterminer avant son enregistrement, de plus cette dénomination ne doit pas être contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite. Ce qu'il faudrait juste retenir c'est que la

⁵⁷ Pierre Breesé, "Stratégies de propriété industrielle", Editions Dunod, Paris, 2002

⁵⁸ Mokhtar Hamdi, Responsable de la direction propriété industrielle « Créer une marque ou un dessin ou modèle industriel en Tunisie »

⁵⁹ Article L711-2 du code de la propriété intellectuelle

dénomination de la marque ne doit porter atteinte à personne, et qu'elle soit conforme à la loi et aux bonnes mœurs.

§4- Disponibilité de la marque

Ce qu'il faudrait savoir ici c'est que la dénomination que le propriétaire a donné à une marque ne soit pas une marque qu'un précédent commerçant aurait déjà enregistré, car il porterait atteinte aux droits d'autrui sinon, et cela est justement la raison sociale de l'OMAPI. D'ailleurs, pour garantir le respect de cette dernière condition, le déposant peut demander à l'Office d'effectuer une recherche d'antériorité de la marque.

Une nouvelle marque ne doit pas reproduire une marque antérieure, c'est-à-dire que : « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure ou notoirement connu, dénomination ou raison sociale, nom commercial ou enseigne, appellation d'origine protégée, droit d'auteur, droit de la personnalité d'un tiers, droit à l'image, ou à la renommée d'une collectivité territoriale »⁶⁰

Section 2 : Les éléments constitutifs d'une demande de protection de la marque

Pour ce faire, le déposant va devoir se présenter auprès de l'OMAPI pour se renseigner sur les éléments qu'il va regrouper, et les renseignements à fournir éventuellement pour qu'il puisse procéder à l'enregistrement de sa marque.

Ainsi, il va remplir divers formulaires, que nous allons énoncer ci-dessous:

§1- Le dossier de demande de certificat d'enregistrement qui comprend :

La demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en cinq (5) exemplaires; ce sera une demande manuscrite dûment signé par le déposant.⁶¹

- La pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt; car il devra procéder au préalable au paiement de cette taxe dans l'organisation, avant de demander l'enregistrement de sa marque, car la protection dont il bénéficiera n'est pas un service public.

⁶⁰ Pierre Breesé, "Stratégies de propriété industrielle", Editions Dunod, Paris, 2002

⁶¹ Article 85, alinéa1 du décret n°92-993 portant application de l'ordonnance n°89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar

- Un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire; c'est le cas extraordinaire où ce n'est pas le titulaire même de la marque qui procède à l'enregistrement mais un tiers à qui il a délégué expressément le pouvoir de le représenter pour la demande de protection de sa marque. Alors cet individu va devoir prouver sa qualité de mandataire en présentant ce pouvoir sous seing privé.

- La reproduction de la marque comportant l'énumération des produits auxquels s'applique la marque à des classes correspondantes de la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques⁶².

- Le règlement d'utilisation s'il s'agit d'une marque collective

§2- Les éléments constitutifs de ce dossier de demande:

Pour qu'il soit valable, des mentions obligatoires à ne pas omettre dont :

- Les indications concernant le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du déposant

- La signature, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité de la signature doivent être indiquées

- Les produits auxquels s'applique la marque en cause

- Les indications relatives au paiement de la taxe de dépôt

- s'il y a mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

§3- Les éléments constitutifs de la demande de protection d'une marque

Ces éléments figurent sur le formulaire adéquat (n°9) disponible auprès de l'Organisation ou sur le site internet de l'OMAPI. Le titulaire devra le remplir selon les indications dans ce formulaire et le déposer en trois (3) exemplaires à l'OMAPI.

Le titulaire de la marque ou son mandataire doit indiquer dans la case et les rubriques indiquées, les mentions suivantes⁶³ :

⁶² cf annexes. Classification internationale de Nice

⁶³ Article 86, du décret n°92-993 portant application de l'ordonnance n°89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar

- la dénomination de la marque et/ou sa reproduction en sept (7) exemplaires
- le nom, l'adresse, le pays de domicile et la nationalité du titulaire ; s'il y en a plusieurs, de chacun d'eux
- la liste des produits auxquels s'appliquent la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification de Nice
- les indications relatives au paiement des taxes

Et le cas échéant :

- le nom et l'adresse du mandataire
- le pays d'origine de la priorité indiquée
- le numéro et la date de priorité indiquée
- le nom du déposant de la demande antérieure dont la priorité est revendiqué

En tout cas, les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les personnes morales par leurs dénominations officielles complètes. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide.

Les numéros de téléphone et l'adresse électronique doivent être mentionnés. Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant.

La demande doit être dûment datée, signée par le titulaire déposant ou le mandataire avec nom et prénom du signataire. Mais s'il s'agit d'une personne morale, les noms, prénom et la qualité du signataire doivent être indiqués.

Voilà ce qu'il en est de la constitution du dossier, lors de la réalisation de cette étape, le déposant doit procéder minutieusement car la moindre erreur pourrait provoquer des irrégularités, et risqueraient de provoquer des taxes additives ou un refus de l'enregistrement. Du moment que le dossier est complet et dûment rempli, le déposant va alors procéder à a déposition.

Section 3 : La déposition du dossier de demande d'enregistrement

Le but de cette déposition est d'aboutir à la publication de la marque dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle (GOPI) en tant que propriété du déposant. Pour ce faire, il y

a des procédures à suivre que ce soit par le déposant, ou par l'Office. Nous allons développer tout cela ci-dessous.

§1- Les modes de dépôt

Le déposant a ici le choix entre divers modes de dépôt possibles. Trois voies s'offrent à lui :

- ou il va aller le déposer personnellement sous pli à l'accueil du bureau de l'OMAPI avec tous les éléments cités préalablement au complet dans son enveloppe,
- ou il va le déposer dans une boîte expressément prévu pour cela au bureau de l'OMAPI pendant les jours fériés ou en dehors des heures de travail,
- ou finalement il procède à toutes les étapes de la procédure en ligne, car l'OMAPI a récemment facilité cette demande d'enregistrement en validant aussi les dépôts par internet depuis ce mois de Juillet 2013. « On n'est plus obligé d'aller à notre siège à la capitale pour une demande de protection de marque a noté le directeur général de l'OMAPI », Christian Claude Ravoaraharison⁶⁴.

§2- Cas des déposants ayant leur siège à l'étranger

Il y a des situations où les déposants sont des commerçants étrangers c'est-à-dire qu'ils ont leur siège ou leur domicile à l'étranger, comme ils veulent investir sur le marché malgache, et de ce fait suivent alors la procédure d'enregistrement à l'OMAPI pour la protection de leur marque. Pour ces cas particuliers, ces derniers devront désigner un mandataire en propriété industrielle agréé par l'office pour les représenter auprès de ce dernier⁶⁵.

La liste de ces mandataires agréés est donnée sur le site de l'OMAPI et peut être consulté librement par tout intéressé.

§3- Le contrôle du dépôt par l'OMAPI

Vu le rôle de l'OMAPI qui est de promouvoir la protection des marques de produits et de services, il est de son devoir de procéder assidument à la suivi des procédures et de leur respect. Pour cela, l'Office va effectuer des examens sur le dossier qui se présente à elle, dont un examen administratif et aussi un examen sur le fonds.

⁶⁴ L'Express de Madagascar, 13 Septembre 2013

⁶⁵ www.omapi.mg/marque-information-generale.html#

A) Le contrôle administratif

Pour l'examen administratif, elle va vérifier si les formulaires sont correctement remplis, si les taxes sont dûment payées, elle va analyser toutes les pièces requises, procéder à la vérification de la demande si jamais il existe des irrégularités. Et surtout elle regarde si toutes les pièces requises ont été fournies.

B) Le contrôle au fond

Quant à l'examen sur le fond, c'est le contrôle le plus important car c'est là que se joue son rôle de promoteur de la protection de la marque, elle doit faire attention ici à tout ce qui concerne la marque sur la forme comme sur le fonds. Si elle pourrait porter atteinte aux droits d'autrui, si elle est conforme aux lois et règlements, et aussi aux bonnes mœurs malgaches. En un mot elle vérifie que le signe donné constitue réellement une marque au sens de la loi.

C'est-à-dire qu'elle analyse ici la marque, si elle est réellement conforme à l'ordonnance n°89-019, et à son décret d'application n°92-993.

§4- La publication de la marque déposée

A la suite du dépôt de la marque et du contrôle effectué par l'OMAPI sur le dossier, la seule chose qu'attend le déposant est la publication de cette marque et de pouvoir alors l'utiliser en tant que marque déposée.

D'où une fois les contrôles effectués, les formulaires correctement remplis et les taxes dûment payées, un exemplaire dudit formulaire sera alors remis au déposant à titre de notification de dépôt⁶⁶.

Ce ne sera la procédure normale que s'il n'y a aucune irrégularité remarquée par l'Office, sinon cela ouvrira droit à une demande de régularisation pour le déposant qui lui sera notifié. Il pourra alors régulariser son dossier dans un délai d'un mois, ou alors il peut aussi contester les objections de l'OMAPI, et se référer à l'arbitrage ou à un tribunal pour défendre ses droits. A défaut de régularisation, sa demande sera rejetée par décision dûment motivée par l'OMAPI.

Par contre, toute demande considérée comme étant recevable sera publiée dans la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle (GOPI) dans un délai de un mois à compter du dépôt.

⁶⁶ www.omapi.mg/marque-information-generale.html#

A partir de cet instant, toute personne légalement habilitée par l'OMAPI, c'est-à-dire ayant acquis des droits reconnus ou issus de cette Office, a dans un délai de deux (2) mois, la capacité et même le devoir de formuler une opposition contre l'enregistrement de cette marque, si elle estime que cela pourrait nuire à un de ses droits. C'est donc la capacité de tout tiers de se défendre contre une possibilité d'atteinte à ses droits. Lors de son opposition, l'Office analysera sa demande et en découlera une procédure d'opposition, et s'il s'avère que cette atteinte est concrète alors la marque ne sera jamais enregistrée au nom du déposant alors une régularisation s'impose à ce dernier. Mais si aucun accord ne découle de la procédure d'opposition menée par l'OMAPI, une proposition à l'amiable sera proposée aux deux parties. En cas de refus de la solution amiable, et que si la partie opposante a introduit une requête en justice, la procédure d'enregistrement sera suspendue. Alors, l'OMAPI se prononcera sur le sort de la demande d'enregistrement conformément au jugement définitif du tribunal.

Par contre, si la demande d'enregistrement d'une marque, à la suite de sa publication dans la gazette officielle n'a fait l'objet d'aucune opposition, ni d'aucune irrégularité après dépassement du délai légal, alors l'OMAPI procédera donc à l'enregistrement de la marque.

Section 4 : L'enregistrement de la marque

La marque est enregistrée dès l'instant où elle fait l'objet d'une publication à la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle en tant que telle. L'OMAPI procédera alors à la délivrance du titre de la propriété de la marque environ un an après son dépôt à son titulaire, s'il n'y aucune procédure d'irrégularité ou d'opposition relevée. Puis elle l'inscrira au registre des marques, ce qui confèrera à ce droit son opposabilité à tous.

§1- Principes

Le principe que nous relèverons ici est ce fait par lequel aucune marque de service ou de produit ne peut acquérir une protection légale que par cette procédure d'enregistrement.

Cela implique pour tous les commerçants malveillants que s'ils n'ont pas soumis leur marque à cette procédure d'enregistrement auprès de l'OMAPI, quelle que soit sa stratégie marketing, quelle que soit la consistance de sa clientèle, son signe distinctif pourrait faire l'objet d'un enregistrement de marque par un autre commerçant et l'utiliser pour son propre compte. Ce qui serait fort dommageable pour le propriétaire initial, seulement le droit ne reconnaît pas dans

ce cas-ci son droit, car il n'aurait aucune preuve légale. Alors que selon l'adage juridique, un individu qui n'arrive pas à prouver son droit est dans une situation identique que l'individu qui n'a pas ce droit.

D'ailleurs, pour faire connaître son droit sur la marque déposée au public, le titulaire peut inscrire à côté de la marque, respectivement, les mentions « Marque déposée », ou TP, ou ®.

Et même pour ceux qui ont déjà procédé à cet enregistrement et ayant déjà acquis la propriété légale sur la marque, il faut souligner que malgré le fait que ce droit soit absolu, elle n'est pas reconnue universellement.

Il en est ainsi dans le cas des commerces à l'extérieur, un produit ou un service commercialisé hors des limites de l'Etat malgache ne serait plus protégé autant, par sa protection locale, car les règlements internationaux sont clairs sur le sujet, la protection doit être faite au fur et à mesure que le marché visé par le commerce du bien s'élargit, conformément aux lois des régions visées.

Toutefois, ce régime légal de protection de la marque soumis impérativement à cet enregistrement, souffre de quelques exceptions que nous verrons ici bas.

§2- Exceptions

Il existe des cas issus de la pratique où l'enregistrement n'est pas impératif, des cas spécifiques qui aboutissent à ce que le propriétaire de la marque puisse bénéficier de la protection légale, aussi identique que celle appartenant à celui qui a procédé à l'enregistrement auprès de l'OMAPI. Ce sont: les marques notoires et les marques renommées.

De nombreux pays protègent les marques notoires non enregistrées conformément aux obligations internationales qui leur incombent en vertu de l'Accord sur les ADPIC⁶⁷.

A) La marque notoire

« La marque notoire est traditionnellement définie comme celle connue d'une très large fraction du public et qui, outre le fait qu'elle évoque immédiatement le produit ou le service auquel elle s'applique, exerce un pouvoir d'attraction propre allant au-delà de cette simple

⁶⁷ L'Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce

fonction »⁶⁸. « Ce sont les marques considérées comme telles par l'autorité compétente du pays où la protection de la marque est demandée »⁶⁹.

Une marque notoire est une marque dont la notoriété lui permet de bénéficier d'une protection spécifique dans le domaine de la propriété industrielle et du droit des marques. La protection de ce genre de marques est promue et encouragée par l'OMPI.⁷⁰

Ainsi, elles peuvent être protégées bien que n'ayant pas fait l'objet d'aucun enregistrement, ni d'aucun dépôt légal à l'OMAPI. Et ce, même si elles n'ont pas encore été utilisées sur le territoire malgache.

En outre, alors que les marques ne sont généralement protégées que contre les marques semblables où il ya un risque de confusion, dans le cas où celles-ci sont utilisées pour des produits identiques ou similaires, les marques notoires sont protégées aussi pour des produits totalement différents. Elles bénéficient donc d'une protection plus solide du fait de sa notoriété qui est généralisée.

Cette protection renforcée est essentiellement destinée à empêcher les sociétés de profiter indûment de la réputation de la marque dite notoire, ou d'empêcher à ce que d'autres commerçants ne portent atteinte à sa réputation ou à son image, en un mot d'éradiquer le parasitisme de marque⁷¹.

B) La marque renommée

Nous allons maintenant aborder ce qui concerne la marque renommée, « c'est le nom donné à une marque connue du public et dotée d'une puissante force attractive »⁷². En raison de cette particularité, le législateur lui a accordé le bénéfice d'une protection spécifique. Ainsi, aux termes de l'article L.713-5 du code de propriété intellectuelle : « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, s'il est de nature à porter préjudice

⁶⁸ Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

⁶⁹ Mokhtar Hamdi, « Initiation aux marques et aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises », Responsable de la direction propriété industrielle, Tunisie

⁷⁰ www.definitions-marketing.com

⁷¹ Recommandations communes concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, OMPI, Septembre 1999

⁷² www.brmavocats.com

au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

La marque renommée est donc une marque dont le champ de protection s'étend au-delà du principe de spécialité. C'est le principe qui s'applique en termes de droit des marques par lequel une marque n'est protégée que pour des produits et services identiques ou similaires.

D'où la protection de cette marque dite renommée sera aussi élargie dans l'hypothèse d'une atteinte telle que le dénigrement ou la mauvaise utilisation de son caractère distinctif qui lui portera atteinte.

Par conséquent, le titulaire de la marque renommée qui se prévaut de la protection issue de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle doit prouver 1° que sa marque est renommée, et 2° que l'emploi de sa marque lui porte préjudice et/ou constitue une exploitation injustifiée de celle-ci.

Nous venons de voir l'importance de l'enregistrement ainsi que la procédure, les étapes à respecter pour acquérir la propriété de sa marque. Ainsi que le principe et ses extensions, vues, dans la pratique. Nous étudierons maintenant dans la suite de notre travail, la portée de cet enregistrement.

Section 5 : Portée de l'enregistrement de la marque

Il conviendrait de souligner tout d'abord ici du « caractère attributif »⁷³ de l'enregistrement qui confère alors à son propriétaire un droit de propriété absolu sur le signe pour les services et/ou les produits qui y sont désignés. Ce qui nous démontre alors que l'enregistrement est la source du droit que le propriétaire acquiert sur sa marque.

« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés »⁷⁴

Nous développerons ici les effets de ce droit qui lui est conféré à la suite de l'enregistrement.

§1- Les effets dans le temps

⁷³ Bernard Pochon – Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques », Editions Du Puits Fleuri, 2007

⁷⁴ Article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

Une fois la marque enregistrée, ses effets remonteront à la date du dépôt, cela signifie que ce sera la naissance juridique, le point de départ du droit attribué au propriétaire de la marque. A partir de cet instant, son droit est opposable à tous et il pourra dorénavant défendre légalement son droit que ce soit auprès de l'Office même ou auprès d'un tribunal, le cas échéant.

Ce droit est en principe indéfini dans le temps. La durée de la protection peut varier d'un pays à l'autre mais à Madagascar, la durée initiale de la protection de la marque est de dix ans. De toute façon, il pourra toujours renouveler sa propriété sur la marque après le dépassement de ce délai légal de protection auprès de l'OMAPI, sous réserve du paiement des taxes de renouvellement.

Il faut souligner ici que ce renouvellement est indéfiniment possible, car ce n'est qu'une formalité à effectuer auprès de l'OMAPI, mais c'est surtout car c'est la manifestation de volonté du déposant ou de son ayant-droit, car la marque peut faire l'objet d'une cession indépendamment du fonds de commerce. Ce qui le diffère des autres propriétés industrielles, telles que les brevets d'invention ou les droits sur les dessins et des modèles industriels qui ont une durée de vie limitée dans le temps d'après la loi⁷⁵.

§2- Les effets dans l'espace

Comme nous avons déjà fait la remarque plus haut, la protection de la marque enregistrée est limitée dans l'espace, c'est-à-dire que pour bénéficier d'une portée plus large de la protection acquise sur une marque, il faudra procéder aussi à des enregistrements similaires dans chaque pays étranger dans lequel on veut bénéficier d'une protection légale sur la marque. Ce fait est issu du principe de territorialité de la marque. Ce qui signifie que les effets de l'enregistrement de la marque sont limités au territoire national. Les droits découlant de cet enregistrement sont ainsi limités au territoire pour lequel ils sont accordés. Ainsi, une marque déposée à l'OMAPI est protégée à Madagascar uniquement, après son enregistrement.

Avant tout enregistrement international, la marque doit avoir fait l'objet d'un enregistrement de base. Une protection à l'étranger peut se faire au moyen de désignation d'un

⁷⁵ Bernard Pochon – Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques », Editions Du Puits Fleuri, 2007

mandataire légal dans chacun de ces pays étrangers. Néanmoins, il existe des systèmes qui facilitent le dépôt au niveau international; au moyen des traités auxquels Madagascar est signataire, les traités multinationaux administrés par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) tels que l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques⁷⁶. A partir de ce moment, la marque pourra devenir une marque internationale.

En tout cas, l'expression « marque internationale » ne doit pas faire illusion. Cette expression ne signifie pas que la marque ainsi déposée est protégée dans tous les pays du monde. Elle ne l'est que dans ceux qui sont signataires de l'Arrangement de Madrid de 1900, ou du Protocole de 1989. Par exemple, pour enregistrer une marque malgache au Canada, il faudrait désigner un mandataire agréé par l'OPIC⁷⁷, car ce pays n'a ratifié aucun de ces traités pour la facilitation des conditions de dépôt de marque internationale⁷⁸.

Nous connaissons actuellement toutes les procédures et les effets de l'enregistrement de la marque, mais une fois déposée et enregistrée, qu'en sera-t-il de sa vie?

✓ **La délivrance du titre**

Une fois toutes les procédures accomplies en bonne et dues formes, c'est le point de départ de la vie de la marque. Dès qu'elle est enregistrée légalement, la marque devient objet de droit à par entière et c'est pour cela qu'il est quasi important pour nous de démontrer que c'est là que débute réellement sa vie dans le monde juridique.

La délivrance du titre de propriété de marque se déroule à l'OMAPI, concrétisé par le certificat d'enregistrement remis au déposant de la marque. Il est délivré après une période d'un an environ après la date de dépôt de la demande. La durée de cette période peut être rallongée s'il y a eu des régularisations à effectuer par le déposant entre temps, ou une procédure d'opposition qu'il a fallu résoudre, mais en règle générale ce délai d'un an est respecté. Par ailleurs, la marque enregistrée sera publiée définitivement à la Gazette Officielle de la Propriété Industrielle (GOPI)⁷⁹.

⁷⁶ www.omapi.m

⁷⁷ Office de la Propriété Intellectuelle Canadienne

⁷⁸ Bernard Pochon – Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques », Editions Du Puits Fleuri, 2007

⁷⁹ www.omapi.mg

En tout cas, le titulaire sera toujours libre de procéder au retrait ou à la renonciation de sa marque même si il a déjà perçu ce titre d'enregistrement de la marque en son nom, car dorénavant cette propriété fera partie de son patrimoine sur lequel il détiendra tous les droits patrimoniaux légaux.

TITRE II :

La pratique concrète de la protection de la marque à Madagascar

Nous avons vu dans la première partie de ce mémoire la place qu'occupe la marque à Madagascar, nous y avons étudié tout ce qui touche à la marque dans le système juridique et commercial malgache, mais cela semble insuffisant. D'où, nous allons aborder aussi dans cette deuxième partie, de la pratique concrète de sa protection.

L'intérêt premier d'une marque est de permettre aux consommateurs d'identifier un produit donné, qu'il s'agisse d'un bien ou d'un service, afin de pouvoir le distinguer des autres produits qui pourraient les induire en erreur sur le marché au vu des similitudes qui pourraient se présenter. Les consommateurs qui seront satisfaits d'un produit donné continueront apparemment à l'acheter et l'utiliser à l'avenir, pour finir par se fidéliser à un tel produit. C'est pourquoi ils doivent pouvoir facilement les différencier.

En permettant aux entreprises de différencier leurs produits de ceux de la concurrence, la marque joue effectivement un rôle capital dans les stratégies publicitaires et commerciales. De plus, elle permet à l'entreprise de se forger une image aux yeux des consommateurs et acquérir une réputation par rapport à ses produits mis en vente.

Ce qui amènera à la naissance d'une confiance entre le commerçant et sa clientèle, l'outil indispensable pour la fidélisation de la clientèle et à la valorisation de l'entreprise. Cela aboutira à un attachement sentimental à cette marque du fait que les produits présentent les caractéristiques auxquelles aspire la clientèle. A cause de cela, elle incite alors les sociétés à investir dans la qualité de leurs produits afin de maintenir la réputation établie par cette marque justement⁸⁰.

Toute cette nécessité que représente la marque pour toute entreprise concurrentielle est l'objet même de notre étude, car de sa préservation dépend la pérennité des affaires de tout entrepreneur.

⁸⁰ Mokhtar HAMDJ, Responsable de la direction Propriété Industrielle à Tunisie, « Créer une marque ou un dessin, ou dessin industriel »

Afin de s'assurer de la protection des droits des commerçants, la loi malgache a institué l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) depuis 1992, suite à la ratification par Madagascar des traités internationaux sur la protection industrielle, dont le rôle est de promouvoir la protection de la marque notamment par son enregistrement, comme nous l'avons développé plus haut.

Seulement dans cette partie de notre travail, nous étudierons sa concrétisation par les diverses actions posées par la loi.

CHAPITRE 1 : L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES MARQUES

Une fois que toutes les procédures requises après la déposition de la marque auprès de l'organisme responsable de la marque sont effectuées. L'Office procédera alors à son inscription au registre des marques. Cette inscription fait suite à l'enregistrement d'une marque, c'est la suite logique de toute déposition de marque.

Section 1 : L'intérêt de cette inscription

C'est justement le résultat escompté par tout entrepreneur qui fait appel aux services de l'OMAPI, que de s'y faire enregistrer. Cette inscription au registre spécial des marques confèrera alors au titulaire de la marque, un droit exclusif pour l'utilisation de sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.

Suite à cette inscription, le titulaire de la marque aura aussi le droit exclusif d'empêcher les tiers qui, sans son consentement, pourraient causer des confusions dans l'esprit de sa clientèle en utilisant pour leurs opérations commerciales, des signes identiques ou similaires, ou des produits similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée.

D'ailleurs en l'absence de cette transcription dans le registre spécial des marques, les investissements consacrés à la commercialisation d'un produit peuvent s'avérer infructueux, puisque des sociétés concurrentes pourraient utiliser la même marque ou une marque semblable au point de prêter confusion pour ses produits.

Ce qui provoquerait une perte de clientèle car cette dernière ne s'y retrouvera plus, et elle pourrait acheter les produits concurrents en pensant que ce sont les originaux⁸¹.

Compte tenu de cette valeur des marques, il est réellement essentiel de s'assurer de son enregistrement sur le marché voulu.

De plus, malgré les actions des entreprises concurrentes, si la marque que ces dernières veulent s'approprier sont déjà dûment enregistrées et transcrites dans le registre spécial des marques, elles devront alors faire face à d'éventuelles poursuites judiciaires ou à diverses actions légales comme une saisie et un versement des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque en cas de procédure judiciaire, ou même jusqu'à des peines d'emprisonnement en cas de

⁸¹ «Créer une marque », OMPI

récidive. Ces peines sont prononcées par des tribunaux compétents en la matière selon la faute effectuée, mais nous en reparlerons plus tard. Nous exposerons d'abord ici ce que le registre spécial des marques contient.

Section 2 : Les éléments inscrits au registre

En son article 102, le décret d'application de l'ordonnance instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar énonce que : « sont écrits au registre des marques, les éléments suivants :

- a) Le numéro d'enregistrement de la marque
- b) La date, l'heure et le numéro de la demande d'enregistrement
- c) La date d'échéance de l'enregistrement
- d) Le cas échéant, les indications relatives à la revendication de priorité
- e) Le cas échéant, l'indication que la marque est collective
- f) Les indications relatives à l'identification du titulaire, et le cas échéant de son mandataire ou représentant
- g) Une représentation de la marque en noir et blanc ou, le cas échéant, en couleurs
- h) La liste des produits et services de la marque pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que la mention de la ou des classes correspondantes
- i) Le cas échéant, l'indication des couleurs revendiquées et leur disposition. »⁸²

Comme ce sont des formalités légales, tous ces éléments doivent figurer dans le registre spécial pour chaque marque enregistrée sous peine de vice de forme. Il appartient à l'OMAPI de s'occuper de cette transcription.

Cette inscription est réglementée ainsi lors de la naissance de la marque, pourtant il faudrait aussi savoir que la nécessité de cette transcription ne se limite pas à ce moment. Elle est aussi nécessaire durant la vie de la marque, même une fois enregistrée.

⁸² Décret n°92-993 portant application de l'ordonnance n°89-019 du 31 Juillet 1989, Article 102, alinéa 1

Section 3 : Adjonction de nouveaux éléments

§1- En cas de changement affectant la vie de la marque

En son alinéa 2, ce même article édicte que tout ce qui touche la vie de la marque durant son existence devrait y être transcrit aussi, il y énonce que: « Sont par ailleurs inscrits au registre des marques:

- a) Toutes modifications relatives à la marque ou à son titulaire,
- b) Les licences de marque
- c) Les modifications relatives au règlement d'utilisation d'une marque collective
- d) Les renouvellements de la marque
- e) Les indications relatives aux retraits ou renoncations volontaires ou aux retraits, aux annulations résultant d'une décision de justice. »⁸³

On peut en déduire alors que sont regroupés ici tous les modes d'exploitation que le titulaire puisse faire de sa marque en commençant par sa création, jusqu'à l'éventuelle cession ou retrait de la marque du marché.

§2- En cas de changement affectant le statut du titulaire

D'ailleurs ce n'est pas ce qui concerne la marque en elle-même qui devrait être transcrit dans le registre des marques, mais aussi tout changement qui affecterait le statut du titulaire de la marque.

Ceci implique que le titulaire de la marque doit être vigilant, car à peine de nullité, il s'agit ici de tous les actes relatifs à une marque déposée ou enregistrée, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Il existe des formulaires à remplir à cet effet, des fiches que l'on retrouvera facilement sur le site de l'OMAPI, ou en allant directement au bureau de l'Office.

Section 4 : La procédure de renouvellement

De nombreuses marques font l'objet de légères modifications, vu l'évolution technologique, au fil des années afin de moderniser l'image de la société ou de s'adapter aux nouveaux supports publicitaires. Il est à noter cependant que pour être protégée continuellement,

⁸³ Décret n°92-993 portant application de l'ordonnance n°89-019 du 31 Juillet 1989, Article 102, alinéa 2

une marque même déjà enregistrée qui a subi une modification devra faire l'objet d'un nouveau dépôt en bonne et due forme⁸⁴.

D'ailleurs, il y a aussi des taxes à payer car il ne faut pas oublier que les services offerts par l'OMAPI, ne sont pas des services publics.

Ainsi, cette inscription au registre des marques produit l'effet recherché par tout entrepreneur que de savoir sa marque protégée et à l'abri de toutes éventuelles atteintes de tiers malveillants. Grâce à cette inscription, la protection devient absolue, sa portée est générale et elle est alors opposable à tous dès cet instant. C'est pour quoi c'est un élément indispensable pour la protection de la marque.

Concernant ce renouvellement, il peut se faire tous les dix ans, par une déclaration du propriétaire de la marque. Cette propriété peut être maintenue en vigueur par des renouvellements successifs indéfiniment.

Seulement, bien que la marque ait une vocation à la perpétuité, cette limitation de ces droits dans la durée semble bien nécessaire car elle permet d'éviter justement l'encombrement du registre spécial par des marques anciennes ou abandonnées.

Cette demande de renouvellement devra comporter tous les renseignements se rapportant à la marque. En tout cas, ce renouvellement ne peut porter ni modification du signe, ni extension de la liste des produits désignés. Comme en droit français, l'OMAPI procède à ce renouvellement par simple déclaration écrite du titulaire de la marque, qui doit intervenir au cours des six derniers mois, avant l'expiration du dépôt précédent. La marque à renouveler ne sera plus soumise à aucune procédure d'examen, ni à l'opposition, ce ne sera plus qu'une simple formalité administrative. Les preuves d'usage ne seront plus exigées ici⁸⁵.

Sinon, l'OMAPI accorde un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration du précédent dépôt pendant lequel le titulaire de la marque peut encore utilement effectuer son renouvellement malgré son retard. Il lui en coûtera alors une surtaxe qui est fixée par voie réglementaire par l'OMAPI.

La déclaration de renouvellement qui s'en suivra fera courir un nouveau délai de dix ans, à compter de la période précédente, et cela sera matérialisé par la délivrance d'un autre titre, un autre certificat d'enregistrement au titulaire avec une nouvelle date d'échéance.

⁸⁴ www.omapi.mg

⁸⁵ www.omapi.mg

Par contre, s'il y a eu une modification de statut du titulaire, ou de siège social, ou une extension des produits couverts, ou quoi que ce soit affectant le signe, tout se déroulera alors comme s'il y avait un nouveau dépôt de marque, et sera soumis à tous les examens requis pour mener à bien toutes les formalités requises, ainsi qu'à d'éventuelles procédures de régularisation ou d'opposition.

Après examen préalable, si l'Office rejette la marque pour n'importe quelle raison prévue par la loi, alors le requérant n'aura qu'à engager un recours contentieux pour essayer d'acquiescer ses droits, sinon le déposant n'aura plus qu'à rechercher une autre marque.

Par ailleurs, lorsque l'enregistrement d'une marque n'a pas pu être renouvelé, des tiers ne peuvent pas s'en accaparer pour procéder à l'enregistrement pour des produits similaires ou identiques qu'après au moins un délai de trois ans après l'expiration de la période d'enregistrement du renouvellement.

Après avoir vu cette protection de la marque par l'accomplissement des formalités auprès de l'OMAPI, nous allons passer maintenant à l'étude des répressions contre les actions définies légalement comme portant atteinte à la protection de la marque. Nous commencerons cette étude par la démonstration de ces actes définis comme étant nuisibles à la marque protégée.

CHAPITRE 2 : LES ACTIONS DETERMINEES PRATIQUEMENT COMME PORTANT ATTEINTE A LA PROTECTION DE LA MARQUE

La marque en soi constitue une propriété susceptible de se faire fructifier par son titulaire, c'est carrément sa raison d'être d'ailleurs. Vu ce rôle qu'elle occupe sur le plan patrimonial de l'entrepreneur, elle fait l'objet d'une protection par la législation. Cette protection accrue est le résultat des actes malveillants des autres entrepreneurs qui se trouvent être concurrents sur le marché.

D'où l'intérêt pour nous de parler de la protection de la marque en étudiant ici la répression des atteintes aux droits du titulaire de la marque. Les créateurs des objets de droits de propriété industrielle sont en principe les seules personnes qui peuvent procéder à l'exploitation de leur bien, de la marque qui leur est reconnue. Cependant, cette exploitation ne se fait pas toujours facilement sans souci, car il survient parfois des tierces personnes à l'exploitation de ce titulaire qui exploitent eux aussi, ou contestent les droits du créateur. S'en suivra alors divers litiges, qui entraveront la vie de la marque et le commerce du titulaire.

Dans le cas spécifique des marques de produits et de services, vu l'existence des renouvellements périodiques qui entraînent une protection quasi-éternelle, la majorité des litiges qui entravent son exploitation est causée par les pratiques mises sur pied par des personnes exerçant dans les mêmes secteurs d'activité.

Ces pratiques qui feront l'objet de notre analyse ici sont répertoriées en deux grandes parties dont : la contrefaçon et la concurrence déloyale.

Section 1 : La contrefaçon

La contrefaçon n'est pas un phénomène récent dans la mesure où elle a commencé avec le commerce des produits, elle concerne apparemment tous les domaines industriels, et elle a augmenté considérablement de nos jours. C'est un mécanisme illégal qui a existé depuis l'antiquité, mais depuis les années 80 avec l'apparition de la mondialisation, il a commencé à acquérir de l'ampleur, et aujourd'hui il est quasiment universel.

§1- Détermination de la contrefaçon

« On appelle contrefaçon, toute atteinte à un droit sur une marque déposée et enregistrée résultant de l'usage ou du dépôt d'une marque postérieure identique ou de nature à être confondue avec elle »⁸⁶.

Lors de son apparition, la contrefaçon a touché en premier les produits de luxe avant de frapper actuellement tous les biens de consommation. D'où tous les commerçants désireux d'entretenir leur marché procèdent à l'enregistrement de leur marque.

L'enregistrement d'une marque entraîne une interdiction pour les tiers de déposer ou d'utiliser la marque ou l'un de ses éléments caractéristiques pour les mêmes produits ou services, ou même lorsqu'il n'y a qu'une similarité entre eux.

Pourtant il existe des cas où des tiers concurrents violent sciemment cette règle, et accomplissent de ce fait des actes de contrefaçon.

Dans ce cas là ils violent un droit de propriété intellectuelle, car ils n'en ont pas le droit, de plus en agissant ainsi ils affirment ou ils laissent présumer que leurs produits sont authentiques. Ce qui provoquera des pertes de clientèle ou de prestige pour le commerçant, le titulaire de la marque. Elle représente alors des dangers aussi bien pour le consommateur que pour l'entreprise.

Ainsi, les marques qui font l'objet d'une contrefaçon sont dits contrefaits et les imitations sont qualifiées de contrefaisantes.

La contrefaçon désigne le fait qu'une personne physique ou morale a un droit de propriété enregistré à l'OMAPI, et qu'une autre personne l'utilise sans l'autorisation de celui qui le détient. La contrefaçon prend diverses formes que le code de la propriété intellectuelle français énonce distinctivement en son livre VII traitant des marques de fabrique.

Il y expose à partir de son article L 713-2 à l'article L 713-4, et aussi en son article L 716-1, les actes qui sont interdits légalement à moins d'avoir été autorisé explicitement par le propriétaire de la marque, le titulaire du droit⁸⁷. Il conviendrait de remarquer ici que faute de dispositions législatives malgaches explicites traitant de ces atteintes au droit sur la marque, ces dispositions législatives françaises sont applicables aussi à Madagascar.

⁸⁶ Robert Papin, « Stratégie pour la création d'entreprises, Editions Dunod, Paris 2003

⁸⁷ cf annexe

§2 : Les diverses formes de la contrefaçon de marque

La répression des atteintes aux droits sur la protection des marques varie d'un pays à l'autre, mais nous allons nous contenter ici à l'étude de celle de Madagascar. En principe, l'enregistrement d'une marque entraîne une interdiction pour les tiers de déposer ou d'utiliser sans autorisation, la marque ou l'un de ses éléments caractéristiques pour les mêmes produits ou services. Pourtant il existe des cas où des tiers font fi de cette règle de principe qui protège le titulaire de la marque, et procède à la contrefaçon des marques. Nous allons parler de cette pratique en distinguant ci-dessus les deux sortes de contrefaçon; la contrefaçon par reproduction et la contrefaçon par imitation⁸⁸.

A. La contrefaçon par reproduction

On a affaire à ce genre de contrefaçon dans le cas où la marque, ou l'une de ses parties caractéristiques est reprise à l'identique, que le contrefacteur soit de bonne ou de mauvaise foi, et qu'il y ait ou non un risque de confusion entre les produits ou services.

Dans ce cas là, la marque postérieure à l'originale est qualifiée comme étant contrefaite. L'élément nécessaire est juste le fait que le public pourrait facilement être induit en erreur à cause de cette marque qui a été copié conformément à l'original, ou juste dans un de ses éléments caractéristiques cruciaux.

La reproduction consiste alors à se confectionner à l'identique ou au quasi identique de tout ou partie de la marque d'autrui. Elle est soit servile c'est-à-dire sans aucune différence perceptible, soit quasi servile, lorsque les différences sont insignifiantes, presque imperceptibles.

Cette reproduction de la marque est constituée aussi dans les cas d'apposition de la marque ou d'usage de la marque.

1- L'apposition de la marque

Concernant ceux qui utilisent des marques d'autrui sur leur produit, ces individus là seront coupables de délit de contrefaçon par reproduction. Ce délit est constitué lorsqu'une personne utilise une marque authentique pour désigner ou accompagner des produits qui n'y ont pas droit. La forme la plus courante est le délit de remplissage qui consiste à marquer des

⁸⁸ Robert Papin, « Stratégie pour la création d'entreprise », éditions DUNOD, 2003

bouteilles avec la marque d'autrui, puis les remplir avec un liquide autre que celui de la marque inscrite sur la bouteille.

2- L'usage de la marque

Il est prohibé d'utiliser une marque reproduite sur des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public. Cela signifie qu'il est interdit d'utiliser d'une marque reproduite pour des produits similaires à ceux reproduites dans son enregistrement.

Il consiste à employer la marque d'autrui pour accompagner des produits ou des services identiques à ceux qui figurent dans l'enregistrement.

A. La contrefaçon par imitation

On est face à ce deuxième type de contrefaçon « lorsqu'un rapprochement plus ou moins caractérisé avec une marque antérieure pourrait entraîner un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux »⁸⁹.

Le risque de confusion peut provenir d'une similitude verbale ou nominative c'est à dire dans sa qualification, ou lorsqu'il est question d'une ressemblance graphique ou phonétique, d'une similitude figurative, ou d'une similitude intellectuelle (association d'idées).

L'imitation de la marque ne consiste pas en sa reproduction que ce soit de manière totale ou partielle mais suppose plutôt un risque de confusion entre elle et une autre marque déposée par un concurrent.

Il s'agit donc ici d'un délit perpétré par ce contrefacteur qui consiste à créer un danger de confusion de la marque imitée en s'en rapprochant le plus, dans l'esprit des consommateurs, en utilisant des éléments de la marque d'autrui sans pour autant la reproduire exactement.

En tout cas, il faut souligner ici que la contrefaçon d'une marque par imitation peut entraîner un risque de confusion qui s'apprécie surtout par les ressemblances et non par les différences. Les juges procèdent alors souvent à une comparaison synthétique des marques en présence et apprécient alors souverainement s'il y a ou non un risque de confusion.

⁸⁹ Robert Papin, « Stratégie pour la création d'entreprise », éditions DUNOD, 2003

Durant cette nécessaire opération de comparaison, il faudrait que l'éventuel client, grâce à qui se déroulera l'expérience de l'existence de la confusion, n'ait pas les deux marques sous les yeux au même moment. Les juges se référeront alors à l'impression d'ensemble laissée par ces marques dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, c'est-à-dire d'un individu qui n'est pas du milieu commercial.

Sinon, en présence des marques complexes c'est-à-dire celles qui sont composée à la fois de termes banaux et originaux, la reproduction des termes banaux reste libre pour tous commerçants voulant s'en approprier aussi à leur tour. Dans ce cas là il n'y aurait pas de contrefaçon par imitation. Par contre, il y aurait invraisemblablement contrefaçon lorsque l'imitation portera sur les termes originaux.

Pourtant il peut aussi arriver qu'il n'y ait apparemment aucun élément repris à l'identique sur la marque initiale, ce qui n'empêche pas que le public puisse confondre ces marques du fait de l'impression d'ensemble qu'elle émane, qui démontrera alors la contrefaçon par imitation.

En tout cas, lorsque la marque initiale comporte un préfixe ou un suffixe qui se trouve être un terme banal nécessaire pour les fabricants ou les distributeurs pour des produits de même nature pour qualifier efficacement leur commerce, le problème serait alors délicat car la tâche n'est pas aisée au niveau des tribunaux car vu le milieu commercial et les usages qui s'y trouvent, il est important pour le juge de procéder à un examen minutieux de cette éventuelle contrefaçon. Le juge sera alors face à un dilemme, car il devra soit comparer la marque dans son ensemble, ou seulement la partie originale de la marque.

Dans ce cas là, bien que le juge dispose de sa souveraineté pour statuer, il est préférable que la comparaison porte uniquement sur la partie originale de la marque. Car un préfixe ou un suffixe issu de la grammaire ou de l'orthographe du terme donné à la marque, ou encore issu de la nécessité de la commercialisation du produit pour la qualification d'une marque ne devrait pas être la raison pour pénaliser un commerçant.

Il est préférable que la comparaison porte uniquement sur la partie originale des marques. Car comme pour l'exemple de la marque « *Radielec* », on pourrait prétendre qu'elle

constituerait une contrefaçon par imitation de la marque « *Rhonelec* » alors que le suffixe « *elec* » est banal pour les appareils électroniques.

On peut en dire alors que le législateur prend soin justement d'éviter que le titulaire d'une marque donnée ne bloque le signe ou tout autre signe qui s'en approcherait pour tout usage postérieur.

Il peut aussi y avoir imitation, simplement par une ressemblance phonétique ou auditive, par exemple entre une marque « MMS 2600 » et une marque « Laboratoires NMS », et surtout si les produits concernés par les deux marques sont similaires.

L'imitation peut aussi exister sur la base d'une ressemblance entre les associations d'idées qui amèneront le client à confondre les produits ou à ne plus distinguer l'un de l'autre. On pourrait parler de l'imitation par contraste, dont l'illustration classique est fournie par le célèbre litige qui a opposé la célèbre marque française « La vache qui rit » à son imitatrice, « La vache sérieuse » même si on est ici à la frontière du parasitisme.

Sinon, il faut souligner ici que les titulaires des marques notoires bénéficient, eux aussi, d'une protection étendue car l'emploi de ce genre de marques, même pour des produits ou des services différents de ceux désignés dans l'enregistrement auprès de l'OMAPI, engagera la responsabilité de son auteur, si la réemploi est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

§3. *La portée de la contrefaçon pour le consommateur*

Tout d'abord, dans le monde, il existe une soixantaine de pays contrefacteurs, dont la plupart se trouve sur le continent de l'Asie, notamment la Chine qui est le premier pays dont sa puissance économique est basée sur la production des produits contrefaits. De la Chine, ces produits tendent alors à recouvrir la totalité du marché mondial, et Madagascar n'est pas en reste. Effectivement, beaucoup de marques contrefaits de portée internationale sont retrouvées à Madagascar.

Le but de la contrefaçon de la marque est effectivement d'attirer le maximum de consommateurs sur un produit donné. A cause de cette pratique, ils feront face à deux situations bien distinctes; soit ils en seront des complices ou alors plus radicalement, ils en seront les victimes.

Ils en seront complices dès le moment où ils sont en parfaite connaissance de cause mais ils s'approvisionnent quand même sur ces produits.

C'est le cas lorsqu'ils achètent des produits dont la marque est définie comme étant de luxe à un prix relativement bas, à partir de cet instant ils ne peuvent pas ne pas être conscients de la supercherie, pourtant ils le font quand même alors ils contribuent au développement de ce marché noir. Même s'ils y trouvent un intérêt car cela leur reviendrait moins cher, et qu'ils trouvent le bien plus facilement, cela pourrait entraîner pour lui, une peine quasi-adéquate au contrefacteur en cas de poursuite car son délit sera qualifié de contribution à la contrefaçon.

Dans d'autres cas plus gênants, le consommateur devient la victime dès le moment où il se fait escroquer sur les produits qu'il recherche surtout dans les cas des produits alimentaires ou pharmaceutiques, et pour les appareils électroménagers dont la qualité sera moins garanti et moins solide dans son utilisation.

Il sera alors face à des soucis d'ordre mécaniques ou d'utilisations car ces biens là ne seront pas conformes aux normes de fabrication à cause de l'industrie-même l'ayant créée qui se spécialise dans la contrefaçon. Sa santé même sera alors exposée à des risques, et des dangers pourraient lui causer quelques perturbations d'ordre pratique.

Des risques d'explosion, d'électrocution ne sont pas à exclure pour les appareils électroniques. Des problèmes de santé superflus pourraient se déclarer, et la victime risquerait alors de faire face à un surplus d'inconvénients médicaux pour les médicaments contrefaits. Cela serait provoqué par les effets secondaires en raison de l'absence du respect du dosage des éléments chimiques ou des substances inconnues avec lequel le médicament a été fabriqué.

Pour pouvoir se protéger de tous ces aléas de la contrefaçon de marques, le consommateur devra commencer par ne pas toujours se fier à ces marques, mais procéder lui aussi à des vérifications quant à la qualité du produit, et surtout ne pas se fier aux ventes des produits dont la marque est renommée dans des endroits inappropriés, comme les pharmacies de rue par exemple.

Sinon pour les autres produits de consommation, tels que les vêtements ou les produits électroniques, ils doivent commencer par vérifier le prix du produit par rapport à la marque dont il est représenté.

Il en est ainsi surtout pour les jouets des enfants, car ces derniers s'exposent à des risques de suffocation à cause des malformations des jouets qui peuvent présenter des éléments facilement détachables ou inhalables. D'où l'intérêt de ne s'approvisionner qu'en produit de marque reconnue.

Nous noterons alors ici que comme la contrefaçon représente un danger réel pour les consommateurs, il suffit juste d'un pas pour que la dégradation de l'image de la marque se réalise. C'est donc à cause de ces trop gros préjudices créés par la contrefaçon que les entreprises essaient tous de se protéger du mieux qu'elles peuvent.

La baisse de leur prestige se fait alors ressentir inexorablement, car la contrefaçon entraîne une grosse ressemblance entre les produits qui sont mis en vente sur le marché, en faisant par la même occasion perdre l'exclusivité et le luxe des produits initiaux, c'est-à-dire les produits réels vendus par la société détentrice de la marque qui sont bien sûr associés à une haute qualité et qui de ce fait assurent par la même occasion le succès des produits contrefaisants.

Dans des cas extrêmes, les entreprises se retrouvent dans l'obligation de retirer certains produits représentant leur marque du marché car elles estiment qu'elle nuit à leur notoriété du fait de la contrefaçon dont fait l'objet les produits concernés.

Dans le domaine du textile et de la création aussi, le travail des créateurs et des stylistes peut être mis en danger par des contrefaçons qui seront toujours réalisées avec des matières premières de qualité beaucoup plus moindres, en altérant par la même occasion le prestige dont elle est tributaire dans son cercle de travail, et dans son cercle de clientèle cible.

Section2 : La concurrence déloyale

Généralement, la protection des signes distinctifs des produits contre les agissements des concurrents relève de l'action en contrefaçon de marque. En effet, l'entreprise qui souhaite protéger les signes distinctifs apposés sur ses produits dépose une marque auprès de l'OMAPI.

Néanmoins, en dehors de toute protection par la propriété industrielle, les principes de liberté de commerce et d'industrie, et de liberté de la concurrence autorisent la reproduction d'un produit, celui-ci étant considéré comme faisant partie du domaine public. Toutefois, il y a des cas où la propriété industrielle, plus précisément la marque dont nous parlons ici, fasse l'objet d'une concurrence déloyale du fait de son utilisation par les tiers concurrents. La jurisprudence accepte

aussi de faire droit à cette action là, dès lors qu'est démontré un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui est apprécié par rapport à un consommateur d'attention moyenne.

Ainsi, lorsqu'une marque, non couvert par un droit privatif, est imité par un concurrent en recourant à des procédés déloyaux afin de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, il sera possible dès lors d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Sinon, dans la réalité, lorsque le produit imité est protégé par un droit privatif, la vente à un prix inférieur pourra constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'est caractérisé un acte fautif distinct de la seule contrefaçon, notamment la recherche d'une confusion dans l'esprit de la clientèle. Ainsi, la seule mise sur le marché d'une copie servile ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale : il faut que cette vente à un prix inférieur ait permis à la société de réaliser une économie injustifiée.

Une autre hypothèse issue de la pratique peut aussi ouvrir droit à l'action en concurrence déloyale, même lorsqu'un dépôt de marque a été effectué. C'est le cas de l'imitation du signe distinctif d'un produit. Lorsque le titulaire de la marque octroie à un tiers une licence de cette marque, ce licencié pourra agir en concurrence déloyale contre tout contrefacteur qui imiterait l'objet de sa licence, et qui créerait une confusion dans l'esprit de la clientèle. Ainsi, le titulaire de la marque agira en contrefaçon, tandis que le licencié sera recevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre du contrefacteur.

CHAPITRE 4 : LES RECOURS POSSIBLES DU TITULAIRE DE LA MARQUE

Nous étudierons ici la répression du droit des marques; en effet, le titulaire de la marque préalablement enregistrée possède sur elle, un droit de propriété opposable à tous et protégé par la loi. Il incombe essentiellement au propriétaire de la marque de faire respecter cela. En cas d'atteinte aux droits attachés à sa marque, il pourrait essayer de régler amiablement l'existence du souci en envoyant à l'auteur présumé de l'atteinte une lettre l'informant de l'éventuelle existence d'un conflit suite à son exploitation de cette marque, et l'inviter par la même occasion à mettre fin à ses activités.

Mais si, l'entreprise propriétaire de la marque estime que l'atteinte au droit de la marque a été intentionnelle, et qu'elle connaît le lieu où l'activité incriminée est exercée, elle pourra alors agir par surprise, en obtenant une ordonnance de perquisition et de saisie, émanant d'un tribunal compétent lui permettant de se rendre sans avis préalable dans les locaux de la société ou de la personne qui fait l'objet du soupçon.

Grâce à son droit, des voies légales s'ouvrent à lui pour exercer effectivement son droit sur sa propriété incorporelle qu'est la marque. Pour pouvoir bien démontrer cela, nous allons alors développer ici bas l'étude des actions que le propriétaire de la marque pourra intenter contre le contrefacteur, ou le concurrent déloyal. En premier lieu, nous parlerons de la possibilité de l'arbitrage en cas de litige, la place prépondérante que la douane occupe pour lutter contre les atteintes au droit des marques puis de l'action en contrefaçon, puis en dernier lieu de l'action en concurrence déloyale.

Section1 : L'arbitrage

L'arbitrage est un procédé de résolution des conflits en matière commerciale par lequel les antagonistes choisissent eux-mêmes un ou des arbitres pour rendre une sentence et résoudre amiablement leur conflit. Dans certains cas, il peut offrir un moyen efficace de régler les cas d'atteintes aux droits.

De plus, il a l'avantage d'être moins formel, plus rapide, et beaucoup moins coûteux qu'une procédure judiciaire. Les parties conservent ici la maîtrise de la procédure de résolution du litige. D'ailleurs, une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelon international.

Section 2 : La douane et la contrefaçon des marques

Grâce à la prise de conscience de la notion de contrefaçon et du préjudice créé, la douane est mise en place pour défendre les droits de propriété, dont la marque. Son but étant précisément la lutte contre la contrefaçon.

La DDGDI (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects) est un organisme public affilié au ministère des finances et du budget, la douane joue le rôle d'intermédiaire, c'est le lieu de transit de tous les produits importés, c'est donc l'endroit par excellence où les marques font l'objet d'une attention particulière. Elle est chargée du contrôle des marchandises importées, exportées et en circulation sur le territoire concerné.

En tant qu'organisme étatique, toutes ses actions ne sont pas accomplies à titre discrétionnaire, car étroitement liée avec l'OMAPI, elle procède minutieusement à l'étude de la légalité de tous les produits introduits sur le sol malgache. Tous les produits pouvant être importés sont donc concernés sans distinction ni de genre, ni de finalité, ni de coût, encore moins de pays d'exportation. Il faudrait néanmoins souligner ici qu'il existe des agents douaniers dans tous les endroits qui servent de liaison avec l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport international d'Antananarivo et aussi au niveau des divers ports internationaux.

A cet égard, les agents douaniers sont formés particulièrement pour prévenir et pour éviter la propagation des produits pouvant causer des préjudices c'est-à-dire de ces produits qui sont issus de la contremarque qui ne respectent aucune des normes nécessaires de protection pour son utilisation ou carrément pour la santé des consommateurs. Ils veillent alors soit au bien-être des consommateurs malgaches, soit aux entreprises ayant déjà faits préalablement enregistrés leur marque auprès de l'OMAPI. Le travail de ces agents douaniers porte beaucoup sur la surveillance des marques afin de promouvoir les vraies marques et détruire immédiatement les fausses. Il convient de remarquer ici que la douane est dotée de pouvoirs légaux qui lui donnent le droit d'effectuer ces actes de destruction ou de confiscation.

Ainsi, la contrefaçon de marques est considérée comme telle lorsque les agents douaniers constatent : « la reproduction, l'apposition ou l'imitation d'une marque identique ou similaire à celle désignée dans l'enregistrement, sans l'autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation »⁹⁰.

§1 : La contrefaçon de marques: Un délit douanier

Toutes les actions entreprises par la douane sont réglementées par le code des douanes, c'est un recueil de lois qui régit la contrefaçon des marques. Dans ce code, est définie la pratique de la contrefaçon de marques comme étant l'importation ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, la circulation et la détention d'une contrefaçon de marques sur le territoire. Elle y exprime sans aucune équivoque que ces pratiques sont considérées comme étant interdites à titre absolu, et ce, quelle que soit l'origine des marchandises. Cette interdiction est alors nommée comme étant une prohibition douanière, au sens du code des douanes.

Comme les agents de la douane sont dotés de pouvoirs spéciaux dans l'exécution de leur tâche, ils ont aussi la capacité d'exercer cette prohibition aussi bien sur les trafics illicites à caractère commercial, que sur les marchandises contenues dans les bagages de voyageurs. Cela insinue alors ici sans équivoque que ces agents peuvent aller jusqu'à outrepasser le droit à la vie privé car une fois qu'un individu dépasse les limites nationales du pays, il pourra se faire interroger et fouiller par les agents douaniers de Madagascar.

Dans le cadre des contrôles opérés par les services douaniers sur l'ensemble du territoire malgache, dès que des produits considérés comme étant contrefaits sont découverts chez un individu, le détenteur ou la personne qui les avait transportés devra alors immédiatement fournir les pièces justificatifs ou quelconque document pouvant justifier la situation irrégulière de ces produits. Sinon, des mesures répressives pourraient lui être appliquées, sur sa personne, ou sur ses biens.

En tout cas, afin de pouvoir faire respecter cette réglementation vis-à-vis de tous les concernés, les agents de douanes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs d'investigation et de constatation, prévus par le code de douanes, dont celui de procéder à la saisie des marchandises illicites.

⁹⁰ <http://www.douanes.gov.mg/index.php/entreprises/contrefacon>

§2- Les modes d'intervention de la douane

Tout d'abord, elle peut jouer un rôle de prévention non négligeable dans l'importation de marchandises de marque contrefaites, car les propriétaires de ces marques peuvent à Madagascar, obtenir des mesures à la frontière par l'intermédiaire des autorités douanières nationales. Et, ce, avant que les marchandises de contrefaçon n'aient été distribuées dans le pays. Cette tâche est généralement subordonnée au paiement de droits, pour lesquels il faudra prendre contact avec les autorités douanières compétentes.

Les agents de la douane sont dotés de prérogatives remarquables dans l'accomplissement de leur fonction. Ce pourquoi, il est nécessaire pour nous ici, de les étudier une par une. Ainsi, la douane peut retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, telle que la contrefaçon de marque notamment. Mais cette faculté de retenir les biens soupçonnés comme étant l'objet d'une marque contrefaite, est limitée à une durée maximum de dix(10) jours ouvrables, à condition que le titulaire initial du droit protégé ait déposé au préalable une demande d'intervention auprès de la douane.

La douane pourra alors procéder à la suite de cette demande préalable, une saisie douanière sur le bien dont la marque est contrefaite, lorsque la contrefaçon est manifeste c'est-à-dire sans aucun doute raisonnable. De plus, elle peut aussi ordonner, à la demande du titulaire de la marque, que les biens illicitement exportés ou importés soient détruits immédiatement ou écartés du circuit économique du circuit de distribution sans dédommagement d'aucune sorte, ce qui représente un moyen de dissuasion efficace.

A) Le dépôt préalable de la demande d'intervention

Afin de pouvoir effectivement exercer leur rôle de surveillance sur les marques originales que les agents de la douane ont en leur possession, le dépôt de la demande d'intervention est une condition obligatoire à accomplir au préalable pour pouvoir mettre en œuvre la procédure de retenue par la douane.

Ce dépôt préalable se matérialisera par la présentation du dossier de demande présenté par le titulaire du droit lui-même ou par son représentant ayant acquis la capacité de le représenter légalement.

Dans ce dossier, le demandeur devra mentionner la preuve de la propriété effective du droit invoqué, la description détaillée des marchandises suffisamment précises afin de permettre aux agents douaniers de les identifier aisément en cas de contrefaçon des marques y afférentes, ainsi que toute autre information pouvant être utile pour la douane.

Il faudrait souligner ici que cette demande d'intervention a une durée de validité limitée, elle est d'un an pour le code de douane malgache. A l'issue de ce délai, elle pourra être renouvelée indéfiniment, tant que la marque sera dès lors enregistrée conformément à la loi y afférente à l'OMAPI. Sinon, elle pourrait être déposée pour une durée déterminée, par exemple dans le cas d'une opération ponctuelle.

En tout cas, cette demande est adressée au service de la douane, plus précisément à la Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

Une fois cette formalité correctement effectuée, les agents douaniers pourront exercer alors concrètement leurs prérogatives sur tous produits dont la marque sera considérée comme étant contrefaite. Il s'agit alors de la procédure de retenue, et de la procédure de saisie que nous allons voir l'une après l'autre ci-dessous.

B) La procédure de retenue

La retenue concerne toutes les marchandises que les agents de la douane suspectent sérieusement comme étant des biens contrefaits. Tant que ces agents ne peuvent pas procéder à la procédure de saisie pour manque de preuve ou de certitude quant à la véracité des accusations qu'ils portent sur un bien donné, alors ils appliquent cette procédure de retenue.

La retenue concerne les marchandises présumées être des contrefaçons de dessins ou de modèles, de droits d'auteur et de droit voisin, les marchandises portant atteinte à un brevet, en un mot tous ces biens qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une saisie douanière. Elle peut également s'appliquer aux contrefaçons de marque, ce qui nous intéresse justement ici. Comme nous l'avons déjà exprimé plus haut, la durée de cette retenue ne doit pas excéder la période de 10 (jours) ouvrables.

Ce délai légal est sensé exister au bénéfice du titulaire du droit qui est mis en cause apparemment, car il lui permettra de prendre des mesures conservatoires sur le bien concerné, ou aussi de se pourvoir en justice soit par voie civile, ou par voie pénale.

D'ailleurs, le Procureur de la République qui est en étroite relation avec le service des douanes, pourrait aussi engager des poursuites, sur ces marchandises, si jamais il voulait que ça fasse l'objet d'une quelconque ouverture de procès, car ce Procureur est ponctuellement tenu informé par la douane. Mais cela appartient au Procureur de façon souveraine de choisir s'il va poursuivre, ou pas ce détenteur de produits contrefaits.

En tout cas, si, à l'expiration de ce délai le titulaire du droit n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a obtenu l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, ou qu'il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'autorité judiciaire compétente pour statuer au fond, la retenue est levée et la marchandise rendue à son propriétaire. Cela démontre alors ici que la douane et le titulaire de toutes les marques à protéger par le service de la douane sont étroitement liés, et sont en permanence en contact, comme dans les cas où ce service découvrirait des biens portant atteinte à son droit qui aurait été dûment enregistré à l'OMAPI.

Pendant toute la durée de cette retenue les marchandises restent placées sous la surveillance de la douane. Après la période de retenue, les marchandises seront transmises sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

Maintenant que nous avons parlé de la procédure douanière de retenue, nous allons maintenant passer à l'étude de la procédure qui ne concerne uniquement que la contrefaçon de la marque, nous parlerons ici de la procédure de saisie.

C) La procédure de saisie

Les agents de la douane procèdent à la saisie des marchandises dont la marque est contrefaite car cela s'inscrit inexorablement dans le cadre du délit douanier. L'importation, l'exportation, mais aussi la circulation ou la détention de marchandises présentées sous une marque contrefaite constituent une prohibition douanière absolue.

D'où, si à l'occasion d'un de ses contrôles, le service des douanes découvre des produits de contrefaçon de marque, il pourra alors procéder, de sa propre initiative, à la saisie de ces produits.

En tout cas, le service des douanes informe le Procureur de la République de tout acte afférant à la protection des marques sur le sol malgache, ainsi que le titulaire de la marque concernée afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, intenter une action en justice.

De plus, la douane elle-même pourra aussi décider de poursuivre les infracteurs devant les tribunaux.

Section 3 : L'action en contrefaçon

L'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Elle est portée devant le tribunal de grande instance. Cette action poursuit deux objectifs bien distincts mais complémentaires, dont la préservation du droit privatif de propriété intellectuelle, et la réparation du préjudice causé par l'atteinte causé à un tel droit. Pour que l'action soit recevable, il faudrait que la titularité d'un droit de propriété industrielle existe antérieurement au préjudice.

Ce sera à celui qui invoque la contrefaçon de sa marque, de prouver qu'il est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur l'objet en cause. Afin de pouvoir s'attribuer ce droit, l'accomplissement des formalités nécessaires à l'octroi du titre en matière industrielle doit avoir été respecté.

D'ailleurs, cela lui procurera un excellent procédé de preuve, grâce à l'acquisition du titre de propriété sur sa marque. Seul le titulaire pourra alors s'en prévaloir.

Elle peut être également engagée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque. Par contre, les faits antérieurs à la publication de cette demande d'enregistrement ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits attachés à la marque. Toutefois, si le déposant a notifié au présumé contrefacteur, une copie de sa demande d'enregistrement, les faits postérieurs à cette notification pourront être constatés et poursuivis en action en contrefaçon.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut lui aussi agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat. Lorsque le contrat stipule le contraire, ce bénéficiaire d'un droit exclusif pourra lui, se prévaloir que d'une action en concurrence déloyale contre les éventuels contrefacteurs de marque, puisqu'il ne peut pas agir alors en contrefaçon.

Nous allons développer ici bas le régime de l'action en contrefaçon, on parlera ici des conditions de l'action, de la preuve de l'action et de ses effets juridiques.

§1- Les conditions de l'action

Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, constitue un délit, une infraction pénale, tous les actes qui sont constitués par le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite. En un mot, la contrefaçon.

C'est la reproduction frauduleuse par copie, ou imitation d'un signe distinctif ou d'une œuvre au sens du code de la propriété intellectuelle, au préjudice de l'inventeur ou de son auteur.

Juridiquement, c'est la violation d'un droit de propriété intellectuelle protégé par la réglementation nationale. Et aussi le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

A Madagascar, les actes incriminés en la matière, ainsi que les sanctions y correspondantes, sont regroupés dans le code de la propriété industrielle.

En tout cas, il appartient au juge du tribunal de grande instance d'appliquer concrètement la législation en statuant sur un litige opposant des parties sur le point de la contrefaçon. Toutefois, il conviendrait de souligner ici qu'elle sera appréciée alors selon les ressemblances, et non selon les différences, c'est-à-dire lorsqu'elle reprend plusieurs caractéristiques essentielles d'un modèle original pour créer l'illusion de la réalité, et porter à confusion auprès de l'acheteur non averti. Cet acheteur non averti sera représenté par le juge lors du règlement du litige, comme quoi un acheteur d'attention moyenne pourrait il être victime de cette contrefaçon.

Le but de ce contrefacteur étant justement l'appropriation de la notoriété d'autrui, et bénéficier sans aucun effort de sa part du fruit des recherches et de ses investissements. Suite à cela, le juge devra alors procéder aux actions adéquates que nécessitent la légalité de l'instance, et prononcer le jugement afin de préserver les droits et réparer les éventuels dommages subis par le titulaire du droit violé.

Ainsi, cette action en contrefaçon est régie par des conditions légales qui doivent exister afin que le titulaire du droit qui estime que son droit a été violé, puisse intenter cette action en justice.

A) L'existence et la validité de la marque

L'action civile en contrefaçon ne saurait être intentée contre un contrefacteur sans reconnaissance légale de sa propriété sur la marque, qui ne peut lui être effectivement reconnu, sans qu'il ne soit allé préalablement l'enregistrer auprès de l'OMAPI. Ce qui démontre l'existence de la marque. De toute façon, la marque enregistrée est présumée valable.

Tant est il qu'il ne faudrait pas non plus qu'il soit déchu de ses droits sur cette marque, à cause d'une non-exploitation de sa marque, dans certaines conditions, qui lui fera alors perdre les droits tirés de l'enregistrement. Car toute personne intéressée peut agir en déchéance de marque pour cause de défaut d'exploitation, à moins que cette dernière n'ait une excuse légitime pour cette inexploitation de sa marque. De plus, la personne qui est attaquée en contrefaçon se défend souvent en invoquant la nullité de la marque qu'on lui oppose grâce à cette possibilité de déchéance du titulaire.

Sinon, il existe un autre cas, dans lequel le titulaire de la marque perd son droit d'agir en contrefaçon sur sa marque, c'est la tolérance. Il y a tolérance lorsque le titulaire n'a rien fait contre l'usage de sa marque par un tiers. En effet, il en est ainsi, si en connaissance de cause, le titulaire de la marque laisse un tiers utiliser sa marque sans rien tenter contre lui pendant une période de 5 ans.

Pour qu'il y ait tolérance, il faut que trois conditions soient réunies:

- le titulaire a toléré en parfaite connaissance de cause l'usage de sa marque
- il l'a toléré cet usage pendant une période de 5ans au moins
- le tiers qui utilise la marque doit être de bonne foi.

La réunion de ces trois conditions entraînera la coexistence sur le marché de deux marques concurrentielles sur laquelle ni le juge, ni la législation ne peut rien pour y pallier car il y a eu faute de la victime.

Toutefois, la tolérance est rarement reconnue par les juges car dans la pratique les trois conditions sont difficilement cumulables dans une seule situation.

Cependant, cela nous montre ici un aspect du droit des marques, car son seul enregistrement ne suffit pas pour la protéger entièrement par le droit. Pour avoir un droit de marque, il faut exploiter sa marque et agir contre les tiers en cas de difficultés.

Sinon, il faut aussi veiller à sa validité au regard de la loi, et aussi selon l'ordre public et les bonnes mœurs nationales. Cela est aussi d'une grande importance, car même si l'OMAPI procède déjà à cette vérification lors de son enregistrement, il faut être vigilant, car il se pourrait qu'elle ait négligé un détail et ce serait lors du procès de l'action en contrefaçon qu'elle serait soulevée pour aboutir à la nullité de la marque dans son ensemble, alors le contrefacteur serait tout simplement libéré de l'accusation qui lui est incriminée.

B) L'élément intentionnel

En matière d'action en contrefaçon, cet élément intentionnel est une condition indifférente et n'est donc pas nécessaire pour prouver la culpabilité du contrefacteur. Sa bonne foi ne peut l'exclure en rien de l'atteinte portée à la marque d'autrui. Ainsi, le code de la propriété intellectuelle prévoit simplement que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité du contrefacteur.

C) Le défaut de faits justificatifs

Pour aboutir à cette action en contrefaçon, afin que celle-ci soit valable, il ne faudrait pas que le présumé contrefacteur puisse se prévaloir de l'existence d'un fait justificatif justifiant son acte de contrefaçon.

Le succès de l'action suppose que celui auquel on fait grief d'avoir porté atteinte à la marque ne puisse pas invoquer des faits justificatifs qui feraient disparaître l'illicéité de son comportement.

D) Le délai d'introduction de la requête du demandeur

L'action peut être introduite devant le juge du tribunal de grande instance dès la publication de la demande d'enregistrement de la marque, et seulement pour les faits postérieurs à cette date.

Exceptionnellement, le titulaire de la marque déposée qui n'est pas encore enregistrée peut agir contre le contrefacteur après lui avoir notifié une copie de sa demande d'enregistrement. Dans ce cas précis, le tribunal va surseoir à statuer jusqu'à la publication officielle de l'enregistrement. En tout cas, il faudra préciser ici que cette action se prescrira par trois (3) ans dès l'accomplissement de l'acte illicite.

E) La qualité de la personne demanderesse

L'exercice de cette action en contrefaçon est strictement réservé au titulaire du droit sur la marque, tel qu'il est nommément désigné à l'OMAPI. En cas de copropriété, chacun d'entre eux pourrait agir seul, car ils se représentent réciproquement de façon mutuelle.

Sinon, en cas de cession du droit sur cette marque, le cessionnaire pourra agir en tant que titulaire de ce droit, si et seulement si l'acte de cession a été inscrit au registre national des marques. Sinon, la défense du droit restera au titulaire initial.

Pour le cas du licencié exclusif, il peut aussi défendre le droit d'usage de la marque si le contrat avec le titulaire de la marque, l'acte de cession ne le lui interdit pas. Et encore, si le titulaire de la marque n'a encore exercé aucune action.

D'ailleurs, le ministère public pourrait aussi enclencher l'action pénale en contrefaçon, même en l'absence de plainte. Ce, par le biais des actes de contrefaçon rapportés par la douane des frontières.

F) La compétence matérielle et territoriale pour l'exercice de l'action

Lorsque la contrefaçon est poursuivie en tant que délit pénale, le demandeur devra impérativement l'introduire devant le tribunal correctionnel. En la matière, ce sera celui de la résidence du présumé contrefacteur qui sera compétent, ou celui du lieu de commission du délit.

Mais s'il le poursuit sur la base des règles civiles, comme quoi il s'agit d'une action civile, le demandeur va alors l'introduire soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal de grande instance. Le demandeur choisira ce qui sera préférable pour lui.

G) Le déroulement de l'instance

L'instance se déroule toujours selon le principe de jugement contradictoire, les deux parties avancent chacun par tour les faits et les arguments qu'elles soutiennent pour appuyer leur cause. Afin de mieux développer la façon dont se déroulera l'instance en soi, on va commencer par voir ce qu'il en est du point de vue des moyens du demandeur, puis en second lieu du point de vue des moyens du défendeur.

Concernant les moyens du demandeur, il bénéficie du principe de la liberté de preuve en matière commerciale. Il pourra alors se prévaloir des moyens de preuve généraux, tels que la saisie, la perquisition, le témoignage, les preuves par écrits... ou aussi de la saisie-contrefaçon qui est le moyen de preuve utilisé dans les litiges concernant la contrefaçon.

Cette saisie se fera par voie d'huissier, subordonnée à la délivrance d'une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal de grande instance.

Pour ce qu'il en est du défendeur, ses moyens seront en fonction de ces éléments qui seront exposés ici bas. Il va bien sûr pouvoir se prévaloir de la prescription triennale de la contrefaçon.

Ou du fait que le fait qui lui est reproché n'est pas constitutif de contrefaçon car soit l'imitation de la marque n'aboutit pas à une confusion, soit il en a reçu l'autorisation par un contrat de cession, de licence ou de franchisage. Ou encore que le demandeur n'a pas de base juridique pour exercer son droit à cause d'une forclusion par tolérance, de déchéance de droit sur la marque, d'épuisement du droit, ou de nullité de la marque pour cause de vice intrinsèque déterminé par la loi.

§3- La preuve de l'action

La preuve incombe au demandeur de l'action en contrefaçon, il lui reviendra d'apporter la preuve que sa marque a été contrefaite. Pourtant lorsqu'une marque est contrefaite, il n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile de le prouver au juge.

A) Le principe de la liberté de preuve en matière commerciale

En principe la preuve en matière de contrefaçon est libre, elle peut se faire par tout moyen, que ce soit par constat d'huissier, ou par un achat de la marchandise portant la marque contrefaite. Mais le code de la propriété industrielle a mis en place une procédure spécifique qui ne sert qu'à prouver la contrefaçon dans le cadre d'un procès : c'est la saisie-contrefaçon.

B) La saisie-contrefaçon

Les règles qui la régissent sont nombreuses, mais l'essentiel à retenir est que la saisie-contrefaçon intervient toujours en amont d'un procès afin de prouver les actes contrefaisants. Elle n'a pas pour vocation d'intervenir en aval, à titre de sanction.

Les sanctions de la contrefaçon sont tout autre, cette saisie n'est qu'une procédure de preuve que bénéficie le titulaire de la marque contrefaite.

Sinon, cette saisie-contrefaçon peut être demandée soit par le titulaire de la marque, soit par le licencié exclusif, celui qui a avec le titulaire un contrat d'exploitation exclusif sur la marque. Ou encore dans le cas des contrats de franchisage, le franchisé pourrait aussi se prévaloir de cette procédure pour engager une autre entité en contrefaçon.

Pour obtenir cette saisie sur contrefaçon, il faut saisir au préalable sur requête le Président du tribunal de grande instance du lieu où la saisie-contrefaçon doit être réalisée. Ce sera à ce juge de décider alors par ordonnance, si cette saisie est opportune ou pas. C'est dans cette suite d'idées que, pour éviter d'éventuels abus, il va subordonner cette saisie à un dépôt de garantie qui servira à indemniser le défendeur si l'action n'est pas fondée. Une garantie qui sera reversée au présumé contrefacteur, si après l'instance juridictionnelle, il apparaît qu'il était finalement innocent.

Cette saisie-contrefaçon peut être soit descriptive, lorsqu'elle va se limiter à la description des marchandises supposées contrefaites. Soit réelle, lorsque les marchandises supposées contrefaites vont être réellement, matériellement saisies.

Une fois cette saisie réalisée, il faudra alors assigner en contrefaçon dans un délai de quinze (15) jours le présumé contrefacteur, sans quoi la saisie effectuée antérieurement sera automatiquement annulée.

Finalement, la saisie-contrefaçon suppose donc en premier la saisine sur requête du président du tribunal de grande instance, puis de ressaisir ce tribunal au plus tard dans les 15 jours suivant la première saisine dans le cadre d'une action en contrefaçon. La saisie –contrefaçon ne sert uniquement que comme preuve dans le cadre du procès en contrefaçon.

§3 - Le résultat de l'action

Toute atteinte intentionnelle à un droit de propriété intellectuelle dans un intérêt commercial est qualifiée d'infraction pénale, y compris la tentative, la complicité et l'incitation. D'où la nécessité de l'action en contrefaçon qui aboutira à la réparation du préjudice causé par cette infraction. Sur le plan national, le juge statuera sur le sujet pour couronner le procès par un résultat qui va satisfaire les parties protagonistes.

Il se prononcera alors sur les sanctions qui seront appliquées au détriment de la personne physique ou morale responsable du préjudice.

Outre l'emprisonnement pour les personnes physiques, le juge dispose d'une gamme de sanctions qu'il pourra appliquer légalement selon le degré de l'atteinte, et de la récidive ou de la situation qui touche le responsable de l'atteinte.

Il pourra lui imposer de payer une amende à verser auprès de la victime, ou alors il fera l'objet d'une contrainte par corps s'il refusait de s'exécuter dans les délais fixés par le juge.

Ou dans d'autres cas, le jugement comprend la confiscation et la destruction des biens, qu'il s'agisse des marchandises litigieuses ou des matériaux, instruments, supports ayant principalement servi à la fabrication ou à la distribution des marchandises en cause.

Dans certains cas, la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement ou du magasin ayant principalement servi à commettre l'atteinte.

Ou encore, l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activité commerciale, ou le placement sous contrôle judiciaire ou carrément la liquidation judiciaire de l'entreprise qui produit des produits contrefaits. La plupart du temps, ces sanctions sont accompagnées de l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques.

En tout cas, ces décisions judiciaires font toujours l'objet d'une publication, pour les faire connaître à toutes les personnes susceptibles d'être concernées, ou celles qui ont été en relation avec cette entité responsable des actes de contrefaçon, et aussi tout le secteur commercial de la répression de la contrefaçon afin que sa fonction de dissuasion soit accomplie.

Sur le plan international, un texte doit être mentionné : il s'agit de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou accord ADPIC. L'accord ADPIC conclu le 15 avril 1994, est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995. Il est de portée internationale et de ce fait, lie tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'article 16 de cet accord ADPIC indique que : « Les membres prévoiront des mesures pénales et des peines au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour les délits de gravité correspondante.

Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis à une échelle commerciale. »

Madagascar, ayant ratifié cet accord, est aussi soumis à cette obligation de sanctionner tous les actes de contrefaçon constatés et prouvés sur le territoire malgache.

Section 4 : L'action en concurrence déloyale

La contrefaçon est définie et réprimée par le code de la propriété intellectuelle. Nous avons vu précédemment l'importance d'éviter toute confusion entre les différentes contrefaçons établies à ces articles et des actes de concurrence déloyale. Les actes de concurrence déloyale qui sont dûment répertoriés dans la loi sur la concurrence.

Cette action en concurrence déloyale est en principe une action distincte, mais dans la pratique elle est invoquée en tant que complément de l'action en contrefaçon. En effet, l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale n'ont ni le même objet ni la même cause. Leur vocation diffère aussi; celle de l'action en contrefaçon est de sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif, tandis que l'action en concurrence déloyale vise une sanction au non-respect de l'activité commerciale. Cette dernière a pour fonction de sanctionner et de prévenir l'utilisation de procédés déloyaux.

Néanmoins, les faits qui sont constitutifs de la contrefaçon sont souvent accompagnés aussi la plupart du temps d'agissements divers qui causent des préjudices commerciaux, d'où le cumul possible de ces deux actions, du moment qu'elles reposent sur des faits distincts. Comme les deux actions ne reposent donc pas sur le même fondement, alors elles peuvent coexister. Pour la victime de la contrefaçon, cette possibilité de cumul de ces deux actions est une belle opportunité, car de cette façon, elle peut être quasi-sûre de l'emporter sur l'une de ces deux bases, pour le préjudice qu'elle compte se faire réparer.

§1- Fondements de l'action en concurrence déloyale

A Madagascar, la concurrence déloyale est prévue par un texte spécial, la loi n°2005-020 du 17 Octobre 2005 sur la concurrence, il y est défini tous les actes portant atteinte au libre jeu de la concurrence et susceptible d'altérer la bonne foi dans le domaine du commerce. Selon cette loi, en son article 7 : « Tout agissement non conforme aux usages d'une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur».

La base de cette action en concurrence déloyale est l'article 204 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, comme quoi, « Chacun est responsable du dommage qu'il cause par sa faute même de négligence ou d'imprudence ».

Cela implique à la fois un préjudice subi par le demandeur, une faute commise par le défendeur, et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

A) L'existence de la faute

Cette faute ne nécessite pas qu'elle soit intentionnelle, la bonne foi du défendeur ne l'exonère pas de la responsabilité qui lui incombe, de réparer le préjudice occasionné de son fait. Cela implique que l'intention de nuire n'est pas nécessaire, pour que l'action en concurrence déloyale soit fondée. Dans notre étude, la concurrence déloyale en matière de marques, la faute existe dans quelques cas limitatifs seulement, dont: le dénigrement de la marque d'un concurrent et certaines formes d'imitation susceptible d'entraîner des confusions dans l'esprit du public.

1- Le dénigrement

La volonté du dénigrement est évidente lorsqu'il s'agit de diffusions d'informations malveillantes à propos d'un concurrent. Il consiste alors à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant des rumeurs, des remarques malveillantes sur la personne même du concurrent, ou au sujet de ses services ou de ses produits, dans le but de porter atteinte à son marché.

L'objet de ce dénigrement est varié et peut porter sur différents objets dont:

Tout d'abord la personne du concurrent, comme nous en avons déjà parlé plus haut, ce, concernant son incompétence professionnelle, sa vie privé, son passé, son honorabilité. Le dénigrement est constitué lorsque le concurrent se sert de ces informations et les divulgue alors au public dans le but de nuire à la personne visée.

Puis, le dénigrement est constitué aussi lorsque c'est l'entreprise ou les produits qui font l'objet de propos malveillants, se basant sur une éventuelle mauvaise qualité des produits, ou un certain manque de sérieux. Ou aussi concernant le prix de ces produits, ou la qualité des services, ou des méthodes commerciales.

Pour le transposer au domaine de la marque, Ce dénigrement consiste dans le fait de relater des propos fâcheux visant directement ou indirectement la marque d'un concurrent. Ce, par quelconque moyen.

La preuve de l'exactitude des propos relatés par le concurrent n'enlève pas le caractère répréhensible du dénigrement. Le dénigrement est constitué du moment que les remarques qu'il publie sont blâmables et mauvaises, pouvant nuire la relation avec sa clientèle.

2- L'imitation

Elle est définie d'après la loi sur la concurrence comme étant « tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à créer une confusion, se place dans le sillage d'une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu'elle déploie en exploitant une clientèle distincte »

L'imitation vise à créer la confusion soit entre des entreprises concurrentes, soit entre les marchandises ou les services qu'elles produisent ou distribuent, notamment par l'imitation de sa marque. Ceci, pour profiter de la réputation du concurrent.

Dans le cas des marques notoires, cette action permettra de la protéger, même en dehors de sa spécialité

B) Le préjudice subi

Le préjudice c'est le dommage subi par la victime, c'est donc le résultat qui a perturbé le libre exercice de ses droits. Dans les sociétés commerciales, ce dommage consiste souvent en une perte de chiffre d'affaires, lequel est dû en principe à une diminution de l'affection de la clientèle issue de la concurrence déloyale effectuée par un concurrent.

Sinon, du fait de la dévalorisation de l'image même de la société, ce préjudice subi par elle, du fait de l'atteinte portée à sa marque, même en tant que personne morale à part entière, pourrait être également moral. Ce préjudice se réalise de divers moyens, mais il requiert aussi quelques éléments pour qu'il soit légal.

1- La nécessité d'un rapport de concurrence

Afin que le préjudice puisse être reconnu en tant que tel au niveau du tribunal, il faut qu'il existe entre les parties un rapport de concurrence. Cette condition est exigée car il n'existe de situation concurrentielle, qu'entre des professionnels ou des entreprises de même spécialité et surtout qui s'adressent à la même clientèle. Sans le respect de cette condition, aucune concurrence déloyale ne sera valable à la vue du préjudice. Ainsi, par exemple il ne saurait y avoir de concurrence entre un tailleur et un mécanicien.

Cependant, ce principe souffre d'une exception car ce rapport de concurrence n'est pas exigé dans le cadre des agissements parasitaires. Le propre même du parasitisme c'est de profiter de l'investissement d'autrui, de la notoriété d'autrui, par exemple dans le fait d'utiliser la même marque notoire, même pour des produits différents. Le préjudice subi par la marque serait donc une dépréciation ou une dévalorisation vis-à-vis de sa clientèle. Et ce préjudice serait valable au regard de la loi. D'où le concurrent va devoir remédier à cela, afin d'éviter des mesures judiciaires plus radicales.

2- La perte de clientèle

La plupart du temps, le préjudice se manifeste par la baisse du chiffre d'affaire, qui est le résultat immédiat de cette perte de clientèle.

Afin de gagner l'action en concurrence devant le tribunal, le demandeur devrait apporter la preuve de cette perte de clientèle subie par lui du fait des actes du défendeur.

La manifestation de cette perte de la clientèle sera alors soit des annulations de commande, des résiliations de contrat, un détournement de la clientèle au profit du coupable. La plupart du temps, les juges se bornent à comparer les chiffres d'affaires des deux sociétés mis en cause, et si la baisse du chiffre d'affaire de l'un, et l'augmentation de celui de l'autre sont flagrantes, alors le demandeur pourrait gagner le procès et recevoir ses requêtes.

3- La preuve du préjudice

Comme dans toute instance judiciaire, la preuve du préjudice incombe au demandeur, c'est à celui qui demande réparation pour le préjudice mis en cause d'apporter la preuve réelle de son existence.

Comme on est ici dans une relation strictement commerciale, la preuve sera alors libre, et de cette façon il pourra apporter la preuve par tout moyen pour prouver sa qualité en tant que victime des agissements d'autrui.

Il va alors prouver dans un premier temps que le préjudice existe, mais aussi surtout que le préjudice soit réparable. Pour l'être, le préjudice ne devrait pas non seulement exister, mais aussi certain, un préjudice éventuel est en principe non condamnable.

4- L'admission du préjudice moral

Ce critère ci est purement jurisprudentiel car les tribunaux, dans leur devoir d'allouer les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sont souvent face à des préjudices résultant d'agissements déloyaux qui sont difficilement évaluables. Dans ces cas là, les juges se contentent alors d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Ainsi, ils ont alors souvent recours à la notion de trouble commercial, qui est un préjudice indépendant d'un détournement de clientèle, qui les autorise à procéder à un dédommagement des victimes d'agissements déloyaux qui ne sont pas capables de prouver un tel détournement.

C) Le lien de causalité

C'est l'élément nécessaire à prouver, afin de pouvoir poursuivre une société en concurrence déloyale. Ce lien de causalité doit être évident, c'est-à-dire que le préjudice ne doit avoir été occasionné que du fait de l'agissement fautif de l'individu mis en cause. S'il existe une cause étrangère à la survenance de ce préjudice du demandeur à part cet acte fautif, alors cela aura pour effet de réduire le montant des dommages et intérêts qui auraient été normalement dus en totalité par l'auteur de l'acte de concurrence déloyale.

§2- Conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale

A) Tenant à la personne des requérantes

Dans l'étude de ces conditions d'exercice, il est primordial de commencer par identifier la personne qui peut agir en concurrence déloyale.

Ainsi, ce sont les professionnels seuls qui sont habilités à exercer cette action en justice, les consommateurs en sont incapables, même leur association agréée, malgré que ces derniers puissent prétendre être victimes d'une concurrence déloyale. Seuls les professionnels, ou leur syndicat sont habilités à poursuivre les actes constitutifs de concurrence déloyale en justice. C'est une action spécialement réservée au milieu professionnelle.

Contrairement à certaines législations étrangères telles que la loi allemande du 12 Juillet 1965, donnant aux consommateurs le droit d'agir en justice pour concurrence déloyale.

En tout cas, toutes les législations nationales s'accordent sur un point, comme quoi la concurrence déloyale n'est une source de responsabilité que pour les professionnels. Un simple particulier ou un simple consommateur ne saurait être poursuivi pour concurrence déloyale.

B) Tenant à la compétence de juridiction

Concernant la compétence de juridiction, il convient de rappeler que l'action en concurrence déloyale obéit aux règles générales de compétence. En principe donc, en tant que litige opposant deux commerçants, seul le tribunal de commerce est compétent pour tout délit ou quasi-délit survenant dans l'exercice de leur fonction de commerçant, c'est-à-dire tout acte relatif à leurs activités professionnelles.

Sinon, parfois il y a des cas limitatifs où ce ne sera pas le tribunal de commerce qui sera compétent pour trancher des litiges relatifs à l'exercice d'une activité commerciale, comme lorsque les deux parties au procès sont des non-commerçants. Par exemple en cas de litige entre des professions libérales, la compétence juridictionnelle reviendra de droit au tribunal de grande instance, le tribunal civil.

D'ailleurs, ce tribunal de grande instance serait admis aussi dans le cas où un commerçant intenterait une action en concurrence déloyale contre un non-commerçant. Par contre, si c'est la situation inverse, si c'est le non-commerçant qui poursuit le commerçant en justice, le demandeur aura le choix entre le tribunal à saisir pour trancher leur litige, soit le tribunal du commerce, soit le tribunal civil.

Enfin il faudrait souligner ici, que même si un litige opposait des commerçants, le tribunal de grande instance est seul compétent en matière de contrefaçon de marques.

§3- Les effets de l'action en concurrence déloyale

Après le déroulement de l'instance qui doit être contradictoire, les juges qui sont sensés trancher le litige doivent terminer le jugement par le prononcé de la sentence. Cette sentence revêt plusieurs formes, mais aussi soumise à une publicité, afin de faire connaître cette sentence au public, mais aussi à titre de dissuasion pour tout autre personne qui penserait effectuer des agissements déloyaux vis-à-vis de ses concurrents.

Tout d'abord, les juges attribueront à la victime des dommages-intérêts, en compensation des agissements déloyaux qui lui ont été causé par rapport à son image de marque. Et ce, malgré la difficulté de son évaluation, le montant sera calculé au jour du jugement.

Concernant la publication du jugement, si le demandeur gagne le procès, il pourrait exiger du défendeur cette publication dans les journaux, au frais de ce dernier.

Cette action en concurrence déloyale doit aussi permettre au demandeur surtout, d'obtenir la cessation des agissements déloyaux dont il se prétend être victime. Comme par exemple, s'il y a risque de confusion du fait d'une homonymie du point de vue de la marque, le tribunal peut ordonner que l'objet du litige soit renouvelé, ou que des précisions viennent s'y ajouter afin d'éviter cette confusion. En tout cas, son application tend à être concrète et efficace dans la pratique, car cette décision du juge est souvent assortie d'une astreinte. Ce qui motive le concurrent déloyal à remédier à ses actes le plus rapidement possible.

CONCLUSION

La marque a une place très importante dans le commerce tant dans la relation des entreprises entre elles, qu'avec la clientèle. Elle constitue une valeur certaine pour l'entreprise et fait partie intégrante de son fond du commerce. Sans elle, les produits et les services seraient anonymes et bien difficilement différenciables les uns des autres. Son rôle est donc essentiel puisqu'elle permet à l'entreprise de s'attacher durablement une clientèle.

Elle représente le moyen de ralliement de cette clientèle le plus efficace pour tout entrepreneur, car grâce à cette notion de marque, il va alors se forger rapidement une image de marque, qui est un point essentiel pour pouvoir estimer sa valeur financière à un point des plus élevés. D'ailleurs la gestion de cette image de marque est plus importante pour la société que la gestion des ressources financières même. Cela, car c'est le garant de la fidélisation de sa clientèle, et aussi de son achalandage.

En général, dans l'activité d'une entreprise, la publicité, la promotion et la communication font l'objet d'attention toute particulière. Il n'en est pas malheureusement toujours ainsi pour la marque. Bien souvent, lorsque l'entreprise décide d'en adopter une, son choix correspond mal au besoin, et la marque ne parvient pas à jouer correctement son rôle. Or le choix de cette marque est d'une importance capitale parce qu'elle est appelée à devenir le signe de ralliement de la clientèle. Il n'est donc pas superflu de se donner la peine de créer une bonne marque, bien choisie, selon la clientèle visée, selon la loi applicable à Madagascar surtout, et d'usage ou de prononciation facile.

Créer cette image de marque, et puis la faire évoluer en cours de vie commerciale selon ses objectifs, constitue une des principales obligations de tout chef d'entreprise sensé être responsable et consciencieux du bon fonctionnement de son entreprise, afin que ce dernier soit concurrentiel sur un marché donné, même si cela est parfois sciemment effectué lorsqu'elle résulte d'un choix préétabli dans l'esprit du client pour une raison qui ne tient qu'à lui.

L'image de marque, c'est un concept, c'est-à-dire une représentation mentale d'une entreprise ou d'un produit, qu'il va falloir individualiser. C'est toujours le résultat des actions menées par un groupe d'individus de façon consciente ou pas.

D'ailleurs le consommateur cherche toujours à pouvoir retrouver sous la marque, une même qualité de produit ou de services au cours de ses achats successifs. Cela n'implique pas forcément un jugement de valeur de ces biens mis en vente, mais cela constitue une référence non négligeable pour lui qui le guide dans ses choix. Pourtant, la plupart du temps, il existe une atteinte à cette marque qu'est la contrefaçon.

Dans le monde réel, le phénomène de contrefaçon n'est pas nouveau, les particuliers, les professionnels et les autorités en sont conscients aussi. C'est la raison pour laquelle, il existe aujourd'hui des institutions spécialisées dans ce domaine. Cela signifie que la contrefaçon est surveillée et qu'elle éveille la vigilance de certains consommateurs méfiants. Pourtant malgré cet encadrement, la contrefaçon de marques arrive à dominer quasiment le marché. Malheureusement, si au niveau mondial, la contrefaçon représente un gros coût de la valeur des échanges mondiaux, on se demande alors à quoi sert l'existence de tous ces mécanismes juridiques ? Est-ce que la douane applique vraiment les dispositions prévues légalement ? Pourtant, plusieurs entreprises continuent de subir le fardeau de la concurrence du secteur informel. Pourquoi le tribunal malgache reste-t-il à l'écart en matière de la contrefaçon interne alors que la contrefaçon des marques ne touche pas seulement l'intérêt privé des entreprises et des commerçants mais aussi l'intérêt général.

Par ailleurs, les producteurs étrangers de produits de grande renommée vont hésiter à fabriquer leurs produits dans un pays où fleurit la contrefaçon dans la mesure où ils ne peuvent pas compter sur une protection de leur droit de propriété intellectuelle. Ce qui n'est pas le cas de Madagascar en principe, car il possède en son sein diverses institutions dont la vocation principale est cette protection intellectuelle.

Plus il y a d'échanges et plus il est difficile de les contrôler et donc les systèmes régulateurs sont dépassés. Les produits contrefaits se diluent dans l'ensemble de la masse des produits circulants.

D'ailleurs, grâce à l'internet, les frontières entre les pays sont ouvertes. Ainsi, puisqu'il n'existe plus de frontières, il n'existe plus de douanes et l'absence de contrôle douanier favorise la libre circulation des marchandises contrefaites. Vu l'énorme vide juridique en la matière, c'est profitable aux contrefacteurs. Cela laisse toujours les marques que se soit nationales, ou internationales, sous le danger de la contrefaçon.

Malgré l'existence de l'OMAPI qui veille au respect du droit sur la marque que le titulaire détient, il existe encore souvent des professionnels du secteur commercial qui en sont victimes. Au terme de cette étude, il serait intéressant de s'interroger sur l'effectivité de l'application de tous ces textes à Madagascar.

Ainsi, vu la place qu'elle occupe dans la vie commerciale de toute entreprise, elle nécessite alors une protection tant au niveau national qu'international. A Madagascar, l'OMAPI est l'organisme national qui assure la protection des marques. Mais il est à souligner que la protection de la marque n'est pas automatique. De ce fait seules les marques inscrites auprès de l'OMAPI ont droit à la protection. Cette inscription à l'OMAPI va alors octroyer le bénéfice de l'enregistrement de la marque à son titulaire. Par son dépôt à l'OMAPI, il va se ménager un excellent procédé de preuve, car il est présumé titulaire des droits sur l'œuvre, car il est le déposant.

Trop souvent, les dirigeants d'entreprise ne pensent qu'en termes de vente, de rentabilité ou de bénéfice des capitaux et de l'investissement, en oubliant la plupart du temps les atouts procurés par une image forte et cohérente.

Malgré que cet élément incorporel qu'est la marque ne figure pas dans l'actif du bilan de la société en tant qu'élément indispensable pour son fonctionnement, même si c'est un élément qui n'est pas quantifiable, mais qui est sans aucun doute celui qui a le plus de valeur au sein du patrimoine d'une entreprise. A cause de cette caractéristique qui lui est propre, elle fait l'objet de soins les plus attentifs de la part des dirigeants d'entreprise consciencieux.

D'ailleurs, ils sont en parfaite connaissance de cause que donner une image à une marque aux yeux du public, c'est quasiment la faire passer du statut de banalité à un état de personnification carrément. De plus, ce nom symbolique de la marque est chargé d'un très fort pouvoir évocateur dans l'esprit du public. Ce qui avantage beaucoup la société détentrice de la marque en question.

En tout cas, il faudrait souligner ici que la marque a essentiellement une fonction de reconnaissance et de mémorisation, c'est quasiment la raison pour laquelle elle méritait de faire l'objet de cette étude car en elle-même elle peut constituer une stratégie marketing à part entière, et sa protection est importante pour l'entreprise propriétaire.

On peut en déduire que conformément aux dispositions de l'accord sur l'ADPIC, la législation malgache prévoit toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des marques. Cela est concrétisé par l'adoption de l'ordonnance instituant le régime de protection de la propriété industrielle à Madagascar en 1989, puis suivi en 1995 par l'adoption de son décret d'application.

En effet l'ADPIC, dans le cadre de l'OMC prévoit des dispositions générales sur la marque et sa protection au niveau international. Comme Madagascar est membre de l'OMC depuis sa création, elle a aussi intégré cet accord comme quoi la grande île exerce sur son territoire la protection de toutes les propriétés industrielles, et de se conformer aux règles préétablies par l'ADPIC.

C'est la raison d'être même de l'OMAPI dont la fonction principale est d'appliquer les textes relatifs à la propriété industrielle, mais aussi de respecter les accords internationaux ratifiés par Madagascar concernant toutes les propriétés industrielles, et parmi cela la marque.

Nous avons vu dans notre développement alors en première partie la place qu'occupe la marque à Madagascar, nous y avons développé sa détermination, son domaine d'application au niveau du commerce interne et international, puis nous avons exposé succinctement ses diverses caractéristiques, et pour terminer cette première partie on a exposé brièvement les formalités requises pour l'acquisition de la protection de la marque.

Suite à cela, dans la deuxième partie de ce mémoire, on a développé la pratique concrète de la protection de la marque, qu'on a subdivisé en trois grandes parties dont; son inscription au registre du commerce et des sociétés, puis les actions déterminées pratiquement comme portant atteinte à la protection de la marque, et en dernier lieu des recours possibles du titulaire de la marque.

Après avoir développé tout cela, nous avons maintenant toutes les connaissances requises pour comprendre en quoi est ce que la marque est protégée à Madagascar. Pourtant il y a une diversité de droit de propriété intellectuelle dont est tributaire l'Homme, si ce n'est que pour parler des autres propriétés industriels qui ne sont pas traités dans ce mémoire, tels que les brevets d'inventions, les noms commerciaux... En tout cas, leur régime juridique est quasi-pareil que celui de la marque, d'ailleurs le dépôt de ces propriétés pour faire l'objet de la protection se fait aussi auprès de l'OMAPI. Mais qu'en est-il pour celle de la propriété littéraire et artistique ?

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- Bernard Pochon – Christian Derambure, « De la création à la contrefaçon des marques », éditions Dupuits Fleuri, 2007
- Grunow Jannin – Marcel BOTTON, « Créer et protéger ses marques », éditions Lamy, 1992
- Heude Rémi-Pierre, « L'image de marque », éditions Eyrolles, 1990
- Isabelle ROUJOU de BOUBEE, « Les marques déceptives », éditions Litec, 1992
- Pierre Breesé, « Stratégies de propriété industrielle », éditions Dunod, 2002
- Pierre-Yves Gautier, « Propriété littéraire et artistique », 2^{ème} édition, 1996
- Robert Papin, « Stratégie pour la création d'entreprises », éditions Dunod, 2003

Thèse et mémoire

- Lalao Raketamanga, « La marque et le contrat de franchisage », DESS, CEIPI, 1979-1980
- Fernando Da Silva, Mémoire de DEA, Université René Descartes Paris 5, 2003-2004

Revue et Articles

- L'Express de Madagascar, 13 Septembre 2013
- Article de Global Branding, « l'importance de la marque »
- Molinier Charles, Chef de service de l'appui aux secteurs Public et Privé à l'OAPI, « La marque, caractéristique et importance pour l'industrie et le commerce »
- Natalie Gauthier, ISARTA, «la protection des marques de commerce au niveau international
- OMPI, « La propriété intellectuelle, moteur de la croissance économique », publication n°888
- OMPI, Comprendre la propriété industrielle, publication n°895

Webographie

- www.cours-de-droit.net
- www.gov-douane.mg
- www.omapi.com
- www.ompi.int
- www.memoireonline.com

Textes

- Ordonnance n° 89-019 du 31 Juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar
- Décret n°92-993 portant application de l'ordonnance n°89-019 du 31 Juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar
- L'accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur l'ADPI) du 1^{er} Janvier 1995.
- Code de la propriété intellectuelle français

ANNEXES

Annexe 1 : Statistiques OMAPI

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

Demandes d'enregistrement (dépôts) :

Année	Résidents	Non-résidents	Total
2000	227	408	635
2001	236	336	572
2002	162	293	455
2003	497	334	831
2004	411	321	732
2005	439	419	858
2006	446	432	878
2007	494	400	894
2008	514	455	969
2009	573	256	829
2010	610	340	950
Total	5365	6960	12325
%	44	56	100.0

Marques enregistrées :

Année	Résidents	Non-résidents	Total
2000	40	80	120
2001	228	472	700
2002	346	539	885
2003	159	306	465
2004	340	237	577
2005	559	409	968
2006	432	403	835
2007	443	412	855
2008	588	496	1084
2009	377	521	898
2010	601	231	832
Total	4758	6496	11254
%	42	58	100.0

Inscriptions au Registre des marques :

Année	Nombre
2002	303
2003	324
2004	383
2005	760
2006	386
2007	456
2008	318
2009	404
2010	457
Total	3791

Demandes de renouvellement d'enregistrement :

Année	Résidents	Non-résidents	Total
2003	0	11	11
2004	24	641	665
2005	10	1131	1141
2006	48	246	294
2007	39	216	255
2008	33	173	206
2009	33	226	259
2010	29	242	271
Total	216	2886	3102
%	7	93	100.0

Certificats de renouvellement d'enregistrement délivrés :

Année	Résidents	Non-résidents	Total
2005	24	625	649
2006	32	1250	1282
2007	43	207	250
2008	37	200	237
2009	29	202	231
2010	40	308	348
Total	205	2792	2997
%	7	97	100.0

Annexe 2: Formulaire N°9 / Demande d'enregistrement de marque

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

OMAPI
OFFICE MALGACHE DE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

<i>Cadre réservé (à l'Office)</i>		
<i>Demande reçue le</i>	<i>à</i>	<i>H</i>
<i>Numéro d'ordre :</i>		
<i>Classe (s) :</i>		
<i>Signature du responsable</i>		<i>Cachet</i>

1. Requête

Le soussigné dépose la présente demande d'enregistrement de marque conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 89-019 du 31 Juillet 1989 et de son décret d'application n° 92-993 du 2 Décembre 1992 .

2. Déposant

- . Nom et prénoms (ou raison sociale) :
- . Adresse :
- . Téléphone : Télex : Télécopie:
- . Nationalité :
- . Résidence :

3 . Mandataire le cas échéant :

. Nom et prénoms (ou raison sociale) :

. Adresse :

. Téléphone :

Télex :

Télécopie :

4 . Catégorie de la marque

Marque individuelle

Marque collective

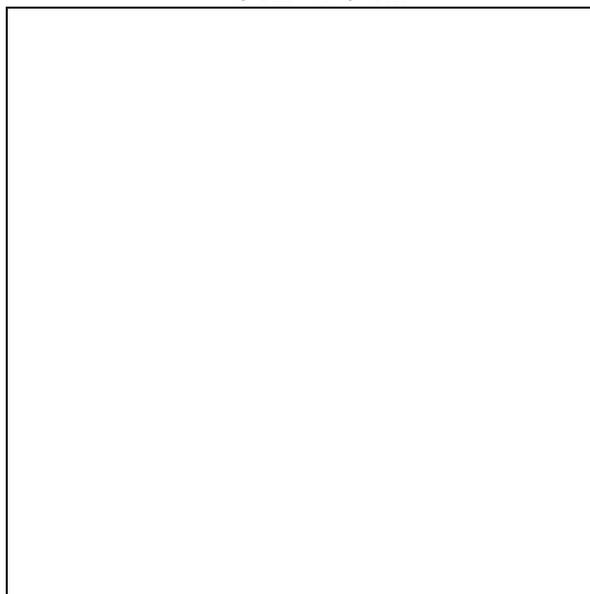
5 . Liste des produits et services

Liste groupée par classe :

Indication des classes :

6 . Reproduction de la marque

8 cm x 8 cm



7 . Revendication de couleurs

Le déposant revendique pour la marque la ou les couleurs qui apparaissent dans la reproduction en couleurs ci-dessus et qui sont les suivantes :

8 . Translittération

Si la marque comporte des éléments qui ne sont pas en caractères latins ou des chiffres autres qu'arabes ou romains , indiquer la translittération en ces caractères ou chiffres :

9 . La présente demande est accompagnée d'un cliché : Oui Non

10 . Revendication de priorité , le cas échéant

Pays	Date de dépôt	N° du dépôt	Classe
.....
.....
.....

11 . Spécification des taxes payées

- . Taxe de dépôt
 - . Taxe par classe , au - delà de la troisième
 - . Taxe de revendication de priorité
 - . Taxe d'enregistrement et de publication
- Montant versé

12 . Autres indications

- ♦ Lieu et date
- ♦ Signature du titulaire ou du mandataire

Bordereau des pièces jointes

- deux exemplaires supplémentaires de la présente demande
- quatre reproductions supplémentaires de la marque
- le cas échéant , deux exemplaires du règlement d'utilisation de la marque collective , accompagné d'une traduction en langue française
- pouvoir du mandataire dûment signé
- copie de la ou des demandes antérieures , en cas de revendication de priorité, accompagnée d'une traduction de la liste des produits ou services en langue française

- autorisation légalisée du déposant ou de ses ayants cause habilitant le déposant de la présente demande à se prévaloir de la ou des priorités
- pièces justificatives du paiement des taxes
- autres documents joints (à spécifier)

Cadre réservé (à l'Office)	
Type de marque enregistrée :	NON EXAMINE
<input type="checkbox"/> Marque individuelle	
<input type="checkbox"/> Marque collective	
Enregistrée le :	Classe(s):
Sous le numéro :	
Date d'échéance :	
Signature du responsable	Cachet
Observations :	

Si la marque est enregistrée pour une liste de produits ou services différente de celle mentionnée au paragraphe 5) ci-dessus , donner ci-dessous la nouvelle liste avec l'indication des classes :

Inscription au Registre Spécial des marques

Note

Demande à adresser en 3 exemplaires à l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI B.P. 8237 , ANTANANARIVO 101 - MADAGASCAR

Annexe 3 : Classification internationale de Nice

Classification internationale des produits et services

- 1- Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
- 2- Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
- 3- Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
- 4- Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
- 5- Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
- 6- Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
- 7- Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.

- 8- Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
- 9- Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
- 10- Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
- 11- Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
- 12- Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
- 13- Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.
- 14- Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
- 15- Instruments de musique.
- 16- Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
- 17- Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

- 18- Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
- 19- Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
- 20- Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
- 21- Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la broserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
- 22- Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
- 23- Fils à usage textile.
- 24- Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.
- 25- Vêtements, chaussures, chapellerie.
- 26- Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
- 27- Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
- 28- Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
- 29- Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
- 30- Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

- 31- Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
- 32- Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- 33- Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
- 34- Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
- 35- Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
- 36- Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
- 37- Construction; réparation; services d'installation.
- 38- Télécommunications.
- 39- Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
- 40- Traitement de matériaux.
- 41- Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
- 42- Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
- 43- Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
- 44- Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
- 45- Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	i
Liste des acronymes	ii
SOMMAIRE.....	iii
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : LA PLACE QU’OCCUPE LA MARQUE A MADAGASCAR.....	12
Chapitre 1: Détermination de la marque.....	15
Section 1 : Définitions de la marque	15
Section 2 : L’intérêt de la marque	16
§1- Intérêt de la marque pour l’entrepreneur	16
§2- Intérêt de la marque pour la clientèle	17
§3- Intérêt de la marque pour la clientèle potentielle	19
Section 3 : La marque : commerce interne et commerce international	20
§1- La marque et le commerce interne	20
§2-La marque et le commerce international	21
A) L’évolution du commerce	21
B) La marque dans le commerce international.....	21
C) L’unification des formalités de protection de la marque.....	23
Chapitre 2 : Caractéristiques de la marque.....	25
Section 1 : La valeur de la marque	25
A) Outil de communication.....	25
B) Moyen de ralliement de la clientèle	25
C) La valeur financière de la marque	26

D) Elément de détermination de son prix.....	27
Section 2 : Les fonctions de la marque.....	27
A) Elément de distinction d'un bien dans le marché concurrentiel	28
B) Renseignement du consommateur sur l'origine du produit	28
C) Fonction de garantie	29
D) Fonction d'attraction	30
Section 3 : L'exploitation de la marque.....	30
A) La base de cette exploitation.....	31
B) L'exploitation directe de la marque	32
1- Le principe qui régit cette exploitation directe.....	32
2- Les exceptions vues dans la pratique	33
C) L'exploitation indirecte de la marque	33
1- La cession de marque	33
2- La franchise de marque	34
3- La faute du titulaire de la marque.....	34
Chapitre 3 : Formalités requises pour l'acquisition de la protection de la marque	35
Section 1 : La constitution du dossier de dépôt de la marque	36
§1- Les catégories de la marque.....	36
A) Selon la nature du bien.....	36
B) Selon la qualité du titulaire.....	37
C) Selon la représentation de sa forme.....	37
§2- Les critères de validité d'une marque.....	37
A) Distinctivité de la marque	38
§3- La licéité de la marque.....	38

§4- Disponibilité de la marque.....	39
Section 2 : Les éléments constitutifs d'une demande de protection de la marque	39
§1- Le dossier de demande de certificat d'enregistrement qui comprend :	39
§2- Les éléments constitutifs de ce dossier de demande:	40
§3- Les éléments constitutifs de la demande de protection d'une marque	40
Section 3 : La déposition du dossier de demande d'enregistrement.....	41
§1- Les modes de dépôt	42
§2- Cas des déposants ayant leur siège à l'étranger.....	42
§3- Le contrôle du dépôt par l'OMAPI.....	42
A) Le contrôle administratif.....	43
B) Le contrôle au fond	43
§4- La publication de la marque déposée	43
Section 4 : L'enregistrement de la marque	44
§1- Principes	44
§2- Exceptions	45
A) La marque notoire	45
B) La marque renommée.....	46
Section 5 : Portée de l'enregistrement de la marque	47
§1- Les effets dans le temps.....	47
§2- Les effets dans l'espace	48

TITRE II : LA PRATIQUE CONCRÈTE DE LA PROTECTION DE LA MARQUE À MADAGASCAR 51

Chapitre 1 : L'inscription au registre des marques 53

Section 1 : L'intérêt de cette inscription.....	53
---	----

Section 2 : Les éléments inscrits au registre.....	54
Section 3 : Adjonction de nouveaux éléments.....	55
§1- En cas de changement affectant la vie de la marque	55
§2- En cas de changement affectant le statut du titulaire.....	55
Section 4 : La procédure de renouvellement	55
Chapitre 2 : Les actions déterminées pratiquement comme portant atteinte à la protection de la marque.....	58
Section 1 : La contrefaçon	58
§1- Détermination de la contrefaçon.....	59
§2 : Les diverses formes de la contrefaçon de marque	60
A. La contrefaçon par reproduction	60
1- L'apposition de la marque.....	60
2- L'usage de la marque	61
A. La contrefaçon par imitation	61
Chapitre 3 : La portée de la contrefaçon pour le consommateur.....	63
Section2 : La concurrence déloyale.....	65
Chapitre 4 : Les recours possibles du titulaire de la marque.....	67
Section1 : L'arbitrage	67
Section 2 : La douane et la contrefaçon des marques.....	68
§1 : La contrefaçon de marques: Un délit douanier	69
§2- Les modes d'intervention de la douane	70
A) Le dépôt préalable de la demande d'intervention	70
B) La procédure de retenue	71
C) La procédure de saisie	72
Section 3 : L'action en contrefaçon.....	73

§1- Les conditions de l'action.....	74
A) L'existence et la validité de la marque.....	75
B) L'élément intentionnel	76
C) Le défaut de faits justificatifs	76
D) Le délai d'introduction de la requête du demandeur.....	76
E) La qualité de la personne demanderesse	77
F) La compétence matérielle et territoriale pour l'exercice de l'action	77
G) Le déroulement de l'instance	77
§3- La preuve de l'action	78
A) Le principe de la liberté de preuve en matière commerciale	78
B) La saisie-contrefaçon.....	78
§3 - Le résultat de l'action	79
Section 4 : L'action en concurrence déloyale.....	81
§1- Fondements de l'action en concurrence déloyale.....	82
A) L'existence de la faute	82
1- Le dénigrement.....	82
2- L'imitation.....	83
B) Le préjudice subi	83
1- La nécessité d'un rapport de concurrence	84
2- La perte de clientèle	84
3- La preuve du préjudice.....	84
4- L'admission du préjudice moral.....	85
C) Le lien de causalité.....	85
§2- Conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale	85

A) Tenant à la personne des requérantes.....	85
B) Tenant à la compétence de juridiction.....	86
§3- Les effets de l'action en concurrence déloyale.....	87
CONCLUSION.....	88
BIBLIOGRAPHIE.....	iv
TABLE DES MATIERES	vi
ANNEXES	XII