

LA PROTECTION DE L'ACHETEUR CONTRE LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES CONTREFAITES

Franck Gloglo

Volume 26, Number 1, 2013

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1068102ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1068102ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Société québécoise de droit international

ISSN

0828-9999 (print)

2561-6994 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this document

Gloglo, F. (2013). LA PROTECTION DE L'ACHETEUR CONTRE LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES CONTREFAITES. *Revue québécoise de droit international / Quebec Journal of International Law / Revista quebequense de derecho internacional*, 26(1), 63–81. <https://doi.org/10.7202/1068102ar>

Article abstract

Recently, international commercial law has been marked by an extraordinary fact, which was the negotiation and the extinction, almost in stealth of the *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. When negotiating the *Agreement*, the sponsors of the *ACTA* presented it as the right covenant to fight the exponential growth of counterfeiting goods in international business. Notwithstanding, *ACTA* raised up unprecedented controversy that led to its rejection by the European Parliament on July 4th 2012; instead, the United States that negotiated the *ACTA* in the form of a "Sole Executive Agreement" have never definitively ratified it. Does the rejection of the *ACTA* mean international commercial law will now lack safeguards against counterfeiting?

This paper aims at examining the legal means, in international contract law, devoted to protect a buyer against the sale of counterfeiting goods that he reasonably thinks do not infringe any third party's intellectual property right, whereas the vendor of such goods knows they do. Drawing on the civil laws of Quebec and France is a mean to support the arguments set in this paper, because international law generally has its best field of expression in national area.

LA PROTECTION DE L'ACHETEUR CONTRE LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES CONTREFAITES

*Franck Gloglo**

Le domaine du droit du commerce international a été marqué récemment par un fait extraordinaire : la conclusion et l'extinction presque en catimini de l'*Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC)*. Instrument juridique présenté par ses promoteurs pour combattre le développement exponentiel dans le circuit commercial de produits issus du commerce souterrain, l'*ACAC* a été l'objet d'une réprobation sans précédent ayant conduit à son rejet par le Parlement européen le 4 juillet 2012, alors que les États-Unis qui l'avaient curieusement négocié sous la forme d'un « *Sole Executive Agreement* », ne l'ont jamais définitivement ratifié. Faut-il en conclure que le droit du commerce international souffre désormais de l'absence de mesures de protection contre la contrefaçon?

Cet article examine les moyens juridiques qui, en droit international des contrats, protègent l'acheteur contre les problèmes de droit fondés sur la propriété intellectuelle de tiers, alors qu'il aurait, de bonne foi, acquis du vendeur des produits que ce dernier sait contrefaits. Le recours aux droits civils québécois et français apporte des éléments d'appui argumentatifs, car le droit international a son terrain de fertilité dans l'espace géographique locale.

Recently, international commercial law has been marked by an extraordinary fact, which was the negotiation and the extinction, almost in stealth of the *Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)*. When negotiating the *Agreement*, the sponsors of the *ACTA* presented it as the right covenant to fight the exponential growth of counterfeiting goods in international business. Notwithstanding, *ACTA* raised up unprecedented controversy that led to its rejection by the European Parliament on July 4th 2012; instead, the United States that negotiated the *ACTA* in the form of a "Sole Executive Agreement" have never definitively ratified it. Does the rejection of the *ACTA* mean international commercial law will now lack safeguards against counterfeiting?

This paper aims at examining the legal means, in international contract law, devoted to protect a buyer against the sale of counterfeiting goods that he reasonably thinks do not infringe any third party's intellectual property right, whereas the vendor of such goods knows they do. Drawing on the civil laws of Quebec and France is a mean to support the arguments set in this paper, because international law generally has its best field of expression in national area.

* Franck Gloglo est candidat au doctorat en droit (LL.D.) à la Faculté de droit de l'Université Laval, spécialisé en droit et économie du brevet pharmaceutique. Avant ses études doctorales, l'auteur a complété un double Master en droit, spécialisé en droit de la propriété industrielle et droit comparé, respectivement aux Universités Paris VIII, Saint-Denis et Paris V, René Descartes (France). M. Gloglo est aussi titulaire de différents certificats en droit et économie de la propriété intellectuelle, de l'Académie de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en collaboration avec l'Office américain des brevets et des marques (Alexandria, VA), du Franklin Pierce Center for Intellectual Property Law (University of New Hampshire, Concord) et de la Justus-Liebig University de Giessen (Allemagne).

Le développement exponentiel de la contrefaçon et de la piraterie internationale n'exclut aucun secteur de la propriété intellectuelle. Dans son propos d'ouverture du séminaire international sur la lutte contre la contrefaçon¹, monsieur Éric Woerth, alors ministre français du budget, avait jeté un pavé dans la mare en déclarant :

D'un phénomène local et artisanal touchant d'abord les industries du luxe, la contrefaçon s'est amplifiée depuis quinze ans pour devenir un phénomène de fraude global concernant tous les secteurs de l'économie, tous les produits et utilisant tous les vecteurs d'acheminement – et notamment internet. La contrefaçon représente un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards d'euros qui la place au deuxième rang des fléaux criminels, juste après le trafic de drogue².

En effet, selon le Comité national français anti-contrefaçon,

en 2011, les douanes de l'Union européenne (UE) ont saisi près de 115 millions de produits suspectés d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle (DPI), contre 103 millions en 2010. Le nombre d'interceptions a augmenté de 15 % par rapport à 2010. La valeur des marchandises interceptées par les douanes s'élève à environ 1,3 milliard d'euros, contre 1,1 milliard d'euros en 2010³.

Sur la base d'une étude rétrospective, une doctrine reconnue affirme avec forts détails :

Entre 2007 et 2008, aux frontières de l'UE, les saisies d'articles soupçonnés de porter atteinte à un DPI ont augmenté de 126 %, passant de 79 millions à 178 millions. En 2007, l'OCDE notait aussi une expansion alarmante des saisies de contrefaçons de tout type, dont des produits pouvant affecter la santé et la sécurité humaine, et, tout en précisant qu'il est impossible d'évaluer avec exactitude l'impact de cette activité, considérait qu'elle génère environ 200 milliards de dollars⁴.

Dans la même perspective, aux États-Unis, une étude réalisée par la firme de consultants Envisional, spécialisée dans la lutte contre la piraterie en ligne, révèle qu'au moins 24 % et 17 % du commerce électronique mondial et américain respectivement sont basés sur des produits contrefaits⁵.

Ces données effarantes montrent que la contrefaçon est un mal réel et présent, non seulement pour l'économie des États, mais surtout un risque pour les

¹ Séminaire international sur la lutte contre la contrefaçon, présenté au siège du ministère français de l'Économie et des Finances de Bercy, du 25 au 26 novembre 2008.

² Bernard Remiche et Vincent Cassiers, « Lutte anti-contrefaçon et transferts de technologies Nord-Sud : un véritable enjeu » (2009) XXIII : 3 RIDE 277 aux pp 278-279 [Remiche et Cassiers].

³ Comité national anti-contrefaçon, *Rapport 2011 des douanes européennes : croissance des saisies de contrefaçons* (2011), en ligne : CNAC <http://www.contrefacon-danger.com/publication/content/ART_3_236.php?archive=0&StartRow=0&order=1>.

⁴ Anne-Sophie Lamblin-Gourdin, « Politique commerciale commune et protection juridique de l'innovation » (2010) XXIV : 4 RIDE 441 à la p 450.

⁵ James L Bikoff et al, « US legislation takes aim at websites dedicated to infringing activity » (2011) 33 *World Trademark Review* 67 à la p 67.

consommateurs, notamment en ce qui concerne la contrefaçon de produits pharmaceutiques (entre 6 et 10 % des médicaments sous brevet, voire 30 % dans certaines régions du monde, telles que l'Amérique latine, l'Afrique sub-saharienne, l'Inde et la Russie, sont supposés contrefaisants)⁶. Sans doute, la dangerosité des médicaments issus des circuits de contrefaçon est simplement probable, mais ces médicaments échappent à toute certification sur leur innocuité. De fait, la question se pose de savoir, face à l'anéantissement de l'*Accord commercial anti-contrefaçon*⁷ (ACAC) conclu pour combattre la contrefaçon et la piraterie à l'échelle mondiale, si l'acheteur éconduit par un vendeur-contrefacteur, ne peut trouver d'autres moyens juridiques, en particulier dans la *Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise* (CVIM)⁸ pour se faire droit. La question est d'autant plus importante que l'engouement et l'extraordinaire prestance des promoteurs⁹ de l'ACAC laissent penser qu'en dehors du cadre dudit *Accord*, il n'y a plus aucune possibilité pour faire échec à la vente de produits contrefaits.

Pour répondre à cette préoccupation, nous allons démontrer, d'une part l'existence de moyens juridiques qui protègent l'acheteur contre la vente de produits contrefaits (1) et, d'autre part, les conditions de l'exercice des droits de l'acheteur éconduit (2). En tout état de cause, parce que le droit international est un droit « d'organisation, de stabilité de relations flottantes »¹⁰ qui a vocation à être mis en œuvre par les États, nous appuierons notre argumentation sur des exemples tirés des droits civils français et québécois¹¹, étant entendu que, la CVIM, à laquelle le Canada¹² et la France¹³ sont tous deux parties, est la référence de cette analyse. Pour

⁶ Blandine Fauran, « Interrogations sur la sécurité juridique dans les pays émergents : les enjeux de la lutte contre la contrefaçon de médicaments » dans Viviane de Beaufort, dir, *Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé : actes du colloque du Centre européen de droit et d'économie*, Paris, Vuibert, 2009 à la p 86 [Fauran].

⁷ *Accord commercial anti-contrefaçon* ou *Anti-counterfeiting Trade Agreement*, finalisé le 15 avril 2011, signé le 1^{er} octobre 2011 par le Canada et le 26 janvier 2012 par l'Union européenne, puis rejeté par le Parlement européen le 4 juillet 2012, en ligne : Commission européenne du commerce <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147938.pdf>.

⁸ *Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandise*, 1489 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1^{er} janvier 1988). La *Convention* est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1988 avec le dépôt des instruments de ratification de : Argentine, Chine, Égypte, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Lesotho, Syrie, Yougoslavie et Zambie [CVIM].

⁹ Affaires étrangères, commerce et développement Canada, *Accord commercial relatif à la contrefaçon* (ACRC), en ligne : Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/ip-pi/acta-acrc.aspx?lang=fra>> (Les partenaires de l'ACRC sont : l'Australie, le Canada, la Corée du sud, les Émirats arabes unis, Les États-Unis, le Japon, la Jordanie, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, Singapour et l'Union européenne).

¹⁰ Jean Robelin, *La petite fabrique du droit*, Paris, Éditions KIMÉ, 1994 à la p 175.

¹¹ Nous soulignons le terme québécois qui, ici, ne renvoie aucunement à un droit étatique, mais simplement à un droit spécifique applicable dans un espace géographique infra-étatique.

¹² Voir Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), « État des conventions de la CNUDCI déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies », en ligne : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> (le 23 avril 1991, le Canada a adhéré à la CVIM qui y est entrée en vigueur le 1^{er} mai 1992).

¹³ *Ibid* (la France a approuvé le 6 août 1982 la signature de la CVIM (27 août 1981); la CVIM est entrée en vigueur en France le 1^{er} janvier 1988).

limiter la longueur de nos propos, nous passerons sous silence les théories, moniste (avec ses variantes) et dualiste, sur la réception et l'applicabilité de la *CVIM* dans l'ordre juridique interne¹⁴ des deux États; la soumission du droit civil québécois à la *CVIM* résulte de son obligation de conformité à l'ordre juridique canadien.

I. Les moyens de protection de l'acheteur contre le vendeur de produits contrefaits

En matière de vente, quoi qu'il n'ait été fait mention d'aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, *de jure*, de garantir l'acquéreur contre le risque d'éviction. Cette garantie est une sorte de prémunition qui assure la purge des prétentions de tiers sur le bien vendu. En ce sens, la doctrine affirme que

le vendeur ne doit pas seulement à l'acheteur la garantie de son fait personnel et du fait des tiers. Il doit la même garantie à toute personne qui tient de l'acheteur ses droits sur la chose vendue. Le vendeur ne peut donc évincer ni laisser évincer un sous-acquéreur. S'il le fait, celui-ci pourra le poursuivre directement¹⁵.

Ainsi, dans une formule énergique, le *Code civil* du Québec dispose que « le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente »¹⁶. Cette disposition législative met en lumière deux types de garantie, l'une contre les vices cachés, lesquels rendent la chose vendue impropre à un usage raisonnable (la qualité)¹⁷, l'autre contre les troubles d'un tiers qui prétendrait disposer d'un droit sur la chose vendue¹⁸. La découverte de vices cachés ouvre droit, au profit de l'acheteur, à deux possibilités : soit il conserve l'objet qui lui a été vendu mais en demande une réévaluation du prix (recours estimatoire), soit il rend l'objet et réclame le prix payé, éventuellement avec des dommages-intérêts en sus (recours réhibitoire). Dans cet article, la garantie de la qualité sera passée sous silence, puisque la contrefaçon ne rime pas forcément avec la malfaçon¹⁹. En ce qui concerne la garantie d'éviction, elle est due à tout acheteur dès lors qu'il est troublé dans la jouissance paisible du bien acquis, peu importe qu'une action soit introduite en justice ou que l'auteur des troubles fasse valoir des droits réels ou personnels²⁰. Il en existe

¹⁴ Lire à ce sujet Bélangère Taxil, « Les critères de l'applicabilité directe des traités internationaux aux États-Unis et en France » (2007) 59 : 1 RIDC 157.

¹⁵ Henri Jean et Léon Mazeaud, *Leçons de Droit civil*, t 3, vol 2, 3^e éd, Paris, Montchrestien, 1968, n° 955 à la p 202, cité par Jean-Marc Mousseron, « L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevets d'invention », dans *Hommage à Henri Desbois : études de propriété intellectuelle*, Paris, Dalloz, 1974 à la p 158.

¹⁶ Code civil du Québec, art 1716 [CcQ]; voir aussi Code civil (Fr), art 1626 [C civ].

¹⁷ Art 1726 CcQ; *Loi sur la protection du consommateur*, LRQ, c P-40, art 37, 38 et 53; *CVIM*, *supra* note 8, art 35.

¹⁸ Cass civ 3^e, 11 mai 2011, (2011) Bull civ III, 74, n° 10-13679.

¹⁹ Rémiche et Cassiers, *supra* note 2 à la p 288.

²⁰ François Ott et Pascal Matthey, *Le commerce international de marchandises*, Bruxelles, Bruylant, 2010 aux pp 33-34.

deux formes; celle du fait personnel du vendeur qui doit s'interdire de gêner l'acheteur dans la jouissance de la propriété de la chose qu'il lui a vendue, et celle du fait des tiers qui oblige le vendeur à venir au secours de l'acheteur menacé de dépossession par un prétendant de droit. La garantie d'éviction revêt les caractères d'un ordre public de protection, et s'impose au vendeur d'une manière aussi catégorique qu'aucune stipulation contractuelle ne peut l'éluder²¹. Ainsi, même en l'absence de clause la stipulant, le vendeur de produits de marque contrefaite demeure tenu de la restitution du prix à l'acheteur évincé par le titulaire de la marque²². En effet, parce qu'elle « est constituée de valeurs [...] matérialisées par des biens ou des services »²³ qui sont au cœur de l'activité économique, la vente oblige les parties à la perfection des transactions.

En droit international des contrats, la garantie d'éviction résulte des dispositions de l'article 41 de la *CVIM* suivant lesquelles, « le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions ». En principe, les termes certes génériques, mais assez clairs et limpides de ce texte se suffisent pour recevoir application en toute circonstance, sans égard à la nature des marchandises. Pourtant, les États parties à ladite *Convention* ont cru devoir être plus explicites en ce qui concerne les biens affectés d'un droit de propriété intellectuelle.

A. Le principe de la garantie expresse d'éviction de l'acheteur contre la vente de produits contrefaits

Les dispositions législatives se marquent de deux caractéristiques majeures :

Elles sont générales et abstraites, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à un nombre indéterminé de cas de même nature et s'adressent à un nombre indéterminé de personnes. Elles se distinguent ainsi des décisions administratives qui sont individuelles et concrètes.

Elles ne sont ni descriptives, ni informatives, mais directives²⁴.

Il en va de même pour les conventions internationales qui ont pour but de créer « un nouvel ordre juridique international au profit duquel les États ont limité, [...] dans des domaines restreints, leurs droits souverains »²⁵. En d'autres termes, les caractères général et abstrait de la loi recommandent au législateur de ne pas verser dans l'édiction de dispositions trop pointilleuses frisant une décision administrative ou judiciaire individualisée et concrète. Mais, le contexte sociopolitique influençant parfois fortement la rédaction des normes juridiques, peut conduire le législateur à se

²¹ Didier Lluellas et Benoît Moore, *Droit des obligations*, 2^e éd, Montréal, Thémis, 2012 à la p 817.

²² Cass com, 16 mai 1995, n° 93-10667, Inédit.

²³ Lionel Andreu, dir, *La réforme du régime général des obligations*, Paris, Dalloz, 2011 à la p 5.

²⁴ Ministère de la Justice du Canada, Programmes et initiatives, « Une législation claire », en ligne : Ministère de la justice du Canada <<http://www.justice.gc.ca/fra/apd-abt/gci-icg/lc-cl/notes.html>>.

²⁵ CJE, *Société NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c Administration fiscale néerlandaise*, C-26/62, [1963] Rec CE à la p I-03.

placer au même niveau que le juge. Il en a été ainsi pour l'édition de la garantie d'éviction de l'acheteur en matière de vente internationale de marchandises.

1. LE CONTEXTE POLITICO-JURIDIQUE DE L'ÉDITION DE LA GARANTIE EXPRESSE D'ÉVICTION CONTRE LA VENTE DES PRODUITS DE CONTREFAÇON

Il faut mentionner d'emblée que la *CVIM* ne traite pas spécifiquement la question des droits de propriété intellectuelle. Pourtant, la garantie d'éviction de l'acheteur contre la vente de produits contrefaits y est expressément inscrite, mandant le vendeur de

livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle²⁶.

Une telle précision qui ne saurait apparaître *ex nihilo*, interpelle la curiosité scientifique du chercheur en droit. À cet égard, il est opportun de s'interroger sur le contexte sociopolitique de la rédaction du texte de la *Convention*, qui peut servir de balise à une meilleure compréhension, car la *CVIM* découlait de l'existence d'un contexte caractérisé par une identification de règles²⁷.

De mémoire de juriste, l'idée d'élaborer une convention pour traiter de la vente internationale de marchandises remonte à 1930 et semble se trouver au centre des travaux de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) basé à Rome. Il a néanmoins fallu attendre un travail de fond de la CNUDCI²⁸ pour parvenir à l'adoption d'un texte de large consensus dont la diversité géographique, socioéconomique et juridique des premiers signataires²⁹ en est l'expression³⁰. Il faut mentionner, à toutes fins utiles, que le contexte des travaux de la CNUDCI est marqué par un climat de tension latente entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et les pays du Sud regroupés au sein du G77³¹ de l'autre, au sujet de la propriété

²⁶ *CVIM*, *supra* note 8, art 42 (1).

²⁷ Emmanuel S. Darankoum, « L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises par les arbitres de la Chambre de commerce internationale en dehors de la volonté des parties est-elle prévisible? » (2004) 17 : 2 RQDI 1 à la p 30 [Darankoum].

²⁸ *Création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international*, Rés AG 2205, Doc off AGNU, 21^e sess, Doc NU (1966), [CNUDCI]. Commission créée en date du 17 décembre 1966, dont la mission est d'encourager l'harmonisation et la modernisation progressives du droit commercial international.

²⁹ *CVIM*, *supra* note 8.

³⁰ Voir Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, « Note explicative du Secrétariat de la CNUDCI sur la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises », dans Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, *Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, Doc off CNUDCI, 2011, Doc NU V 10-56998 aux pp 35 à 43.

³¹ Le Groupe des 77 a été créé le 15 juin 1964 par une Déclaration commune des 77 pays à la CNUCED.

intellectuelle. En effet, le gouvernement américain qui ne supportait plus les disparités d'application de la propriété intellectuelle avait essuyé, au début de la décennie 1970, un revers cinglant au sein de l'OMPI lorsqu'il tenta une harmonisation de la matière dans le cadre de la *Convention d'Union de Paris*³², « *on the grounds that developing countries would leave WIPO en masse if harmonization efforts went ahead* »³³. Mais, puisque toutes les voies pour rétablir un ordre mondial nivelé de la propriété intellectuelle ne semblaient pas épuisées, les États-Unis choisirent alors

l'introduction d'obligations liées à la propriété intellectuelle dans le cadre multilatéral, et en premier lieu dans le forum du GATT (aujourd'hui OMC); la conclusion de traités de commerce bilatéraux qui incluent [I]es dispositions sur la propriété intellectuelle, et les mesures unilatérales³⁴.

Cependant, cette sorte d'hégémonisme américain, pour résoudre un problème de fond et global, comporte le risque d'un achoppement névralgique. Aussi, est-il nécessaire d'inscrire le nivellement des règles visant la protection de la propriété intellectuelle dans un ordre plus englobant, même provisoire, en attendant une solution définitive.

2. L'ORIGINE DE LA GARANTIE D'ÉVICTION DANS LA VENTE INTERNATIONALE DE PRODUITS DE CONTREFAÇON

Il faut reconnaître dans l'article 42 de la *CVIM*, la formule énergique d'une disposition de l'*Uniform Commercial Code* des États-Unis selon laquelle : « sauf stipulation contraire, le vendeur commerçant qui vend habituellement les marchandises objet du contrat garantit que ces marchandises seront livrées libres de prétention légitime de tiers pour contrefaçon ou autre réclamation »³⁵. Toutes proportions gardées, ce copier-coller du droit américain en droit international reflète l'américanisation de l'ordre juridique international, que la doctrine qualifie de « l'influence américaine sur la mondialisation du droit. Une "greffe juridique" d[un] système juridique [américain] sur [les] autres »³⁶. En fait, dans la quasi-totalité des accords qu'ils signaient au lendemain de leur tentative infructueuse d'harmoniser les règles relatives à la propriété intellectuelle au sein de l'OMPI, les États-Unis étaient convaincus que « *including intellectual property provision in trade agreement is as*

³² *Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, 192 RTSN (entrée en vigueur : 1^{er} août 1938). Révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, à Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre, 1979.

³³ Alexander Stack, « International Patent Law: Cooperation, harmonization and institutional analysis of WIPO and the WTO » (2012) 12: 2 *Bio-science Law Review* 79 à la p 79.

³⁴ Silke von Lewinski, « Américanisation » dans Michel Vivant, dir, *Propriété intellectuelle et mondialisation : la propriété intellectuelle est-elle une marchandise?*, Paris, Dalloz, 2004 à la p 16.

³⁵ *Uniform Commercial Code*, 1952, art 2-312 (2).

³⁶ Allan E Fransworth, « L'américanisation du droit – Mythes ou réalités » (2001) 45 *Archives de philosophie du droit* 21 à la p 22.

important as negotiating the reduction of tariffs »³⁷. Par conséquent, lorsque l'occurrence ne se prêtait pas à l'imposition de sanctions commerciales ciblées pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, telles que celles de 225 millions et 260 millions de dollars américains infligées respectivement à l'Ukraine et l'Argentine considérées comme les principaux pays exportateurs de marchandises de contrefaçon³⁸, le gouvernement américain, bien avisé de la pénibilité de procéder au cas par cas, chercha à faire émerger les moyens susceptibles de détruire la source les produits contrefaits dans le commerce. Ainsi, en prémunissant l'acheteur contre l'éviction dont il peut être victime en vertu des droits de propriété intellectuelle d'autrui, le vendeur se trouve menacé dans le fonctionnement de ses affaires.

B. Les conditions pour faire valoir la garantie d'éviction due à l'acheteur des produits de contrefaçon

Il faut admettre, avec une doctrine reconnue, que le principe d'une garantie d'éviction contre la prolifération des produits de contrefaçon dans le commerce international repose sur la sauvegarde des intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle ainsi que ceux des consommateurs, qui ne porte point préjudice au développement de l'industrie des contractants³⁹. Certes, la définition du consommateur a souvent fait défaut dans le langage des textes juridiques⁴⁰, mais « jamais l'ombre d'un doute n'a plané sur le fait qu'est un consommateur la personne physique contractant en vue de satisfaire des besoins d'ordre personnel ou familial »⁴¹. Personnage *a priori* faible et innocent face au vendeur généralement plus outillé en raison de sa connaissance des produits qu'il offre à la vente, le consommateur, ou plus généralement l'acheteur, mérite une protection particulière⁴², aussi longtemps qu'il ne s'éloigne pas du périmètre du droit. La proximité de l'acheteur avec la sphère de protection offerte par le droit s'exprime d'abord dans la moralité de son comportement.

1. LA BONNE FOI DE L'ACHETEUR

Dans la pratique du droit des contrats, la seule vente d'un bien matériel ne résout pas les questions liées à la propriété intellectuelle qui l'en affecte. En effet, la propriété intellectuelle, en tant que « propriété incorporelle [...] est indépendante de

³⁷ Michael « Mickey » Kantor, ex-United States Trade Representative, cité par Jean-Frédéric Morin, *Le bilatéralisme américain : la nouvelle frontière du droit international des brevets*, Bruxelles, Larcier, 2007 à la p 248.

³⁸ *Ibid* à la p 244.

³⁹ Joseph Ekedi-Samnik, *L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)*, Bruxelles, Bruylant, 1975 à la p 34.

⁴⁰ Marcel Fontaine, *La protection de la partie faible dans les rapports contractuels : comparaisons franco-belges*, Paris, LGDJ, 1996 à la p 259 [Fontaine].

⁴¹ Cyril Noblot, *Droit de la consommation*, Paris, Montchrestien, 2012 à la p 51.

⁴² Fontaine, *supra* note 40.

la propriété de l'objet matériel »⁴³. Mais,

[h]abitué à ne voir la propriété que sous une forme plus ou moins matérielle et toujours tangible, nous nous accoutumons difficilement à la reconnaître sous cette forme nouvelle et tout immatérielle; nous sommes même disposés à la nier, parce que nous ne lui trouvons plus ses caractères, son apparence ordinaires⁴⁴.

Aussi, est-il

important que les démarches nécessaires au transfert des droits de propriété intellectuelle soient accomplies dans les meilleurs délais, afin d'empêcher notamment que des tiers de bonne foi puissent élever des prétentions sur les droits de propriété industrielle encore enregistrés au nom de l'ancienne titulaire⁴⁵.

En fait, les revendications d'une personne ne se supportent mieux que sur une base morale dont l'habit juridique est la bonne foi. L'on peut objecter que la morale qui vise des règles idéales n'a pas sa place en droit qui, lui ne s'intéresse qu'à des obligations assorties de la contrainte légitime. Pour autant, il semble que la bonne foi de l'acheteur, en matière de vente de marchandises prétendument contrefaites, est le moyen nécessaire et suffisant à « la recherche du degré de prévisibilité quant à la mise en œuvre de la [garantie offerte par la] *Convention de Vienne* »⁴⁶.

a) *Le fondement de la bonne foi en droit des contrats*

Classiquement, il est de bon ton de reconnaître que le contrat trouve sa source dans la volonté des parties qui s'engagent l'une envers l'autre. Les notions, différentes, de « consensualisme », d'« autonomie de la volonté » dégagent l'idée, sinon de la suffisance, au moins de l'omniprésence de ce caractère pour que la contraignabilité du contrat soit satisfaite⁴⁷.

Mais, encore faut-il que les parties expriment leur volonté en toute connaissance de cause, pour être pleinement liées. La pleine volonté des parties se rapporte à la hauteur de leur implication morale qui s'appuie sur la bonne foi. « La bonne foi qui joue un si grand rôle en droit civil [...] est comprise différemment; ce n'est plus un état d'âme, une conception subjective, mais au contraire une conception objective; elle n'exprime que la régularité d'une situation »⁴⁸. Puisque « la traduction

⁴³ Christel Simler, *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Paris, Litec, 2010 à la p 50.

⁴⁴ Eugène Pouillet, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de la représentation*, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1879 à la p 19.

⁴⁵ Jacques de Werra, « Les pièges de la due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie » dans François Clément et Pierre-François Vulliemin, dir, *Entreprise et propriété intellectuelle*, Lausanne, CEDIDAC, 2010, 13 à la p 39.

⁴⁶ Darankoum, *supra* note 26 à la p 2.

⁴⁷ Vincent Gautrais, « Une approche théorique des contrats : application à l'échange de documents informatisé » (1996) 37 : 1 C de D 121 à la p 127 [Gautrais].

⁴⁸ Vincent Delaporte, *Recherche sur la forme des actes juridiques en droit international privé*, Paris, Thèses françaises, 1974 à la p 8.

juridique des relations économiques »⁴⁹ tend toujours vers une certaine satisfaction qui requiert que les cocontractants soient dans une communion d'esprit, celle de faire prospérer leur engagement, ceux-ci bénéficient alors, chacun en tant que personne indépendante et soumise au droit, d'une protection séparée qui se fonde sur les errances que peut induire le comportement de l'un ou de l'autre. En particulier, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction, les parties sont astreintes à une obligation de bonne foi⁵⁰ que la doctrine qualifie de :

*a better understanding of the contractual expectation interest. Traditionally, the expectation interest is viewed as comprising the property, services, or money to be received by the promisee. [...] it also encompasses the expected cost of performance to the promisor. This extended cost consists of alternative opportunities forgone upon entering a particular contract*⁵¹.

Le *Code civil du Québec*⁵², autant que celui de la France⁵³ fournissent quelques indications de cette exigence de la bonne foi, comme critère pour l'exercice des droits qui découlent d'une relation obligationnelle avec autrui. Dans les contrats de vente internationale, l'uniformité d'application de la *CVIM* repose sur son caractère international et la nécessité d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international⁵⁴. En somme, la bonne foi est le critère de validation de la volonté des contractants. De fait, l'acheteur ne peut appeler en garantie son vendeur contre le risque d'éviction que s'il établit, lui-même, sa bonne foi.

b) *Les conditions d'invocation de la bonne foi par l'acheteur*

En droit, les conditions minimales pour qu'une personne puisse se prévaloir d'une erreur qui a pu lui porter préjudice sont encadrées par la règle qu'énonce l'adage : *nemo allegans seram turpitudinem est audiendum* (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). En l'occurrence, l'acheteur éconduit par la vente de marchandises contrefaites ne doit pas avoir été de connivence avec son vendeur. En effet, il perd la garantie que lui offre la loi si,

- a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou
- b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur⁵⁵.

⁴⁹ Sébastien Pimont, *L'économie du contrat*, Marseille, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2004 à la p 119 [Pimont].

⁵⁰ Art 1375 CcQ.

⁵¹ Steven J Burton, « Good Faith Performance of a Contract within Article 2 of the UCC », (1982) 67 *Iowa L Rev* 1, cité par Gautrais, *supra* note 47 la p 159.

⁵² Art 6, 7 CcQ.

⁵³ Art 1134 C civ.

⁵⁴ *CVIM*, *supra* note 8, art 7.

⁵⁵ *CVIM*, art 42 (2).

Certes, « la simple constatation de comportements parallèles [entre l'acheteur et le vendeur] ne saurait suffire à établir ni même à faire présumer, l'existence d'une concertation »⁵⁶, mais la protection de l'acheteur, corollaire de sa bonne foi au regard des prétentions revendicatives des tiers, repose sur son ignorance des comportements infractionnels du vendeur. Cette condition satisfaite, le vendeur sera seul à supporter les conséquences juridiques de l'éviction dont son cocontractant aurait été victime, s'il n'établit pas, lui-même sa bonne foi. Or, sa qualité de professionnel le présume connaisseur des marchandises qu'il offre à la vente. Autrement dit, il semble qu'une présomption de mauvaise foi pèse sur le vendeur.

2. LE DOL DU VENDEUR DE PRODUITS CONTREFAITS

La livraison, sinon l'offre même à la vente de marchandises contrefaites, par le vendeur constitue, en matière commerciale, une violation de la morale des affaires et des règles qui assurent le bon fonctionnement de la concurrence⁵⁷; au regard de l'acheteur, il s'agit d'un bouleversement de l'économie du contrat qui ne correspond plus alors aux éléments essentiels des parties⁵⁸. Ce faisant, le vendeur « n'agit pas contre sa conscience, et donc seule “la peur du gendarme” pourrait l'amener à respecter un système marchand »⁵⁹ qui cherche à imposer la vertu. Mais, autant « il appartient à l'État [...] de fixer de quelle manière toutes les sortes de contrat entre des sujets, comme l'achat, la vente, [...] doivent être réalisés [...] par quels mots et signes on les comprendra comme valides »⁶⁰, autant « il incomb[e] à l'acheteur de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le droit de propriété intellectuelle d'une tierce partie, ce qui, selon l'acheteur, constituait une contravention à l'article 42 »⁶¹. En d'autres mots, il y a dol de la part du vendeur, une condition qui vicie le consentement de l'acheteur. La question réside alors dans la nature de ce dol qu'il importe d'abord de conceptualiser en matière contractuelle.

⁵⁶ Louis Vogel, *Droit de la concurrence et concertation économique : étude comparative*, Paris, Économica, 1988 à la p 202.

⁵⁷ Ivan Cherpillod, « La protection contre le marketing sauvage (*ambush marketing*) » dans Jacques de Werra, dir, *Sport et propriété intellectuelle – Sport and Intellectual Property*, Genève, Schulthess, 2010, 21 à la p 41.

⁵⁸ Pimont, *supra* note 49 à la p 131.

⁵⁹ Fauran, *supra* note 6 à la p 138.

⁶⁰ Thomas Hobbes, *Léviathan*, chap 24 à la p 164, tel que cité par Jean-Pierre Duprat, « Hobbes et l'“économie-monde” de son temps » dans Emmanuelle Burgaud, Yann Delbrel et Nader Hakim, dir, *Histoire, théorie et pratique du droit : études offertes à Michel Vidal*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, 455 à la p 477.

⁶¹ Hof Arnheim, Pays-Bas, 21 mai 1996, Unilex; Rechtbank Zwolle, Pays-Bas, 1^{er} mars 1995 (décision finale) et 16 mars 1994, tels que citées par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, *Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises*, New York, Publications des Nations Unies, 2009 à la p 148, en ligne : CNUDI <http://www.uncitral.org/pdf/french/clout/Second_edition_french.pdf>.

a) *La notion de dol en matière contractuelle*

Dans une formule énergique, le code civil français dispose qu' « il n'y a point de consentement valable si le consentement [...] a été [...] surpris par dol »⁶². L'on admet généralement, sur la base des textes de loi, que le dol est un vice de consentement, une opinion rejetée par certains auteurs qui y voient davantage « la cause d'un tel vice »⁶³, d'autant que l'essentiel, en cette matière, résulte de ce que la victime a été trompée par son partenaire d'affaire. Cette qualification se justifie, lorsque l'on compare le dol à l'erreur où la victime s'est trompée elle-même, ce qui autorise à lui imposer l'obligation née⁶⁴ d'une erreur grossière et inexcusable, compte tenu des circonstances de la cause⁶⁵. En fait, le dol se manifeste par de fausses représentations tendant à induire le cocontractant en erreur relativement à l'objet du contrat⁶⁶, soit par des actes positifs, soit par une réticence fautive. En cela, le dol rompt « la justice commutative ou *corrective*, celle qui tend à maintenir ou à rétablir l'équilibre des patrimoines »⁶⁷ des parties contractantes. Son champ d'application paraît alors plus large que celui de l'erreur puisqu'il résulte d'agissements intentionnellement orchestrés en vue d'obtenir le consentement du cocontractant qui, s'il les connaissait, ne se serait certainement pas déterminé à conclure.

En mettant à la charge du vendeur l'obligation « de livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat »⁶⁸, la *CVIM* impose au vendeur de ne pas se muer en manipulateur, tant au moment de la vente qu'à celui de la livraison des biens vendus. En effet, la simple « erreur du vendeur sur sa chose ne devrait jamais (sauf en cas de dol) être une cause de nullité de la vente »⁶⁹, encore qu'il convient de caractériser la nature du dol en matière de contrefaçon.

b) *La nature du dol du vendeur des produits contrefaits*

Le dol du vendeur de marchandises contrefaites semble menacer un intérêt qui va au-delà de celui de l'acheteur, les droits de propriété intellectuelle d'autrui; ces droits bénéficient d'une protection organisée, non pas par le contrat entre le vendeur et l'acheteur, mais par des règles qui gouvernent la propriété intellectuelle. Autrement dit, le mobile du vendeur de produits de contrefaçon est davantage de porter atteinte

⁶² Art 1109 C civ.

⁶³ Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, *Droit civil : les obligations*, 15^e éd, Paris, Dalloz, 2012 à la p 198, [Flour, Aubert et Savaux].

⁶⁴ Art 1400 CcQ.

⁶⁵ Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, *Les obligations*, 5^e édition, Montréal, Yvon Blais, 1998 aux pp 205-207.

⁶⁶ Maurice Tancelin et Daniel Gardner, *Jurisprudence commentée sur les obligations*, 10^e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010 à la p 61.

⁶⁷ Éric Savaux, *La théorie générale du contrat, mythe ou réalité?*, Paris, LGDJ, 1997 à la p 207 [Savaux].

⁶⁸ *CVIM*, *supra* note 8 art 42 (1).

⁶⁹ Muriel Fabre-Magnan, *De l'obligation d'information dans les contrats : essai d'une théorie*, Paris, LGDJ, 1992 aux pp 156-157.

à des droits se situant hors du champ de l'économie de la vente, par la dissimulation desdits droits. En pareille occurrence, l'on convient qu'il s'agit d'un dol spécial, parce qu'il y a un débordement au-delà de la sphère du contrat⁷⁰.

Les agissements dolosifs du vendeur de marchandises contrefaites auraient été acceptables s'ils se situaient dans le périmètre du *bonus dolus*, c'est-à-dire par exemple les simples bagouts d'un vendeur, ou certaines publicités tant qu'elles ne sont pas grossièrement mensongères, puisqu' « il faut bien tolérer [l]es menus mensonges par lesquels les vendeurs ont coutume de vanter à l'excès leurs marchandises »⁷¹. Mais, il s'agit d'un *malus dolus* se rapportant à un manquement grave, l'obligation de contracter de bonne foi. En l'occurrence, la faute ne consiste pas seulement en une diminution de la valeur des produits en ce qui concerne la marque par exemple, ou peut-être de leur qualité pour ce qui concerne le brevet d'invention, mais une violation délibérée des droits d'un tiers qui n'est pas partie au contrat. Or, ces éléments sont déterminants pour l'engagement de l'acheteur, du moins pour sa jouissance paisible du bien acquis. De fait, l'acheteur peut se retourner contre son vendeur malintentionné en cas d'éviction.

II. Les moyens d'action de l'acheteur évincé

La possibilité de recours de l'acheteur menacé d'éviction par un tiers qui se prévaut de ses droits de propriété intellectuelle se fonde, d'une part sur la nature des troubles qui tendent à le dépouiller du bien acquis, d'autre part sur l'existence d'une garantie légale. En effet, « le problème pratique du contrat est celui de sa sanction, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles un créancier peut exiger sur la base d'une promesse que le débiteur n'est pas disposé à exécuter »⁷². En d'autres termes, la situation du malheureux acheteur qui se trouve sur la sellette d'éviction prend la forme d'une double interrogation : qu'est-ce que le vendeur a promis dont il ne semble plus en pouvoir de libérer? Quelles sont les raisons qui fondent la défaillance du vendeur débiteur?

En fait, le recours de l'acheteur contre le vendeur de produits contrefaits a pour but de le libérer de l'idée de « se croire lié par sa signature »⁷³. Il est vrai que la vente n'impose pas, en général, l'apposition formelle d'une signature; ce n'est pas un contrat solennel. Mais, l'idée entrevue ici est de montrer à l'acheteur ayant acquis, de bonne foi, des marchandises qui violent des droits de propriété intellectuelle d'un tiers, qu'il doit avec sérénité, qualifier la menace d'éviction pour apprécier les actions qu'il peut entreprendre.

⁷⁰ Savaux, *supra* note 67 à la p 5.

⁷¹ Flour, Aubert et Savaux, *supra* note 63 à la 199.

⁷² Savaux, *supra* note 67 à la p 117.

⁷³ Fontaine, *supra* note 40 à la p 254.

A. La qualification du trouble, cause de l'éviction

En matière de vente, « le degré d'aversion au risque des vendeurs est inconnu de l'acheteur »⁷⁴. Il est difficile pour un acheteur et, *a fortiori* un consommateur, de connaître parfaitement les sources et la politique générale d'approvisionnement du vendeur. D'ailleurs, ce serait une recherche surannée, sans intérêt majeur pour l'acheteur, sauf au moment où il se trouve en difficultés avec la propriété du bien acquis.

Face à l'épreuve des incertitudes sur la jouissance paisible et continue du bien acquis, le droit vient au secours de l'acheteur, puisqu'il

a pour rôle essentiel d'anticiper l'avenir, de rattraper en quelque sorte le futur trop fuyant en disant de quoi il sera fait et, ainsi, de rassurer en créant de la continuité. Car le droit sait depuis ses origines que les hommes ont des comportements stratégiques, qu'ils ne partagent que de manière calculée les informations qu'ils possèdent, notamment lorsqu'ils contractent, et qu'ils ne peuvent pas prédire toutes les conséquences de leurs actions⁷⁵.

Seulement, le problème du droit, comme de toutes les sciences qui sont au service de la personne humaine, est de laisser l'individu agir avec les moyens qu'il met à sa disposition. En un mot, la première démarche de l'acheteur susceptible d'être évincé de la propriété d'une marchandise contrefaisante, mais acquise de bonne foi, est de caractériser le trouble menaçant.

1. UN TROUBLE DE DROIT FONDÉ SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La menace ou la réalité de l'éviction, au sens des dispositions de l'article 42 de la *CVIM*, doivent être fondées sur un droit de propriété intellectuelle. Deux remarques s'imposent à ce sujet. D'abord, le risque d'éviction doit être un trouble de droit; ce qui exclut les troubles de faits, même si le droit s'exprime et se concrétise dans des faits. Le trouble de fait est une perturbation commise en dehors de toute base légale, par une ou plusieurs personnes qui empêchent le propriétaire, le détenteur ou le possesseur d'une chose d'en user; il s'exprime par la voie de fait⁷⁶. Autrement dit, le trouble de fait relève d'un comportement extravagant du tiers et appelle l'acheteur à y faire face seul. Ensuite, la menace d'éviction devant être juridique et se fonder sur un droit de nature incorporelle qui se matérialise dans un objet dont le mode d'appropriation, parfois complexe, rend parfois la cession risquée⁷⁷, il se pose un

⁷⁴ Ann Lawrence Durviaux, *Logique de marché et marché public en droit communautaire : analyse critique d'un système*, Bruxelles, Larcier, 2006 à la p 276.

⁷⁵ Philippe Coppens, « La fonction du droit dans une économie globalisée » (2012) 3 *RIDE* 269 à la p 271.

⁷⁶ Art 1725 C civ.

⁷⁷ Philippe Mozas, « Des contrats de vente spéciaux : les cessions de droit de propriété intellectuelle » dans *Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps*, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2003, à la p 475 [Mozas].

problème lié à l'objet de la revendication de l'auteur des troubles. En effet, l'éviction s'opère sur un bien matériel alors même que les revendications qui en sont la cause portent sur un droit immatériel. Pour faire simple, voici la question que soulève la menace d'éviction : peut-on considérer le tiers revendicateur de droit de propriété intellectuelle qui justifie le trouble d'éviction, propriétaire du bien matériel sur lequel s'exerce ce trouble? La subtilité de cette interrogation est d'autant plus pertinente qu'en doctrine, il est bien établi que : « *ownership of IPR [intellectual property right] covering a certain product is different from ownership of the product itself. An intellectual property asset is ubiquitous and is always incorporated and present in any physical goods covered by the relevant right* »⁷⁸. Illustrons cette affirmation par des exemples précis :

- Le titulaire d'un brevet sur un procédé de fabrication d'un produit n'est pas, *ipso jure*, le propriétaire dudit produit en cas de contrefaçon dudit brevet. D'ailleurs, « un brevet peut être délivré alors que l'invention n'a pas été mise en œuvre, et l'œuvre est protégée du simple fait de sa création, en dehors de toute fixation matérielle »⁷⁹. Un contrefacteur pourra mettre en œuvre ce brevet et, en cette occurrence, le produit final obtenu est bel et bien sa propriété, nonobstant l'acte de contrefaçon.

- Un sac estampillé du crocodile de la marque Lacoste, n'est pas forcément produit dans les usines de Lacoste. Mieux, en enlevant la griffe Lacoste d'un sac produit dans les usines du géant du luxe, l'on aura toujours un sac, peut-être moins prestigieux, mais que Lacoste aura bien du mal à reconnaître comme son œuvre, sauf à en scruter minutieusement la couture et la forme pour voir s'il n'est pas sien, encore qu'ici, Lacoste n'a pas le monopole de ces caractéristiques.

Enfin, il faut remarquer que l'éviction, dans l'hypothèse de cette analyse doit provenir d'un tiers à la vente, celui-ci devant se prévaloir d'une revendication fondée sur un droit de propriété intellectuelle antérieur à la vente⁸⁰. De fait, le vendeur est irrecevable à demander l'annulation de la vente en se fondant sur la contrefaçon dont il est l'auteur.

En un mot, le trouble, cause de l'éviction fondée sur la propriété intellectuelle, constitue, à certains égards, une revendication confusionnelle entre ladite propriété intellectuelle et la propriété de l'objet matériel sur lequel il s'exerce. Mais, il est certain qu'en privant les resquilleurs et autres profito-situationnistes de se servir de la propriété des biens qu'ils ont pu produire à partir du fruit des efforts d'autrui, l'on tarit la contrefaçon a posteriori, et les consommateurs s'en trouveront mieux protégés.

⁷⁸ Enrico Bonadio, « Parallel imports in a global market : should a generalised international exhaustion be the next step? » (2011) 33 :3 European intellectual property Review 153 à la p 153.

⁷⁹ Nicolas Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, Paris, L'Harmattan, 2007 à la p 78.

⁸⁰ Mozas, *supra* note 77 à la p 488.

2. LES FORME, LIEU ET MOMENT D'EXERCICE DU TROUBLE

Le trouble d'éviction, à l'analyse des dispositions pertinentes de la *CVIM*, en l'occurrence les articles 42 et 41(1), a vocation à se produire n'importe où et, en particulier dans l'État où l'acheteur est établi ou entend utiliser le bien acquis. Dans la pratique, le trouble d'éviction se traduit par la saisie par des autorités douanières et autres acteurs publics habilités. Par exemple,

en novembre 2007, puis en septembre et octobre 2009, des opérations dénommées Diabolo I et Diabolo II, [...] ont permis la saisie de plus de 65 millions de cigarettes de contrefaçon et de 369 000 autres produits contrefaisants tels que des chaussures, des jouets, des appareils photo, des sacs, etc.⁸¹.

En outre, des organisations de droit privé, tels que le LEEM⁸², l'UNIFA⁸³, pour ne citer que celles-ci, peuvent faire procéder à des saisies-contrefaçon avec l'aide d'agents instrumentaires tels que les huissiers de justice⁸⁴. Cependant, même évincé, l'acheteur n'est pas totalement désarmé, en autant qu'il ait été de bonne foi au moment de l'acquisition des marchandises contrefaisantes. Il peut en effet, victorieusement agir contre le vendeur délinquant.

B. Le recours de l'acheteur évincé

L'éviction de l'acheteur dans la jouissance des marchandises de contrefaçon qu'il a acquises, pourrait le laisser croire, *a priori*, responsable par emprunt de la forfaiture de son vendeur. Il en serait ainsi, s'il avait été en intelligence avec le vendeur; mais le fait d'avoir été en lien contractuel avec le vendeur indélicat ne l'en fait pas la caution⁸⁵. En effet, en droit, le principe général de la responsabilité s'analyse sur la base de deux critères cumulatifs élaborés en droit romain par les règles qu'énoncent les adages : *nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum iniuria fecisse* (à moins d'avoir commis une faute, nul ne peut être obligé à subi une perte) et *culpam enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere* (la charge du dommage doit être supportée par celui qui, le premier a commis la faute). En d'autres termes, l'acheteur de marchandises violant la propriété intellectuelle d'autrui dispose d'un recours récursoire contre son délinquant de vendeur.

⁸¹ Tania Kern, *Les marchandises contrefaisantes : identifier, réagir, lutter*, Paris, Wolters Kluwer, 2010 à la p 81 [Kern].

⁸² Les entreprises du médicament (France).

⁸³ L'Union des fabricants (France).

⁸⁴ Kern, *Ibid* note 81 à la p 173.

⁸⁵ Olivier Descamps, « *Le damnum infectum* dans la doctrine juridique médiévale (XII^e – XV^e siècle) » dans *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2009, 359 aux pp 367-368 [Descamps].

1. L'ACTION EN ANNULATION DE LA VENTE ET LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI

Le recours en annulation de la vente de l'acheteur se fonde sur le défaut de l'objet du contrat, non pas parce que cet objet n'existe pas ou n'est pas déterminé, ou même simplement de moindre valeur par rapport au prix versé par l'acheteur, ce qui renverrait à la notion imprécise de juste prix⁸⁶, mais parce qu'il est illicite. Autrement dit, le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de livrer des marchandises purgées de tous droits de propriété intellectuelle d'autrui et, cette défaillance suffit pour obtenir, non seulement que les parties soient mises dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, mais aussi des dommages-intérêts. La réparation du préjudice de l'acheteur doit être totale et intégrale et, repose sur deux chefs de préjudice, le *damnum emergens* (la perte subie) et le *lucrum cessans* (le gain manqué). Si la perte subie peut faire l'objet d'une appréciation certaine à la hauteur de la valeur de l'éviction, ce qui ne pose aucun problème particulier, le gain manqué soulève la question d'un rapport éventuel et discutable. En fait, le gain manqué renvoie au « dommage futur [...] la perte économique qui en résulte pour l'avenir »⁸⁷. C'est le cas d'un fumeur qui, croyant avoir acheté de vraies cigarettes *Benson & Hedges*, s'en trouve dessaisi en raison de la violation de la marque *Benson & Hedges* par le vendeur. Dans ce cas, le gain manqué est, l'on s'en doute bien, le plaisir de fumer. Comment le quantifier? Comment protéger un plaisir qui, en tout état de cause, est nuisible à la santé? Cette hypothèse pose le problème du préjudice moral, dont la doctrine estime que la réparation prend appui sur « l'existence de circonstances particulières »⁸⁸, tel que la légitimité du tort subi. Prenons cet autre exemple, celui d'une personne qui croit avoir acquis d'authentiques sacs Dolce & Gabbana, peut-être pour les revendre. Si cette personne se trouve dépossédée, parce que lesdits sacs violent la somptueuse marque Dolce & Gabbana, comment savoir qu'elle les aurait tous vendus et au prix estimé? Pour tout dire, réparer le dommage éventuel relève de l'estimation d'un futur conditionné⁸⁹.

Quoi qu'il en soit, le vendeur n'a pas intérêt à subir stoïquement la violence des actions de l'acheteur.

2. LES CAUSES D'EXONÉRATION DU VENDEUR

La *CVIM* offre au vendeur de marchandises enfreignant la propriété intellectuelle d'autrui, divers motifs d'absolution contre le recours de son acheteur évincé. En particulier, le vendeur peut faire valoir que :

l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention [résultant de la propriété intellectuelle du tiers], ou

⁸⁶ Savaux, *supra* note 67 à la p 233.

⁸⁷ Franz Werro, « Le dommage ménager : notion et calcul » dans Franz Werro et Pascal Pichonnaz, dir, *Le préjudice corporel : bilan et perspectives*, Berne, Stämpfli, 2009, 15 à la p 29.

⁸⁸ Laurent Hirsch, « Le tort moral dans la jurisprudence récente » dans Werro et Pichonnaz, *ibid* à la p 265.

⁸⁹ Descamps, *supra* note 85 à la p 364.

il s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur⁹⁰.

Ces échappatoires posent un problème, aussi bien moral que juridique. Moralement, ils offrent au vendeur des arguments pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle d'autrui dans le cours de ses affaires. Juridiquement, l'objectif visé est de paralyser toute action récursoire de l'acheteur qui aurait tiré la queue du diable. Sur cette base,

un tribunal a conclu qu'un acheteur, en tant que professionnel averti dans son domaine, ne pouvait ignorer que les lacets utilisés pour les chaussures que le vendeur avait livrées contrevenaient aux droits de marque d'un tiers, et que l'acheteur avait en fait agi « en pleine connaissance » de ces droits; le tribunal a donc estimé qu'en vertu de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 42 l'acheteur ne pouvait obtenir auprès du vendeur les paiements précédemment effectués par l'acheteur pour indemniser le détenteur de la marque commerciale⁹¹.

Il faut avouer qu'il y a là, le franchissement d'un pas vers l'affirmation d'une volonté. Cependant, il faut se demander si la volonté d'extirper du commerce international des marchandises contrefaites peut s'accommoder de l'autorisation implicite de violer les droits de propriété intellectuelle d'autrui exprimée dans le texte de la *CVIM*. Même si la connaissance du droit n'empêche pas sa violation par les individus, le législateur et plus généralement les États, n'ont pas vocation à ouvrir la brèche à cet effet.

Une autre fin de non-recevoir de l'acheteur à agir, résulte de son mutisme ou de son inaction au-delà d'un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque d'éviction⁹². L'on peut justifier cette disposition par l'attitude que devrait avoir un acheteur diligent menacé de perdre ses droits, tant il est vrai « que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation »⁹³. En fait, le législateur peut valablement donner une valeur confirmatoire au silence d'un contractant, pour éviter que l'on ait affaire à des personnes qui cherchent à tirer profit d'une attitude ambigüe⁹⁴. Cependant, une question subsidiaire, mais indispensable, reste entièrement irrésolue, celle du terme du délai raisonnable. Sans doute, faut-il convenir avec la doctrine que le délai raisonnable remplit la fonction du délai d'adaptation⁹⁵, c'est-à-dire le temps nécessaire pour l'acheteur de sortir de sa torpeur, mais il ne correspond aucunement à un contenu permettant de porter un jugement de valeur. En d'autres termes, le droit s'est arrêté, sur ce point à mi-parcours.

⁹⁰ *CVIM*, *supra* note 8, art 42(2) a) et b).

⁹¹ CNUDCI, *supra* note 61 à la p 147.

⁹² *CVIM*, *supra* note 8, art 43(1)

⁹³ Cass civ 1^{re}, 24 mai 2005, (2005) Bull civ I, 203, n° 02-15.188.

⁹⁴ Art 1423 CcQ.

⁹⁵ Jean-Marc Thouvenin, « Le délai raisonnable » dans Société française pour le droit international, *Le droit international et le temps*, Paris, A Pedone, 2001, 109 à la p 115.

Les parties à un contrat international ne peuvent choisir un droit dépourvu de tout lien avec le lieu de l'exécution de sa prestation caractéristique, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent le soumettre à un droit sans aucun lien étatique. En portant l'analyse sur la protection de l'acheteur éconduit par la vente de marchandises de contrefaçon autour des droits civils québécois et français, nous avons recherché avant tout, l'établissement de ce lien pour donner à la *CVIM* l'autorité dont elle jouit sur le droit des parties qui y sont soumises. L'analyse peut donc être répliquée dans l'ordre juridique de tous les États parties à la *CVIM* et, bien au-delà des États parties, à toute convention relative à la protection de la propriété intellectuelle dont le caractère marchand s'impose à l'aune de l'*Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*⁹⁶. En tout état de cause, chacun peut déceler les limites de la *CVIM* et, sans doute, juger de la nécessité de favoriser l'émergence d'un cadre juridique nouveau qui renforce la protection des droits de propriété intellectuelle, un cadre normatif mieux adapté aux exigences des temps modernes, marqués par le développement de la contrefaçon par voie numérique, qu'une partie de la doctrine appelle de ses vœux⁹⁷.

⁹⁶ *Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)*, 15 avril 1994, 1867 RTNU 3, Ann 1C (entrée en vigueur : 1^{er} janvier 1995), en ligne : Organisation Mondiale du Commerce <http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm>.

⁹⁷ Paul K Saint-Amour, dir, *Modernism and Copyright*, Oxford, Oxford University Press, 2011 à la p 157.