

MODULE VIII

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

A Introduction

L'objectif de ce module est de présenter les principales caractéristiques des dispositions de la Partie III, sections 1 à 5, de l'Accord sur les ADPIC, intitulée "Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle". Cette partie traite en 21 articles des procédures destinées à faire respecter les droits que les Membres doivent prévoir pour permettre une action rapide et efficace contre toute atteinte aux DPI couverts par l'Accord. Elle se compose de cinq sections:

- obligations générales (article 41);
- procédures et mesures correctives civiles et administratives (articles 42 à 49);
- mesures provisoires (article 50);
- prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière (articles 51 à 60); et
- procédures pénales (article 61).

Contrairement aux normes de fond relatives à la protection des DPI figurant dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, qui s'appuie largement sur les instruments existants du droit international de la propriété intellectuelle, la Partie III incorpore seulement quelques dispositions pertinentes de traités antérieurs; celles-ci sont brièvement mentionnées ci-après.

1. Contexte

Bien avant les négociations sur l'Accord sur les ADPIC, des préoccupations avaient été exprimées dans le cadre du système commercial multilatéral au sujet de la contrefaçon et du piratage, certains ayant le sentiment que le système international de droits de propriété intellectuelle (DPI) manquait de règles efficaces pour faire respecter les droits. Comme nous l'avons vu dans le module I, une proposition sur le commerce des marchandises de contrefaçon avait été formulée du temps du GATT, en 1978, pendant les négociations commerciales du Tokyo Round, sans qu'il soit possible de parvenir à un accord. Les travaux se sont poursuivis et un mandat spécifique sur les DPI a été donné pour les négociations du Cycle d'Uruguay, y compris l'établissement d'un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon. Une fois adopté, l'Accord sur les ADPIC est devenu le premier traité multilatéral comportant des règles détaillées sur les moyens de faire respecter les DPI, même si d'autres traités sur la propriété intellectuelle, notamment la Convention de Paris et la Convention de Berne, contiennent certaines dispositions spécifiques en la matière.

2. *Qu'est-ce que le respect des droits de propriété intellectuelle?*

Comme on l'a vu dans le module I, un DPI confère au détenteur un "droit exclusif" ou un droit d'exclure. Cela signifie que le détenteur d'un DPI est autorisé à empêcher des tiers d'accomplir certains actes sans son consentement. Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle prennent différentes formes, et peuvent être volontaires ou involontaires. Il y a atteinte lorsqu'un acte qui est couvert par les droits du détenteur, et qui ne fait pas l'objet d'une exception en droit national, est commis. Voici quelques exemples typiques:

- reproduction non autorisée de matériel protégé par le droit d'auteur dans le but de réaliser des gains commerciaux;
- reproduction non autorisée d'une marque de fabrique ou de commerce avec l'intention de faire passer la marchandise pour un produit authentique du titulaire de la marque; ou
- fabrication, utilisation ou vente non autorisée d'une invention protégée par un brevet.

Les atteintes aux DPI touchent des branches de production et des secteurs de produits très divers dans le contexte du commerce international: textiles et vêtements, produits alimentaires, pièces de rechange pour l'automobile et l'aviation, produits pharmaceutiques, ou encore musique et logiciels. Les répercussions potentielles vont bien au-delà de la simple protection des biens de propriété intellectuelle, car les atteintes aux DPI concernent souvent un ou plusieurs des aspects suivants: sécurité et santé des consommateurs, emploi, taxes et droits d'accise, concurrence loyale, lutte contre le crime organisé et conditions de l'IED.

Les deux principales traditions juridiques – common law et droit romano-germanique – présentent des différences considérables sur certains points clés, comme par exemple la valeur accordée aux décisions antérieures. Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits ont été conçues de manière à être compatibles avec les deux régimes. La prise en compte des "différences entre les systèmes juridiques nationaux", qui figure dans le Préambule, était l'une des règles de base pour la négociation de cette partie de l'Accord.

Il n'est guère utile d'élaborer des normes de fond pour la protection de la propriété intellectuelle si le détenteur de droits ne peut pas les faire respecter efficacement au moyen de procédures justes et rapides, y compris dans un contexte où les technologies modernes ont beaucoup facilité les atteintes aux droits. Il faut que les détenteurs de DPI aient la possibilité de mettre un terme aux atteintes et d'éviter qu'il y en ait d'autres, ainsi que d'obtenir réparation pour les pertes subies. C'est pourquoi le Préambule de l'Accord sur les ADPIC reconnaît la nécessité d'élaborer des moyens efficaces et appropriés pour faire respecter ces droits. Conformément au mandat de négociation du Cycle d'Uruguay, le Préambule réaffirme aussi la nécessité d'établir un cadre multilatéral de principes, règles et disciplines relatifs au commerce international des marchandises de contrefaçon.

Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC précisent les procédures et les mesures correctives civiles et administratives, y compris les mesures provisoires, qui doivent être prévues pour les actes portant atteinte à tout droit de propriété intellectuelle couvert par l'Accord. Les prescriptions sont plus strictes pour la contrefaçon de marque et le piratage

portant atteinte au droit d'auteur: les Membres sont tenus de prévoir des mesures à la frontière pour permettre des actions contre l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur; en outre, des procédures pénales doivent être appliquées 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. L'emploi des expressions "offerte", "pourront être obtenus" et d'autres expressions similaires pour beaucoup de mesures correctives destinées à faire respecter les droits indique que les règles de l'Accord sur les ADPIC laissent généralement au détenteur la responsabilité d'engager des procédures destinées à faire respecter les droits, et aux Membres la responsabilité de mettre en place des procédures efficaces et des mesures correctives dissuasives. Cette approche générale correspond bien au fait que les DPI intellectuelle sont des droits privés, comme le reconnaît le Préambule de l'Accord sur les ADPIC. Beaucoup de dispositions de l'Accord imposent aux Membres d'habiliter les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes à prendre certaines mesures (voir les articles 43:1; 44:1; 45; 46; 47; 48:1; 50:1, 2, 3 et 7; 53; 56 et 59). Ces autorités conservent alors un pouvoir d'appréciation pour l'application des règles à chaque cas spécifique.

La Partie III comporte un certain nombre de prescriptions optionnelles, comme par exemple la possibilité d'élargir les mesures à la frontière pour couvrir les exportations de marchandises portant atteinte à des droits, ou d'appliquer des procédures pénales pour des actes portant atteinte à des DPI autres que la contrefaçon et le piratage.

3. *Application des principes fondamentaux*

Les principes fondamentaux de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent aux dispositions relatives aux moyens de faire respecter les DPI, de même qu'aux autres aspects de la protection. Cela signifie, entre autres choses, que les Membres sont libres, sans que cela soit une obligation, de mettre en œuvre des procédures et des mesures correctives plus strictes, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC (article 1:1), c'est-à-dire par exemple que les sauvegardes contre les usages abusifs soient respectées. Les Membres sont aussi libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre la Partie III de l'Accord sur les ADPIC dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. Compte tenu des différences qui existent dans les législations nationales pour ce qui est des règles destinées à faire respecter les droits, l'Accord sur les ADPIC ne cherche pas à harmoniser ces règles mais fixe certaines normes minimales (article 1:1). En outre, les Membres sont obligés d'accorder un traitement non discriminatoire aux ressortissants de tous les autres Membres, c'est-à-dire le traitement national et le traitement NPF (articles 3 et 4) pour ce qui est des procédures et des mesures correctives. Enfin, comme les normes de fond relatives à la protection des catégories de DPI couverts par l'Accord sur les ADPIC, la Partie III concernant les moyens de faire respecter les droits est soumise au système de règlement des différends de l'OMC (article 64:1).

4. *Quelle est la relation entre l'Accord sur les ADPIC et d'autres conventions et traités?*

Des dispositions des Conventions de Paris et de Berne préexistantes sont incorporées par référence dans l'Accord sur les ADPIC (voir les articles 2:1 et 9:1) et font donc partie des

obligations que doivent remplir tous les Membres au titre de l'Accord. Plusieurs d'entre elles concernent les moyens de faire respecter les droits, par exemple:

- la saisie à l'importation de tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial (article 9 de la Convention de Paris). Cela s'applique aussi pour la saisie à l'importation de tout produit portant illicitement une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur (article 10 de la Convention de Paris);
- la saisie de toute œuvre contrefaite lorsque l'œuvre originale est protégée par le droit d'auteur, y compris à l'importation (article 16 de la Convention de Berne).

B Obligations générales

Les obligations générales des Membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont énoncées à l'article 41. Elles s'appliquent à toutes les procédures judiciaires et administratives destinées à faire respecter les droits qui sont mentionnées dans la Partie III. L'objectif est de permettre une action efficace contre toute atteinte aux DPI, dans le respect des principes de base de la régularité de la procédure, en évitant la création d'obstacles au commerce légitime et en offrant des sauvegardes contre l'usage abusif de ces procédures.⁷⁹

Les Membres doivent faire en sorte que leur législation nationale comporte des procédures permettant aux détenteurs de prendre des mesures efficaces contre les atteintes aux DPI couverts par l'Accord sur les ADPIC. Cette obligation signifie habituellement que les autorités compétentes, judiciaires ou autres, sont habilitées à ordonner certaines mesures juridiques. Les procédures doivent inclure des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives constituant un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure (article 41:1).⁸⁰

L'article 41:1 dispose que ces procédures seront appliquées de manière:

- à éviter la création d'obstacles au commerce légitime; et
- à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cette prescription est complétée par des dispositions spécifiques dans les sections suivantes, qui prévoient par exemple l'indemnisation du défendeur (article 48) et la possibilité d'exiger une caution ou une garantie équivalente dans le cas où des mesures à la frontière sont appliquées (article 53:1), ainsi que d'autres sauvegardes détaillées relatives aux procédures concernant les mesures provisoires et les mesures à la frontière. Les principes généraux de traitement loyal et équitable vont aussi dans ce sens, puisqu'il s'agit d'assurer un équilibre entre les intérêts du détenteur et ceux du prétendu contrevenant.

⁷⁹ L'Inde et le Brésil ont invoqué, entre autres choses, l'article 41 dans leurs demandes de consultations respectives avec l'Union européenne et les Pays-Bas dans l'affaire *Union européenne et un État membre – Saisie de médicaments génériques en transit* (DS408 et DS409). Au moment de la rédaction, l'affaire en était toujours au stade des consultations.

⁸⁰ Dans l'affaire *Communautés européennes/Grèce - Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle pour les films et les programmes de télévision* (DS124 et DS125), les États-Unis ont allégué qu'un grand nombre de stations de télévision en Grèce diffusaient régulièrement des films et programmes de télévision protégés par le droit d'auteur, sans l'autorisation des titulaires, et qu'il n'y avait pas de mesures correctives efficaces contre ces atteintes, ni de moyens de dissuasion suffisants. Par la suite, la Grèce a adopté une législation prévoyant la fermeture immédiate des stations de télévision portant atteinte aux DPI. Le niveau de piratage estimé a nettement baissé et des condamnations pénales ont été prononcées. Sur la base de ces faits nouveaux, les parties au différend sont convenues de mettre fin aux consultations et de notifier une solution mutuellement convenue à l'OMC.

Les principes de base de la régularité de la procédure comprennent les prescriptions suivantes:

- **les procédures seront loyales et équitables** pour toutes les parties concernées, sans être inutilement complexes ou coûteuses, ni comporter des délais déraisonnables ou entraîner des retards injustifiés (article 41:2);
- **les décisions au fond** seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu, de manière à assurer la transparence nécessaire. Elles seront, de préférence, écrites et motivées, et s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre (article 41:3); et
- les parties auront la **possibilité de demander la révision** par une autorité judiciaire des décisions administratives finales. Sous réserve des dispositions attributives de compétences prévues par la législation d'un Membre, cela sera également possible pour au moins les aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond. Toutefois, les Membres ne sont pas obligés de prévoir la révision d'acquittements dans des affaires pénales (article 41:4).

Par ailleurs, l'article 41:5 énonce certaines considérations générales concernant les contraintes en matière de ressources et les rapports avec d'autres domaines de l'application des lois. Pour toute la Partie III sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, il est ainsi entendu que:

- les Membres ne sont pas obligés de mettre en place, pour faire respecter les DPI, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général;
- les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits ne doivent pas affecter la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général; et
- les Membres ne sont pas obligés de répartir les ressources entre les moyens de faire respecter les DPI et les moyens de faire respecter la loi en général.

C Procédures et mesures correctives civiles et administratives

Les obligations des Membres pour ce qui est des procédures civiles et administratives concernant le fond de l'affaire et de toutes mesures correctives qui en résulteraient sont énoncées dans la section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC (articles 42 à 49). Le détenteur doit avoir la possibilité d'engager une procédure judiciaire civile à l'égard d'un contrevenant en ce qui concerne les DPI couverts par l'Accord. Les procédures administratives ne sont pas obligatoires, mais l'article 49 prévoit que les mêmes principes leur seront applicables, dans la mesure où des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire.

1. Procédures loyales et équitables

Les procédures civiles et administratives doivent être loyales et équitables (article 42). Cela signifie ce qui suit:

- les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations;
- toutes les parties, y compris les défendeurs et le prétendu contrevenant, seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant;
- les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire;
- toutes les parties seront habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents; et
- la procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. Cela pourrait par exemple être pertinent dans les cas où l'avis d'un expert est demandé pour la détermination de dommages-intérêts.

2. *Éléments de preuve*

L'article 43 décrit la façon dont les règles concernant les éléments de preuve devraient être appliquées dans les procédures civiles et administratives. Dans les cas où des éléments de preuve susceptibles d'être importants pour une partie sont sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que ces éléments de preuve soient produits. Cela s'entend cependant sous réserve qu'il existe des conditions garantissant la protection des renseignements confidentiels, ce qui est important par exemple si en produisant des éléments de preuve on risque de divulguer des secrets commerciaux. Cette obligation s'applique uniquement dans les cas où la partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse et qu'elle souhaite voir divulguer.

Si une partie refuse sans raison valable l'accès aux renseignements en sa possession, ne fournit pas ces renseignements dans un délai raisonnable, ou entrave notablement une procédure concernant une action engagée pour assurer le respect d'un droit, les autorités judiciaires pourront être habilitées à rendre leurs décisions sur la base des renseignements qui leur auront été présentés. Quoi qu'il en soit, les parties se verront ménager la possibilité de se faire entendre.

3. *Mesures correctives*

Les autorités judiciaires doivent être habilitées à prendre trois types de mesures correctives: injonctions, dommages-intérêts et autres mesures correctives.

a) Injonctions

Une injonction est une décision judiciaire qui interdit à une partie d'accomplir un acte spécifique ou qui lui ordonne de remédier à un préjudice ou à un dommage. Une partie qui refuse d'obéir à une injonction commet une atteinte à l'action de la justice, civile ou pénale, et s'expose à des dommages-intérêts ou à d'autres sanctions.

L'article 44:1 dispose que les autorités judiciaires seront habilitées à avoir recours à des injonctions, c'est-à-dire à ordonner à une partie de cesser toute action portant atteinte aux DPI. L'objectif est, entre autres choses, d'empêcher la distribution sur le marché intérieur de marchandises importées portant atteinte à un droit, immédiatement après leur dédouanement.

Il y a deux précisions:

- les Membres ne sont pas obligés de prévoir des injonctions pour les produits acquis ou commandés de bonne foi (article 44:1);
- en ce qui concerne l'utilisation d'un droit sans l'autorisation du détenteur par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, d'une manière compatible avec les règles de l'Accord sur les ADPIC autorisant une telle utilisation (articles 31 et 37:2), les Membres pourront limiter les mesures correctives possibles au versement d'une rémunération conformément à l'article 31 h). Dans les autres cas, quand les mesures correctives prévues par l'Accord sur les ADPIC seront incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate pourront être obtenus (article 44:2).

b) Dommages-intérêts

Les mesures correctives possibles doivent inclure des dommages-intérêts, liés au fait que le contrevenant savait qu'il portait atteinte au droit ou a fait preuve de négligence. L'article 45:1 dispose que, si le contrevenant a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, les autorités judiciaires doivent être habilitées à lui ordonner de verser au détenteur du droit:

- des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que le détenteur a subi du fait de l'atteinte portée à son DPI (article 45:1); et
- des frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés (article 45:2).

Dans les cas appropriés, les tribunaux pourront aussi être autorisés à ordonner le recouvrement des bénéficiaires et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis, même si le contrevenant a agi de bonne foi (article 45:2). Les tribunaux risquent de rencontrer des difficultés pour quantifier le dommage et déterminer ce qui constitue une réparation adéquate, mais ce problème existe dans d'autres domaines juridiques et n'est donc pas propre aux atteintes portées aux DPI.

c) Autres mesures correctives

En plus des injonctions et des dommages-intérêts, et afin de créer un moyen de dissuasion efficace, l'article 46 dispose que les autorités judiciaires doivent aussi être habilitées à ordonner que les marchandises portant atteinte aux droits soient, sans dédommagement:

- écartées des circuits commerciaux; ou
- détruites (à moins que cela ne soit contraire à la constitution d'un pays).

Les autorités doivent aussi être habilitées à ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la production des marchandises en cause soient écartés des circuits commerciaux. Lors de l'examen des demandes concernant de telles mesures correctives, les tribunaux tiendront compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera normalement pas suffisant pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

4. *Droit d'information*

Afin d'aider le détenteur à identifier la provenance des marchandises en cause et à prendre des mesures appropriées à l'égard de différentes personnes dans les circuits de distribution, les autorités judiciaires pourront être habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit:

- de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause; et
- de leurs circuits de distribution (article 47).

Cette disposition est elle aussi soumise au principe fondamental de la proportionnalité, puisque cette mesure doit être appliquée d'une manière proportionnée à la gravité de l'atteinte.

5. *Indemnisation du défendeur*

L'une des sauvegardes prévues dans la section sur les moyens de faire respecter les droits est énoncée à l'article 48:1: les tribunaux seront habilités à ordonner à un requérant qui a utilisé abusivement des procédures destinées à faire respecter les droits de verser, à un défendeur injustement requis de faire ou de ne pas faire, un dédommagement adéquat. Ce dédommagement pourra couvrir à la fois le dommage subi par le défendeur et ses frais, y compris les honoraires d'avocat appropriés.

L'article 48:2 s'applique aux actions des autorités et agents publics pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à la protection ou au respect des DPI. Les Membres ne pourront dégager les autorités et agents de leur responsabilité que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.

D Mesures provisoires

L'article 50 impose aux Membres de prévoir des mesures provisoires pour permettre une action efficace et rapide contre les atteintes alléguées. Ces injonctions temporaires sont un outil important dans l'attente du règlement d'un différend au niveau judiciaire. Elles se distinguent des injonctions prévues à l'article 44:1 puisque l'atteinte alléguée à un DPI n'a pas encore été pleinement établie. Pour ce qui est des autres mesures civiles et administratives requises en vertu de l'Accord sur les ADPIC, des mesures provisoires doivent être prévues pour tous les droits couverts par l'Accord.

1. *Pourquoi des mesures provisoires, et de quel type?*

Étant donné qu'une procédure judiciaire complète concernant le fond d'une affaire peut prendre du temps, il est parfois nécessaire que les autorités judiciaires soient habilitées à agir rapidement et efficacement pour faire cesser immédiatement toute atteinte alléguée, soit après avis soit, en cas d'urgence, sans que le prétendu contrevenant ne soit avisé. L'article 50:1 oblige les Membres à autoriser les tribunaux à ordonner des mesures provisoires dans deux situations:

- pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un DPI ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement; et
- pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à une atteinte alléguée.

En cas d'atteinte délibérée, comme la contrefaçon de marque ou le piratage portant atteinte au droit d'auteur, le défendeur risque d'essayer de faire disparaître ou de détruire des éléments de preuve s'il est avisé à l'avance de l'enquête. C'est pourquoi l'Accord sur les ADPIC impose aux Membres d'habiliter les autorités judiciaires à adopter des mesures provisoires sans que le prétendu contrevenant soit entendu, en particulier lorsque tout retard pourrait causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve (article 50:2).

2. Règles de procédure et sauvegardes contre les usages abusifs

Les tribunaux pourront exiger du requérant qu'il fournisse des éléments de preuve indiquant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente (article 50:3). Le requérant pourra aussi être tenu de fournir des informations nécessaires à l'identification des marchandises (article 50:5).

Dans les cas où des mesures provisoires auront été prises sans avis préalable, les parties affectées devront cependant être avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard. Le défendeur aura droit à une révision, afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci seront modifiées, abrogées ou confirmées (article 50:4).

L'article 50 prévoit certaines sauvegardes additionnelles contre l'usage abusif des mesures provisoires. Les tribunaux seront ainsi habilités:

- à ordonner au requérant de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus (article 50:3);
- à abroger ou annuler les mesures provisoires, à la demande du défendeur, si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans un délai raisonnable déterminé par l'autorité judiciaire ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long (article 50:6); et
- à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, de verser à celui-ci un dédommagement en réparation de tout dommage causé par les mesures provisoires, dans les cas où:
 - les mesures seront abrogées;

- les mesures cesseront d'être applicables parce que le requérant n'a pas agi ou a omis d'agir de manière appropriée; ou
- il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un DPI (article 50:7).

En ce qui concerne les procédures civiles et administratives (article 49), l'article 50:8 précise que ces principes s'appliquent aussi aux procédures administratives, étant donné qu'une mesure provisoire peut être ordonnée à la suite de telles procédures.⁸¹

E Mesures à la frontière

L'action la plus efficace pour faire respecter les droits est généralement celle qui est menée au niveau de la production des marchandises portant atteinte à des DPI. L'Accord sur les ADPIC tient compte du fait qu'il n'est pas nécessairement possible de faire respecter les droits à ce niveau quand il s'agit de marchandises importées et incorpore par conséquent des procédures spéciales pour faire respecter les DPI à la frontière. Ces prescriptions spéciales font l'objet des articles 51 à 60 de l'Accord. Elles permettent aux détenteurs de DPI d'obtenir la coopération des autorités douanières pour intercepter à la frontière les marchandises en cause et empêcher leur mise en circulation. C'est ce qu'on appelle la "suspension de la mise en circulation" par les autorités douanières; la suspension n'équivaut pas à une véritable action destinée à faire respecter les droits et devra donc, pour être finalement efficace, être suivie d'une procédure juridique conduisant à une décision au fond. En règle générale, le détenteur doit demander aux autorités douanières d'agir; les autorités douanières ne sont en effet pas obligées d'agir d'office, même si les Membres peuvent le prévoir.

1. Portée et champ d'application

a) Champ d'application obligatoire: marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur et marchandises de marque contrefaites

Les marchandises visées par des procédures destinées à faire respecter les droits à la frontière doivent inclure au moins les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur (article 51).

Aux termes de la note de bas de page 14 a), l'expression "marchandises de marque contrefaites" s'entend de "toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question

⁸¹ Plusieurs différends réglés à l'OMC ont porté sur les mesures provisoires offertes. Les affaires *Danemark – Mesures affectant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle* (DS83) et *Suède – Mesures affectant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle* (DS86) concernaient l'obligation de prévoir des mesures provisoires rapides et efficaces, sans que l'autre partie soit entendue (article 50:2), dans le cadre des procédures civiles relatives à des DPI. Suite aux modifications apportées aux lois du Danemark et de la Suède, les parties aux différends ont notifié des solutions mutuellement convenues. Dans l'affaire *Argentine – Certaines mesures concernant la protection des brevets et des données résultant d'essais* (DS196), les États-Unis ont allégué dans leur demande de consultations, entre autres choses, que l'Argentine n'avait pas prévu de mesures provisoires rapides et efficaces, telles que des injonctions provisoires, pour empêcher que des actes portant atteinte à des droits de brevet ne soient commis. Ce différend a été réglé grâce à une solution mutuellement convenue, dans le cadre de laquelle l'Argentine s'est engagée à présenter à son Congrès national un projet de loi contenant des dispositions précises relatives au pouvoir des autorités judiciaires d'ordonner des mesures provisoires en ce qui concerne les brevets.

en vertu de la législation du pays d'importation". Le terme "contrefaçon" n'est donc utilisé dans l'Accord sur les ADPIC qu'en ce qui concerne les marques. Les marchandises de marque contrefaites résultent de la copie servile de marques de fabrique ou de commerce. Elles donnent l'impression d'être un produit authentique (par exemple un sac Louis Vuitton, une montre Rolex, des chaussures Puma) provenant du véritable fabricant ou négociant. On peut donc généralement considérer qu'il y a fraude, puisque la confusion entre le produit authentique et la copie essentiellement identique est intentionnelle. Il ne s'agit pas d'une atteinte "ordinaire" au droit des marques, pour laquelle la question serait de savoir si la marque d'un prétendu contrevenant est suffisamment proche d'une marque enregistrée pour qu'il y ait risque de confusion entre les deux.

Aux termes de la note de bas de page 14 b), l'expression "marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" s'entend de "toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation". Le terme "pirate" se rapporte donc aux atteintes au droit d'auteur et aux droits connexes. Le piratage n'est pas un phénomène récent. Toutefois, il a pris de l'ampleur avec le perfectionnement des moyens qui permettent de communiquer les œuvres (supports imprimés, médias, enregistrements audio et vidéo) et les progrès des technologies (informatiques et numériques) qui facilitent la reproduction et la communication des œuvres protégées par le droit d'auteur.

b) Champ d'application facultatif

Les Membres peuvent, sans que cela soit une obligation, prévoir des mesures à la frontière pour:

- les marchandises qui impliquent des atteintes à d'autres DPI – brevets, IG, dessins et modèles industriels ou schémas de configuration de circuits intégrés –, à condition que les autres prescriptions énoncées dans la section 4 soient observées (article 51);
- les marchandises portant atteinte à des DPI destinées à être exportées (article 51);
- les importations parallèles: les Membres ne sont pas obligés d'appliquer des mesures à la frontière aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement (note de bas de page 13 relative à l'article 51). En effet, les importations parallèles ou "du marché gris" ne sont pas des importations d'articles de contrefaçon produits sans aucune autorisation du détenteur et ne peuvent pas être considérées comme des marchandises portant atteinte aux DPI dans le pays d'importation. Ainsi qu'il est expliqué dans le module I, ces produits sont mis sur le marché dans un pays par le détenteur ou avec son autorisation, puis importés dans un autre pays sans son approbation.
- les marchandises en transit: la note de bas de page 13 relative à l'article 51 précise que les Membres ne sont pas obligés de prévoir des mesures à la frontière dans ce cas;
- les importations *de minimis*, c'est-à-dire l'importation de petites quantités de marchandises sans caractère commercial, généralement contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois. Il sera souvent difficile pour

les autorités douanières de contrôler de telles importations, et le détenteur risque d'être moins disposé à prendre en charge les coûts associés au respect des droits. Néanmoins, certains Membres ont adopté une politique de "tolérance zéro" et considèrent que même les importations de cette nature portent atteinte aux droits et que l'importateur (le voyageur par exemple) peut être jugé coupable d'une infraction en pareil cas (article 60); et

2. Règles de procédure et sauvegardes contre les usages abusifs

De même que les autres procédures destinées à faire respecter les droits, les mesures à la frontière sont soumises à certaines règles et à des sauvegardes contre les usages abusifs, dont certaines sont semblables aux prescriptions applicables aux mesures provisoires au titre de l'article 50.

a) Demande, y compris éléments de preuve et description des marchandises

Chaque Membre doit désigner une "autorité compétente" à laquelle les demandes de mesures douanières des détenteurs de droits seront présentées (article 51). Il s'agit d'une autorité judiciaire (magistrat ou tribunal) ou d'une autorité administrative (par exemple un service spécial de l'administration des douanes).

Les détenteurs qui demandent que des mesures à la frontière soient prises doivent fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du Membre importateur il est présumé y avoir atteint à des DPI. Cette tâche est facilitée quand les droits sont soumis à un enregistrement, et peut s'avérer difficile dans le cas contraire, par exemple pour les œuvres protégées par le droit d'auteur, car il faut alors que les douanes acquièrent des compétences dans le domaine des DPI. Le requérant est aussi tenu de fournir une description suffisamment détaillée des marchandises concernées en vue de faciliter leur identification par les autorités douanières. Les autorités compétentes lui font ensuite savoir, dans un délai raisonnable, si elles ont fait droit à sa demande et pendant combien de temps elles prendront les mesures demandées, dans le cas où ce sont elles qui le déterminent (article 52).

b) Avis de suspension

Quand la mise en libre circulation de certaines marchandises a été suspendue, l'importateur et le requérant en seront avisés dans les moindres délais (article 54).

c) Durée de la suspension

La suspension de la mise en circulation des marchandises par les douanes est limitée dans le temps: si le requérant n'engage pas de procédure conduisant à une décision au fond dans les 10 jours ouvrables suivant l'avis de suspension, et si l'autorité dûment habilitée à cet effet n'a pas prolongé provisoirement la suspension, les marchandises seront normalement mises en libre circulation. Ce délai peut être prorogé de 10 jours supplémentaires (article 55).

Une fois qu'une procédure judiciaire conduisant à une décision au fond a été engagée, le défendeur peut demander une révision afin qu'il soit décidé si la mesure doit être modifiée ou abrogée, ou au contraire confirmée.

Des règles spéciales s'appliquent lorsque la suspension a lieu sur la base d'une décision n'émanant pas d'un tribunal ou d'une autre autorité indépendante, et lorsque les marchandises concernées comportent des dessins et modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des renseignements non divulgués. Dans ce cas, l'importateur doit pouvoir obtenir la mise en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution suffisante pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte, si le délai prévu pour engager une procédure est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesures provisoires (article 53:2).

d) Caution et dédommagement

Comme pour les mesures provisoires, la section concernant les mesures à la frontière prévoit certaines sauvegardes additionnelles contre les usages abusifs, au titre desquelles l'autorité compétente peut exiger du requérant:

- qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cependant, cette caution ne doit pas décourager indûment le recours à ces procédures (article 53:1); et
- qu'il verse un dédommagement approprié aux personnes lésées par la rétention injustifiée de marchandises ou par la rétention de marchandises mises en libre circulation parce que le requérant n'a pas engagé en temps utile une procédure conduisant à une décision au fond (article 56).

3. *Droit d'inspection et d'information*

Dans la plupart des cas, le détenteur d'un droit est évidemment le mieux placé pour aider à identifier les marchandises qui y portent atteinte. C'est pourquoi les autorités compétentes peuvent ménager au détenteur, ainsi qu'à l'importateur, une possibilité suffisante d'inspecter toutes marchandises retenues par les autorités douanières. Cela doit permettre au détenteur d'établir le bien-fondé de ses allégations, et à l'importateur de préparer sa défense. Dans les cas où il est déterminé que les marchandises portent atteinte au droit par une décision au fond, l'Accord sur les ADPIC laisse les Membres décider si le détenteur doit être informé des noms d'autres personnes dans le circuit de distribution, afin que des mesures appropriées puissent aussi être prises à leur égard. Le droit d'inspection et d'information est soumis à la protection des renseignements confidentiels (article 57).

4. *Mesures correctives*

En vertu de l'article 59, les autorités compétentes doivent être habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit, de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur. Contrairement à ce qui est prévu à l'article 46 (qui traite des mesures correctives civiles générales), il n'y a pas pour les mesures à la frontière de mesures correctives concernant le matériel utilisé pour produire les marchandises, étant donné que cette section concerne des marchandises importées pour lesquelles le matériel de production se situe généralement dans un pays tiers. À part cela, les principes énoncés à l'article 46 au sujet des mesures correctives civiles s'appliquent aux mesures à la frontière:

- il faut veiller au caractère proportionné de la mesure;
- aucun dédommagement n'est versé au défendeur;
- la mesure est ordonnée pour éviter de causer un préjudice au détenteur du droit; et
- la mesure n'est pas contraire aux prescriptions constitutionnelles.

Les mesures correctives sont sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur, par exemple pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure civile, et sont sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire.

Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, il est précisé que les autorités ne pourront pas permettre la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni les assujettir à un autre régime douanier (par exemple le transit), sauf dans des circonstances exceptionnelles.

5. Règles spéciales pour une action menée d'office

Prévoir une action menée d'office (c'est-à-dire en l'absence d'une demande du détenteur d'un droit) par les autorités compétentes n'est pas obligatoire au titre de l'Accord sur les ADPIC. Cependant, dans les cas où les Membres prévoient que les autorités compétentes agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation de marchandises en se fondant sur des présomptions de preuve d'une atteinte à un DPI, certaines règles additionnelles s'appliquent (article 58):

- il peut être demandé à tout moment au détenteur du droit de fournir des renseignements pour aider les autorités compétentes à agir de leur propre initiative; et
- l'importateur et le détenteur du droit doivent être avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où l'importateur a fait appel de la suspension, les conditions relatives à la durée de la suspension (article 55) s'appliquent *mutatis mutandis*.

De même qu'en vertu de l'article 48:2, les autorités publiques doivent, pour être dégagées de la responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées, avoir agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.

L'application des dispositions relatives aux mesures à la frontière a été examinée par le Groupe spécial *Chine – Droits de propriété intellectuelle* (DS362). Un résumé de cette affaire figure dans l'encadré VIII.1 plus bas.

F Procédures pénales

1. Portée et champ d'application

La cinquième et dernière section de la partie de l'Accord sur les ADPIC consacrée aux moyens de faire respecter les droits concerne les procédures pénales. L'article 61 dispose que les Membres "prévoient des procédures pénales et des peines applicables" pour:

- les actes délibérés;
- de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte au droit d'auteur;
- commis à une échelle commerciale.

Le Groupe spécial *Arabie saoudite – DPI* (DS567) a examiné le sens du membre de phrase "prévoient des procédures pénales et des peines applicables". Selon lui, l'existence d'une loi écrite formelle prévoyant la criminalisation du piratage délibéré commis à une échelle commerciale ne libère pas automatiquement de l'obligation énoncée à l'article 61. Il faut aussi examiner la question de savoir si, et le cas échéant, comment, une telle loi est appliquée dans la pratique, en tenant compte des éléments de preuve dont disposent les autorités et d'autres circonstances pertinentes.

L'article 61 reconnaît explicitement que les Membres pourront prévoir des procédures pénales applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsque ces actes sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

2. *Mesures correctives*

Les sanctions pénales doivent inclure l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant servi à les produire (encadré VIII.1).

ENCADRÉ VIII.1 CHINE – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ⁸² (DS362)		
PARTIES	DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC	DATES IMPORTANTES
Plaignant États-Unis	Articles 9, 41, 46, 59, 61	Établissement du Groupe spécial 25 septembre 2007
Défendeur Chine		Adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel 20 mars 2009
<i>Mesures en cause et droit de propriété intellectuelle en cause</i>		
<p>• Mesures en cause:</p> <p>i) Loi pénale de la Chine et les Interprétations y relatives par la Cour populaire suprême qui établissent les seuils applicables aux procédures et sanctions pénales en cas d'atteinte aux DPI;</p> <p>ii) le Règlement sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l'administration des douanes de la Chine et les mesures de mise en œuvre connexes régissant la mise hors circuit des marchandises contrefaites confisquées par les autorités douanières; et</p> <p>iii) l'article 4 de la Loi sur le droit d'auteur de la Chine, qui refuse de protéger et de respecter le droit d'auteur et les droits connexes pour ce qui est des œuvres dont la publication ou la distribution n'ont pas été autorisées sur le territoire chinois.</p> <p>• Droit de PI en cause: Droit d'auteur et marques de fabrique ou de commerce</p>		
<i>Résumé des principales constatations du Groupe spécial⁸³</i>		
a) Seuils		
<p>• Article 61 de l'Accord sur les ADPIC: Le Groupe spécial a constaté que bien que les mesures pénales de la Chine excluent la responsabilité pénale pour certaines atteintes au droit d'auteur et aux marques dans les cas où l'infraction se situait en deçà des seuils numériques fixés en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le bénéfice, les ventes ou les copies des marchandises contrefaites, ce fait à lui seul n'était pas suffisant pour constater l'existence d'une violation, parce que l'article 61 n'exigeait pas des Membres qu'ils pénalisent toute atteinte au droit d'auteur et aux marques. Il a constaté que l'expression "échelle commerciale" figurant à l'article 61 désignait "l'ampleur ou l'importance de l'activité commerciale ordinaire ou habituelle pour un produit donné sur un marché donné". Il n'a pas entériné les seuils de la Chine mais a conclu que les éléments de preuve factuels présentés par les États-Unis étaient insuffisants pour montrer si les cas dans lesquels la responsabilité était exclue satisfaisaient ou non au critère de l'"échelle commerciale" prévu dans l'Accord sur les ADPIC lorsque ce critère était appliqué au marché de la Chine.</p>		
b) Mesures douanières		
<p>• Article 59 de l'Accord sur les ADPIC: Le Groupe spécial a constaté que les mesures douanières n'étaient pas visées par les articles 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure où elles s'appliquaient aux exportations. S'agissant des importations, bien que la vente aux enchères des marchandises ne soit pas prohibée par l'article 59, il a conclu que la façon dont les autorités douanières de la Chine vendaient aux enchères ces marchandises était incompatible avec</p>		

⁸² Chine – Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle.

⁸³ Autres questions traitées dans cette affaire: les éléments *prima facie*; le mandat du Groupe spécial; le caractère exhaustif de l'article 59 de l'Accord sur les ADPIC; les renseignements obtenus de l'OMPI.

ENCADRÉ VIII.1 CHINE – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE⁸² (DS362)

l'article 59 parce qu'elle permettait de vendre des marchandises après que la marque de fabrique ou de commerce avait simplement été retirée, et pas seulement dans des circonstances exceptionnelles.

c) Droit d'auteur

- **Article 9:1 de l'Accord sur les ADPIC (articles 5 1) et 17 de la Convention de Berne) et article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC:** Le Groupe spécial a constaté que, bien que la Chine ait le droit d'interdire la circulation et l'exposition des œuvres, comme cela était reconnu à l'article 17 de la Convention de Berne, cela ne justifiait pas de refuser toute protection conférée par le droit d'auteur à toute œuvre. Le fait que la Chine ne protégeait pas le droit d'auteur sur les œuvres illégales (c'est-à-dire les œuvres interdites en raison de leur contenu illicite) était par conséquent incompatible avec l'article 5 1) de la Convention de Berne, tel qu'incorporé par l'article 9:1, ainsi qu'avec l'article 41:1.

G Coopération et points de contact

1. Coopération entre les Membres

Bien que l'article 69 concernant la coopération internationale se situe dans la Partie VII de l'Accord sur les ADPIC, consacrée aux dispositions institutionnelles, il est directement lié à la Partie III, consacrée aux moyens de faire respecter les DPI. Il dispose que les Membres conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des DPI.

2. Points de contact

Afin de promouvoir concrètement cet objectif, les Membres sont tenus d'établir des points de contact au sein de leur administration et d'être prêts à échanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils sont obligés de favoriser l'échange de renseignements et la coopération entre les autorités douanières en ce qui concerne deux catégories d'atteintes aux DPI: le commerce de marchandises de marque contrefaites et le commerce de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.

Le Conseil des ADPIC reçoit des notifications et des mises à jour de la part des Membres concernant ces points de contact; celles-ci sont désormais publiées sur le portail e-TRIPS, e-trips.wto.org. Pour plus de renseignements, voir l'appendice 1, section C4.