

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
160 francs suisses
Fascicule mensuel:
17 francs suisses

104^e année - N^{os} 7/8
Juillet/Août 1988

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention de Paris. Adhésion: Malaisie	303
Traité de Budapest. Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt: National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB) (Royaume-Uni)	303

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Madrid. Assemblée. Dix-neuvième session (12 ^e session extraordinaire), et Comité des directeurs. Dix-septième session (10 ^e session extraordinaire) (Genève, 18-22 avril 1988)	304
---	-----

ACTIVITÉS D'AUTRES ORGANISATIONS

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI). Comité exécutif (Sydney, 10-15 avril 1988)	306
--	-----

ÉTUDES

Les recours en matière de propriété intellectuelle, de <i>R.I. Barker</i>	313
---	-----

LIVRES ET ARTICLES

Notice bibliographique	336
----------------------------------	-----

NOUVELLES DIVERSES

Dominique, Fidji, Japon, Syrie, Tuvalu, Zimbabwe	337
--	-----

CALENDRIER DES RÉUNIONS

338

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

AUSTRALIE

Loi de 1955 sur les marques (version codifiée au 31 décembre 1986, modifiée par la Loi de 1987 sur la compétence des tribunaux (modifications diverses)) (N^o 23 de 1987) Texte 3-001

© OMPI 1988

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

Notifications relatives aux traités

Convention de Paris

Adhésion

MALAISIE

Le Gouvernement de la Malaisie a déposé le 23 juin 1988 son instrument d'adhésion à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

La Malaisie n'était pas jusqu'alors membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris.

La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard de la Malaisie à la date indiquée par le Gouvernement de la Malaisie, soit le 1^{er} janvier 1989. Dès cette date, la Malaisie deviendra membre de l'Union de Paris.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de l'Union de Paris, la Malaisie sera rangée dans la classe VII.

Notification Paris N° 120, du 24 juin 1988.

Traité de Budapest

Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt

NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL AND MARINE BACTERIA LTD. (NCIMB)
(Royaume-Uni)

Le directeur général de l'OMPI a été informé, par une notification du Gouvernement du Royaume-Uni reçue le 19 juin 1988, que la liste des types de micro-organismes dont le dépôt est accepté par les National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB), autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été étendue aux types de micro-

organismes suivants:

- a) les levures (y compris celles contenant des plasmides) qui peuvent être conservées, sans modification notable de leurs propriétés, par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation, qui sont classées selon le danger qu'elles présentent dans une catégorie non supérieure au groupe 2 défini par le *UK Advisory Committee on Dangerous Pathogens* (ACDP), et pour lesquelles les normes matérielles d'isolement ne doivent pas être supérieures au niveau II défini par le *UK Advisory Committee on Genetic Manipulation* (ACGM);
- b) les semences dont le taux d'humidité peut être porté à un faible niveau et/ou qui peuvent être stockées à de basses températures sans que leur pouvoir germinatif ne s'en trouve altéré de façon excessive. Les NCIMB se réservent le droit de refuser d'accepter en dépôt les semences dont la dormance est exceptionnellement difficile à rompre.

Lorsque les dispositions réglementaires obligent les NCIMB à obtenir une licence ou un certificat avant d'accepter les semences en dépôt, le coût effectif de l'obtention de cette licence ou de ce certificat est à la charge du déposant.

L'acceptation de semences par les NCIMB ainsi que la fourniture d'échantillons de celles-ci sont soumises à tout moment aux dispositions du décret de 1987 («*Plant Health (Great Britain) Order*»), et à toute modification ou révision dont ce décret peut faire l'objet.

Les NCIMB doivent être informées à l'avance de tous dépôts de semences envisagés de sorte qu'elles puissent veiller à ce que toutes les règles pertinentes soient respectées. Toutes semences reçues sans notification préalable peuvent être détruites immédiatement.

(Traduction)

[Fin du texte de la notification
du Gouvernement du Royaume-Uni]

L'extension de la liste des types de micro-organismes dont le dépôt est accepté par les National Collections of Industrial and Marine Bacteria Ltd. (NCIMB) sera applicable à la date de sa publication dans le présent numéro de *La Propriété industrielle* (31 août 1988) (voir la règle 3.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

Communication Budapest N° 45 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest N° 71 du 4 juillet 1988).

Réunions de l'OMPI

Union de Madrid

Assemblée

Dix-neuvième session (12e session extraordinaire)

Comité des directeurs

Dix-septième session (10e session extraordinaire)

(Genève, 18-22 avril 1988)

NOTE*

L'Assemblée et le Comité des directeurs de l'Union de Madrid pour l'enregistrement international des marques (ci-après dénommés «l'assemblée et le comité des directeurs») se sont réunis en session extraordinaire à Genève, du 18 au 22 avril 1988.

Les Etats suivants étaient représentés à cette session: Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Bulgarie, Egypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Maroc, Mongolie, Pays-Bas, Portugal, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Soudan, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie (23). Le Danemark a participé en qualité d'observateur.

Ont aussi participé à cette session, en qualité d'observateurs, des représentants d'une organisation intergouvernementale et de huit organisations non gouvernementales. La liste des participants suit la présente note.

Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents MM/A/XIX/2-MM/CDIR/XVII/2 et MM/A/XIX/2 Corr.-MM/CDIR/XVII/2 Corr. contenant un projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «le projet»), et sur la base d'une proposition présentée par la délégation de la Suisse (document MM/A/XIX/3-MM/CDIR/XVII/3) tendant à introduire un nouvel article dans ledit règlement d'exécution.

Après un bref débat général, il a été procédé à un examen règle par règle du projet, qui a été adopté avec quelques amendements par l'assemblée et le comité des directeurs. Le règlement d'exécution qui a été adopté se distingue du règlement d'exécution actuellement en vigueur, essentiellement sur les points suivants:

- une nouvelle règle (règle 1) définit les expressions abrégées utilisées dans le règlement d'exécution, comme dans la plupart des règlements d'exécution des traités administrés par l'OMPI;

- une nouvelle règle traite de la représentation devant le Bureau international (règle 2);

- une nouvelle règle traite des cas où il y a plusieurs déposants ou plusieurs titulaires (règle 3);

- la publication d'une marque en couleur est désormais prévue par le règlement d'exécution (règle 9.2)ii);

- la règle concernant la forme et le contenu des notifications d'invalidation a été complétée (règle 18);

- une nouvelle règle concernant l'inscription de certaines décisions judiciaires ou administratives a été introduite (règle 19);

- le montant du complément d'émolument pour une extension territoriale a été porté de 68 francs suisses à 80 francs suisses (règle 32.1)a)iii)).

Le règlement d'exécution, adopté le 23 avril 1988, entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et remplacera, à partir de cette date, le règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 21 juin 1974, modifié le 29 septembre 1975, le 24 novembre 1981 et le 15 décembre 1983.

* Etablie par le Bureau international.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Algérie: O. Bouhnik; F. Mekidèche. Allemagne (République fédérale d'): M. Bühring; T. John. Autriche: G. Mayer-Dolliner. Belgique: W. Peeters. Bulgarie: P. Karayanev. Egypte: A.-G.M. Fouad. Espagne: M.-T. Yeste López; C. Ubierna. France: J.-C. Combaldieu; G. Rajot; J.-M. Parra. Hongrie: Gy. Pusztaï; J. Bobrovsky. Italie: M.G. Fortini; M.G. Del Gallo Rossoni. Maroc: M.S. Abderrazik. Mongolie: T. Dorjiin; G. Lkhagvajav. Pays-Bas: H.R. Furstner. Portugal: J. Mota Maia; R. Serrão. République démocratique allemande: K. Stöcker; K. Wendler. République populaire démocratique de Corée: Kim Yu Chol; Kim Song Hak; Pak Dok Hun. Roumanie: R. Susan. Soudan: A.H. El Tinay. Suisse: J.-D. Pasche. Tchécoslovaquie: E. Mück; J. Prošek. Union soviétique: I. Vedernikova; L. Salenko. Viet Nam: Than Nguyen Duc; Ngo Dinh Kha. Yougoslavie: R. Tešić.

II. Etat observateur

Danemark: L. Østerborg; A.M. Broberg.

III. Organisation intergouvernementale

Bureau Benelux des marques (BBM): L.J.M. van Bauwel.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

IV. Organisations non gouvernementales

Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM): L.J. Verschoor. Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA): J. Charrière. Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM): R. Baudin. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): R. Harlé. Chambre de commerce internationale (CCI): J.M.W. Burras. Institute of Trade Mark Agents (ITMA): D.B. Lutkin. Organisation internationale de normalisation (ISO): J. Blanc. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): C. Kik.

V. Bureau

Président: J.-C. Combaldieu (France). Secrétaire: P. Maugué (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

F. Curchod (*Directeur du Cabinet du Directeur général*); P. Maugué (*Conseiller principal, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); A. Ilardi (*Juriste principal, Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*); S. Di Palma (*Chef des Services d'enregistrement des marques et des dessins et modèles industriels, Division des classifications et de l'information en matière de brevets*); R. Unterkircher (*Chef du Service d'enregistrement international des marques, Division des classifications et de l'information en matière de brevets*).

Activités d'autres organisations

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)

Comité exécutif

(Sydney, 10-15 avril 1988)

NOTE*

Introduction

Le Comité exécutif de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) s'est réuni à Sydney (Australie) du 10 au 15 avril 1988, et environ 200 personnes, venant de quelque 40 pays, y ont participé.

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été représentée par M. François Curchod, directeur du Cabinet du directeur général, qui a prononcé une allocution lors de la cérémonie d'ouverture, le 10 avril 1988.

Les questions examinées par le comité exécutif comprenaient la protection juridique du logiciel, la relation entre la protection par les brevets pour les inventions biotechnologiques et la protection des obtentions végétales ainsi que la brevetabilité des races d'animaux, les conditions de l'usage nécessaires pour la naissance et le maintien du droit sur la marque enregistrée, la protection des marques de service et l'harmonisation du droit des brevets. A l'égard de ces questions, à l'exception de la dernière, le comité exécutif a adopté diverses résolutions dont le texte est reproduit ci-dessous. En ce qui concerne l'harmonisation du droit des brevets, le comité exécutif a adopté, sur un point particulier (l'auto-collision), une résolution dont le texte est reproduit ci-dessous et a par ailleurs examiné le projet de traité de l'OMPI sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions.

Résolutions adoptées

QUESTION 57

Protection du logiciel

RÉSOLUTION

I. *Après avoir examiné* à nouveau la question de la protection du logiciel à la lumière des développements juridiques et de l'expérience acquise depuis la résolution adoptée à Rio en mai 1985¹, l'AIPPI *constate* ce qui suit:

1. Les pays qui ont adopté des dispositions législatives ont basé la protection du logiciel sur le droit d'auteur.

2. En adoptant la voie du droit d'auteur, les Etats peuvent, de manière efficace et rapide, conférer au logiciel une protection en termes généraux; le droit d'auteur n'a pas donné lieu jusqu'à présent à des difficultés majeures dans son application au logiciel.

3. Une telle protection par le droit d'auteur peut laisser place aux règles de la concurrence déloyale ou au droit des contrats.

4. Il est en principe indifférent que le logiciel soit traité comme d'autres genres existants d'oeuvres protégées ou comme une espèce particulière d'oeuvres protégées.

5. Mais en raison de la nature spécifique du logiciel, le besoin peut exister de règles spéciales pour certains aspects de la protection du logiciel et pareilles règles doivent être harmonisées au plan international.

II. 1. L'AIPPI *confirme* les principes de base de la résolution adoptée à Rio (*Annuaire* 1985/III).

* Rédigée par le Bureau international de l'OMPI.

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 307 et *Le Droit d'auteur*, 1985, p. 310.

2. L'AIPPI *confirme* plus spécialement les points suivants :

- la traduction (par. 3.c)),
- la copie de sécurité (par. 3.d)i)),
- les droits moraux (par. 4),
- la durée (par. 5),
- les formalités de dépôt (par. 6),

ainsi que l'interdiction de l'usage, de l'emmagasiner et du «*storing, loading, running*» d'une copie non autorisée d'un programme (cf. par. 3.d)ii)), et enfin l'application des conventions internationales sur le droit d'auteur.

3. Conformément à la résolution adoptée à San Francisco (*Annuaire 1975/III*)², l'AIPPI *est d'avis* que la protection par brevet doit exister pour les inventions d'ordre technique qui contiennent du logiciel.

III. L'AIPPI *affirme* en outre ce qui suit :

1. Un régime efficace pour faire respecter la protection du logiciel est essentiel.

2. Pour qu'un programme mérite protection par le droit d'auteur, aucun degré de non-évidence (au sens du droit des brevets) ni aucun perfectionnement technique ne sont requis.

3. Le fait qu'un logiciel soit par essence de nature fonctionnelle n'empêche pas de le protéger par le droit d'auteur.

4. Que ce soit par l'application normale de la loi sur le droit d'auteur ou en vertu de dispositions expresses, la location d'une copie, même acquise légalement, d'un programme ne peut être consentie qu'avec l'autorisation expresse du titulaire du droit d'auteur.

5. L'image-écran comme telle doit être protégeable par le droit d'auteur dans la même mesure que toute autre oeuvre graphique ou littéraire ; la protection doit s'étendre à la forme particulière de l'image mais pas au point de protéger le contenu comme tel de l'image.

6. En ce qui concerne le cas où le succès commercial d'un logiciel peut en faire un standard «de facto» pour l'interconnexion avec d'autres équipements ou pour le confort de l'utilisateur, l'AIPPI est d'avis qu'un tel logiciel doit rester protégé selon les règles nationales habituelles du droit d'auteur et que les règles ordinaires relatives aux ententes et aux monopoles constituent une base juridique appropriée pour empêcher un abus de la position ainsi acquise.

7. Lorsque la loi sur le droit d'auteur prévoit que les oeuvres faites par l'employé appartiennent à l'employeur, une telle règle est également applicable au droit d'auteur sur le logiciel.

8. La protection par le droit d'auteur doit clairement viser la copie servile, la copie seulement d'une partie substantielle du programme et l'adaptation du programme. Elle ne doit pas viser les idées réalisées dans le programme ni les algorithmes tels quels.

9. La distinction traditionnelle entre les idées et l'expression doit être appliquée mais une attention spéciale s'impose pour démarquer les idées de l'expression. Le droit d'auteur ne doit pas empêcher la poursuite du développement de la programmation, étant admis que traiter un programme

comme une oeuvre littéraire peut conduire à une protection qui est trop large. A cet égard, l'analogie est plus appropriée avec les oeuvres scientifiques qu'avec les oeuvres littéraires. Dans l'application de l'article IV*bis* de la Convention de Genève (Convention universelle [sur le droit d'auteur]), le critère du caractère «reconnaisable» ne doit pas être appliqué trop largement, doit être limité à l'expression et ne pas être étendu aux idées.

IV. L'AIPPI *considère* qu'il convient, dans le cadre de ses travaux antérieurs, de poursuivre l'étude sur les points suivants :

1. Des règles plus précises devraient être définies pour l'application au logiciel de la distinction entre les idées et l'expression. Il paraît convenable de considérer que l'étendue de la protection soit proportionnelle au nombre de possibilités d'expression disponibles pour le programmeur. Les idées ne doivent pas être entendues trop largement. Par ailleurs, le seul fait qu'une autre expression de l'idée est possible n'impliquerait pas que la forme d'expression choisie soit protégeable.

2. Afin de rendre possible la réalisation de progrès ultérieurs dans la programmation, il s'impose d'examiner la possibilité de décompiler une copie légalement acquise d'un programme pour en examiner le contenu, ce qui a été appelé — sans doute de manière inappropriée — l'ingénierie inverse (*reverse engineering*), pourvu que cette activité ne conduise pas à une réalisation elle-même contrefaisante. Subsidièrement, on se demandera si l'exclusion contractuelle d'une telle activité est admissible.

3. La définition du logiciel, en particulier pour savoir s'il faut y inclure les éléments logiques programmables (*programmable logic devices*) (une fois programmés), qui pourraient sinon être dépourvus de protection. Dans la définition du logiciel, la frontière entre la protection du logiciel et la protection du circuit intégré mérite également l'attention.

4. L'auteur d'une oeuvre générée par ordinateur (oeuvre qui peut elle-même être un programme) est-il celui qui met en route la création de l'oeuvre ?

5. Les règles normales du droit d'auteur relatives à la copie pour l'usage privé sont-elles applicables au logiciel ou des règles spéciales doivent-elles être appliquées comme il en a été proposé en matière de reprographie ? De même le propriétaire légitime d'un programme a-t-il d'office le droit de traduire, modifier ou adapter un programme pour qu'il fonctionne sur un autre matériel, et dans l'affirmative, est-il permis d'exclure ce droit par contrat ?

6. La pratique de la licence appelée «*shrink wrap*» (en vertu de laquelle l'acheteur est censé consentir aux conditions du contrat par l'ouverture de l'emballage contenant le programme), en particulier en ce qui concerne son efficacité juridique et l'étendue des droits qui peuvent ainsi être retenus.

7. Le problème né de la disparition du fournisseur de logiciel, notamment en cas de liquidation, pour assurer la continuité de l'entretien au profit de l'utilisateur et permettre à celui-ci de développer encore le programme. Il paraît équitable que les intérêts de l'utilisateur du logiciel aient à cet égard la priorité sur les règles ordinaires en matière de liquidation. Des questions semblables se posent en cas de faillite ou de réorganisation.

² Voir *La Propriété industrielle*, 1975, p. 324.

V. L'AIPPI *recommande* à la commission spéciale s'occupant des négociations du GATT de tenir compte, en ce qui concerne le logiciel, du besoin de contrôles efficaces aux frontières, là où cela est approprié, et d'injonctions provisoires.

QUESTION 89C

Auto-Collision

RÉSOLUTION

L'article 202 du projet de traité OMPI sur l'harmonisation des lois de brevets concerne³ l'opposabilité, au titre de la nouveauté, d'une demande antérieure mais non publiée, à une demande ultérieure, la totalité du contenu étant réputée faire partie de l'état de la technique (*whole content approach*).

L'article soumet à discussion une exception, en cas d'identité entre déposants ou entre inventeurs des deux demandes, c'est-à-dire une exception d'auto-collision.

L'AIPPI a examiné l'opportunité d'une telle exception et les dispositions détaillées qui pourraient être prises.

L'AIPPI est dans son ensemble en faveur d'une telle exception dite d'auto-collision.

Après examen détaillé, l'AIPPI a conclu que l'exception devrait être prévue lorsqu'il y a une identité entre les déposants, cette identité pouvant n'être que partielle, l'une des demandes étant par exemple aux noms de A & B et l'autre aux noms de A & C.

L'AIPPI a discuté la possibilité de créer l'exception par cession de l'une des demandes à un déposant de l'autre demande, mais a décidé que l'exception devrait impliquer une identité entre les déposants à la date de dépôt de la demande ultérieure. L'AIPPI a également considéré la possibilité d'admettre qu'il y aurait «identité» lorsque l'un des déposants est une société possédée ou contrôlée par l'autre déposant. Dans les deux cas, l'AIPPI a été d'avis qu'il y avait là des situations compliquées qui pourraient réduire la possibilité de voir l'exception d'auto-collision incorporée dans le traité.

En examinant la possibilité de l'exception de l'auto-collision preuve pour l'identité des inventeurs, l'AIPPI s'est trouvée clairement partagée. Ayant en vue le problème assez fréquent de la détermination des véritables inventeurs au moment du dépôt, la plus grande difficulté qu'il peut y avoir à faire des corrections d'inventeurs après dépôt, le mouvement des inventeurs d'une société à une autre et la possibilité que les inventeurs ne souhaitent pas être désignés comme tels, il a été convenu, tous comptes faits, de limiter l'exception à l'identité entre déposants.

L'AIPPI est de l'avis que l'exception d'auto-collision devrait être accompagnée de dispositions contre la double brevetabilité.

L'AIPPI constate que la priorité interne est un complément nécessaire à l'exception de l'auto-collision.

RÉSOLUTION

1. Dans le projet de traité OMPI sur l'harmonisation de certaines dispositions des lois pour la protection des inventions, l'article 202, sur l'opposabilité des demandes au titre de l'art antérieur, devrait comporter une disposition excluant

l'auto-collision entre des demandes pour lesquelles il y a identité au moins partielle entre déposants à la date de dépôt de la demande ultérieure.

2. Le traité devrait exclure dans ces circonstances la possibilité de la double brevetabilité.

3. Le traité devrait également prévoir la priorité interne.

QUESTION 92A

Conditions de l'usage pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée

RÉSOLUTION

L'AIPPI

Après avoir étudié la question de savoir si l'usage d'une marque constitue une condition pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée,

Observant que les lois et pratiques nationales présentent encore de nombreuses différences sur cette question,

En conséquence accueillant favorablement l'initiative de l'OMPI en vue d'harmoniser les lois sur les marques, et

Gardant à l'esprit que certaines questions ne peuvent faire l'objet d'une réglementation au niveau national ou international mais peuvent néanmoins être harmonisées par la jurisprudence et la pratique,

Adopte la résolution suivante:

I. Conditions de l'usage pour l'acquisition du droit sur une marque enregistrée

1.a) L'AIPPI observe

— que déjà la grande majorité des lois nationales ne requiert pas comme condition de son enregistrement comme marque qu'un signe qui est distinctif et susceptible d'être protégé comme marque soit utilisé;

— que dans les (trois) pays où la loi nationale requiert encore que la marque soit utilisée avant son enregistrement, cette condition est rendue plus facile aux déposants étrangers qui peuvent bénéficier de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

— que la grande majorité des lois nationales n'exige même pas une intention d'utiliser la marque comme condition de son enregistrement.

b) L'AIPPI estime

— qu'une législation moderne sur les marques, nationale et internationale, ne devrait pas exiger un usage ou une intention d'usage comme condition de l'enregistrement de signes qui sont distinctifs et susceptibles d'être protégés comme marques sous réserve;

— qu'il est souhaitable de sanctionner le non-usage injustifié de la marque enregistrée.

2.a) L'AIPPI observe

— que la plupart des lois nationales n'excluent pas l'enregistrement de marques de réserve,

— qu'en effet dans la plupart des pays le délai de grâce pour utiliser une marque enregistrée équivaut à l'admission temporaire de fait de marques de réserve.

b) L'AIPPI estime

— qu'une telle solution satisfait aux besoins de la pratique.

³ *Ibid.*, 1988, p. 203.

II. Conditions de l'utilisation pour le maintien des marques enregistrées

a) L'AIPPI observe

— que la grande majorité des lois nationales exige que la marque enregistrée soit utilisée pour maintenir le droit (« obligation d'usage »).

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich⁴ et *souligne*

— qu'en mettant en pratique l'obligation d'usage de la marque enregistrée il faut prendre en considération la fonction de la marque qui est de distinguer les produits ou services d'une entreprise (*Annuaire AIPPI 1978/II*, p. 74 et s.)

A. Nature et forme de l'usage

1. Usage en tant que marque

a) L'AIPPI observe

— que la majorité des lois nationales ne définit pas la nature et l'importance de l'usage nécessaire au maintien du droit à la marque enregistrée (« usage nécessaire »);

— que, cependant, l'opinion prévaut que l'usage nécessaire soit fait en relation avec des produits ou services.

b) L'AIPPI estime

— que l'appréciation de l'usage nécessaire doit tenir compte de toutes les circonstances de fait.

c) L'AIPPI observe

— que dans la majorité des lois nationales l'utilisation d'un signe seulement comme nom commercial ou comme enseigne c'est-à-dire non en relation avec des produits ou services, ne remplit pas les conditions de l'usage nécessaire, et

— qu'il est de règle que l'usage d'un signe comme indication descriptive ou géographique ne constitue pas un usage en tant que marque.

2. Usage nécessaire en tant qu'usage public

L'AIPPI observe

— que dans la majorité des lois nationales l'usage nécessaire doit être public,

— que l'usage d'une marque à l'intérieur d'un groupe de sociétés peut remplir les conditions de l'usage nécessaire si cet usage est fait dans le cadre d'une transaction commerciale normale.

3. Forme de l'usage nécessaire

a) L'AIPPI observe

— que le droit national et la pratique divergent sur la question de savoir si l'utilisation sur des documents commerciaux ou dans la publicité remplit les conditions de l'usage nécessaire,

— que dans des pays ayant une expérience en matière de protection des marques de services, l'utilisation d'une telle marque sur les documents d'entreprise, y compris le papier à lettres, est considérée comme remplissant les conditions de l'usage nécessaire.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *souligne*

— que l'utilisation de la marque dans la publicité annonçant une vente future devrait remplir les conditions de

l'usage nécessaire pourvu que le processus de mise des produits sur le marché ou d'offrir les services ait été engagé et que le client puisse obtenir les produits ou services dans un futur proche (*Annuaire AIPPI 1978/I*, p. 15).

4. Importance, durée et sérieux de l'usage nécessaire

a) L'AIPPI observe

— que dans tous les pays où la loi nationale exige que la marque enregistrée soit utilisée, cet usage doit être sérieux, un usage symbolique étant insuffisant.

b) L'AIPPI, *rappelant* la position prise au Congrès de Munich, *estime*

— que la question de savoir si, dans un cas donné, l'importance, la durée et le sérieux de l'usage nécessaire peuvent être considérés comme adéquats est une question de fait qui requiert la prise en compte de toutes les circonstances de fait;

— que, dans ces conditions, l'usage pour les besoins d'études de marché est normalement suffisant;

— qu'en conséquence l'usage de la marque dans des essais (par exemple dans des essais cliniques qui n'impliquent pas nécessairement la vente de produits) peut également remplir les conditions de l'usage nécessaire (*Annuaire AIPPI 1978/I*, p. 15).

B. Produits ou services pour lesquels l'usage doit être effectué

1. Effets de l'usage limité à un ou plusieurs des produits ou services enregistrés

a) L'AIPPI observe

— que les lois et pratiques nationales diffèrent sur l'appréciation de l'effet de l'usage limité à un ou plusieurs produits ou services (« usage limité »).

b) L'AIPPI, *rappelant* la position prise au Congrès de Munich, *estime*

— que l'appréciation des effets de l'usage limité devrait tenir compte de l'étendue de la protection de la marque enregistrée qui devrait toujours s'étendre aux produits ou services similaires et non pas nécessairement à tous les produits ou services de la classe ou à tous ceux pour lesquels la marque a été enregistrée (*Annuaire AIPPI 1978/I*, p. 15 et s.)

2. Effets de l'usage limité à des produits ou services spécifiques

L'AIPPI observe

— que, dans le cas de marques enregistrées pour des produits ou services identifiés par un terme général de la classification officielle (par exemple: produits cosmétiques) l'usage limité à des produits ou services spécifiques (par exemple: fard pour les cils) suffit dans la plupart des pays à maintenir l'enregistrement pour le terme général.

C. Forme de la marque. Eléments qui doivent être utilisés

a) L'AIPPI observe

— que, pour ce qui concerne la question de l'usage de la marque dans une forme qui diffère dans des éléments qui ne modifient pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, les lois nationales répondent aux principes établis par l'article 5C.2) de la Convention de Paris.

⁴ *Ibid.*, 1978, p. 250.

b) L'AIPPI *estime*

— qu'en principe, et dans les conditions de l'article 5C.2) de la Convention de Paris, l'usage doit avoir lieu dans la forme sous laquelle la marque a été enregistrée,

— que, dans le cas de marques complexes consistant en plusieurs éléments, l'utilisation des éléments essentiels devrait être suffisante,

— que, dans le cas de marques verbales, la marque peut être utilisée sous n'importe quelle forme, graphisme ou couleur et peut être utilisée en combinaison avec des éléments additionnels (par exemple: noms commerciaux, termes descriptifs) pourvu que la marque conserve son caractère distinctif,

— que, dans le cas de marques enregistrées et utilisées pour distinguer toute une gamme de produits ou de services d'une entreprise, la marque peut toujours être utilisée en combinaison avec différentes marques,

— que, si une marque verbale et une marque figurative sont enregistrées séparément, leur usage combiné est suffisant pour maintenir les deux enregistrements.

D. *Les personnes utilisant la marque*a) L'AIPPI *observe*

— que la majorité des lois nationales permet que l'usage nécessaire soit effectué par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque,

— qu'il est de règle que ce consentement peut être donné *a posteriori*,

— que, cependant, ce consentement *a posteriori* peut ne pas avoir d'effet si l'enregistrement a été contesté auparavant,

— que le tiers utilisant la marque avec le consentement du titulaire ne doit pas nécessairement être une société liée ou le titulaire d'une licence formelle,

— que les opinions divergent sur la question de savoir si l'usage effectif par un tiers présuppose l'existence d'un accord écrit,

— que les opinions divergent sur la question de savoir si l'accord autorisant l'usage par un tiers devrait être légalement valable ou inscrit et ne devrait pas soulever des objections selon le droit de la concurrence déloyale.

b) L'AIPPI, *confirmant* la position prise au Congrès de Munich et au comité exécutif de Toronto, *estime*

— que, lorsque l'on examine l'usage effectué par un tiers il faut tenir compte de la fonction de la marque et

— que, par conséquent, il devrait être suffisant que le tiers soit effectivement et authentiquement habilité à utiliser la marque pour le compte de son titulaire, que l'accord soit légalement valable ou inscrit ou qu'il puisse être critiquable sous l'angle de la concurrence déloyale (*Annuaire AIPPI* 1978/I, p. 17; 1980/I, p. 62).

E. *Lieu de l'usage*a) L'AIPPI *observe*

— que, sous réserve de dispositions contraires de traités, la majorité des lois nationales prévoit que l'usage nécessaire doit être fait dans le pays de l'enregistrement,

— qu'il existe un nombre croissant de pays où les conditions de l'usage nécessaire sont considérées comme satisfaites lorsque la marque est utilisée uniquement en relation des produits exportés.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au comité exécutif de Toronto et *estime*

— que, s'il s'agit d'une marque utilisée dans le commerce international, il est suffisant, pour le maintien de l'enregist-

rement, que cette marque soit connue dans le pays de l'enregistrement ou qu'il y ait intention réelle d'y utiliser la marque (*Annuaire AIPPI* 1980/I, p. 62).

F. *Délai de l'usage*a) L'AIPPI *observe*

— que les lois d'un nombre croissant de pays prévoient un délai de grâce de cinq ans à partir de l'enregistrement dans lequel l'usage doit avoir lieu,

— que les lois nationales de la plupart des pays n'interdisent pas un enregistrement nouveau et indépendant de la marque effectué pendant le délai de grâce.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *estime*

— qu'il faudrait prévoir un délai de grâce de cinq ans à compter de la notification de l'enregistrement,

— que l'usage de la marque enregistrée après l'expiration du délai de grâce devrait revalider la marque pourvu que cet usage ait lieu avant que la validité de la marque ait été contestée (*Annuaire AIPPI* 1978/I, p. 19).

G. *Les excuses*

L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *estime*

— que les raisons justifiant le non-usage d'une marque enregistrée au sens de l'article 5C.1) de la Convention de Paris ne devraient pas couvrir que les cas de force majeure mais toute autre circonstance qui ne serait pas due à une faute ou négligence du propriétaire de la marque (*Annuaire AIPPI* 1978/I, p. 19 et s.)

H. *Sanctions et procédures*a) L'AIPPI *observe*

— que dans presque tous les pays le défaut d'usage n'entraîne pas la déchéance ou la radiation d'office de la marque enregistrée,

— que dans tous les pays le défaut d'usage de la marque peut être sanctionné par l'ouverture aux tiers d'une action en radiation de la marque,

— que dans la plupart des pays le titulaire de la marque ne doit pas apporter la preuve de l'usage lors du renouvellement de l'enregistrement.

b) L'AIPPI *estime*

— que la preuve de l'usage ne doit pas être requise lors du renouvellement,

— que, d'autre part, il est approprié de mettre à la charge du titulaire de la marque la preuve de l'usage lors de la procédure de radiation,

— qu'il doit y avoir une procédure de radiation simple et peu coûteuse dans laquelle le propriétaire de la marque est tenu de présenter à la demande d'un tiers intéressé des preuves *prima facie* de l'usage nécessaire.

QUESTION 92B

Protection des marques de service

RÉSOLUTION

Considérant que, par l'introduction de l'article 6sexies de la Convention de Paris, la Conférence de révision de Lisbonne a

imposé aux pays membres l'obligation de protéger les marques de service; et,

Considérant qu'il y a eu une croissance substantielle à travers le monde des activités qui consistent dans la prestation de services; et,

Considérant qu'il est généralement reconnu que des bénéfices substantiels économiques et autres découlent de la certitude que fournit un système d'enregistrement de marques employées en liaison avec des marchandises et qu'il n'y a aucune distinction pratique eu égard aux marques employées en liaison avec des services; et,

Considérant qu'une majorité des pays membres se sont engagés à protéger les marques de service et à en prévoir l'enregistrement; et,

Considérant que, sur la base des rapports des groupes nationaux et du Rapport de synthèse, l'AIPPI a recherché comment développer et augmenter la protection des marques de service en vue d'encourager l'institution des marques de service et l'harmonisation des lois y afférentes;

En conséquence, l'AIPPI *adopte* la résolution suivante:

1. Une marque de service doit être considérée comme une marque employée en liaison avec un service exécuté pour un autre, afin de distinguer ce service de services exécutés par autrui.

2. L'intérêt public est le mieux servi en prévoyant l'enregistrement de marques de service.

3. Toute personne ou entité peut être le propriétaire d'une marque de service y compris pour des activités sociales ou charitables.

4. Aux fins d'enregistrement de marques de service, les pays peuvent inclure des marques collectives ou de garantie (marques de certification).

5. Les mêmes principes généraux qui gouvernent l'obtention, le maintien et la protection d'une marque de produit s'appliquent aux marques de service. Ces mêmes principes gouvernent également notamment les rapports entre les marques de service et les marques de produit.

6. Selon la pratique établie par un nombre de pays, le principe de l'article 4A.1) de la Convention de Paris qui accorde des droits de priorité dans le cas des marques de produit devrait être appliqué aux marques de service.

QUESTION 93

Biotechnologie

RÉSOLUTION

Relation entre la protection par brevet des inventions de biotechnologie et la protection des obtentions végétales.
Brevetabilité des races animales

Après avoir considéré l'orientation de travail, les rapports des Groupes nationaux (*Annuaire* 1987/V) et après avoir considéré à nouveau la Résolution de Rio de Janeiro sur la Question 82 (*Annuaire* 1985/III, p. 276),

L'AIPPI

Affirme à nouveau le principe selon lequel les inventions portant sur les organismes vivants, qu'il s'agisse de micro-organismes, plantes, animaux ou de parties de ceux-ci, ou de matériel biologique, ou sur les procédés pour les obtenir ou pour les utiliser doivent être brevetables à la seule condition qu'elles satisfassent aux critères habituels de brevetabilité. La

Résolution de Rio de Janeiro, qui a consacré ce principe, a été bien acceptée et a eu une influence positive sur les travaux en cours à l'OMPI.

Trois ans après Rio de Janeiro, il n'y a aucune raison d'introduire aucune limitation d'aucune sorte à ce principe qui doit être appliqué dans toute sa portée. En particulier, la notion d'invention biotechnologique ne doit pas être limitée à certaines techniques particulières.

Les effets positifs de la protection par brevet en vue du progrès technique, économique et social ainsi que l'expérience acquise dans la protection par brevet des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires ainsi que des micro-organismes convainquent l'AIPPI que la protection par brevet sera aussi bénéfique en encourageant les innovations dans le domaine de la production de plantes ou d'animaux, dont le besoin se fait beaucoup sentir. Les moyens de remédier aux abus de droit du breveté qui existent déjà sous l'empire des législations nationales sont considérés comme étant suffisants et satisfaisants.

Le besoin de la protection par brevet dans ce domaine est renforcé par le fait que les grandes différences quant au nombre d'espèces protégées par les divers pays membres de l'UPOV se traduit par un défaut de protection par certificat d'obtention pour de nombreuses espèces dans certains pays.

Les problèmes moraux ou éthiques qui peuvent naître de l'application de nouvelles techniques en biotechnologie doivent être résolus d'abord par les lois réglant spécialement ces questions, auxquelles les lois de brevet de presque tous les pays renvoient en excluant de la brevetabilité les inventions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

L'AIPPI

Exprime son désir de reconnaître toutes les conséquences découlant de ce principe fondamental, en particulier:

- a) Toutes les interdictions de brevetabilité frappant les êtres vivants, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'autres organismes, ou les procédés pour les obtenir, qui existent dans les lois nationales et les traités internationaux, en particulier la Convention sur le brevet européen, doivent être abolies dès que possible. Dans l'intervalle, comme cela peut prendre du temps, les dispositions actuelles doivent être interprétées de telle sorte qu'elles n'entraînent que le minimum de restrictions à la protection par brevet. L'AIPPI se rallie à ce propos aux propositions faites par l'OMPI dans les solutions suggérées sous les Nos 1 et 9 dans le document BioT/III/2 du 8 avril 1987, selon lesquelles la protection par brevet devrait être accordée pour toute plante ou animal produit par un procédé breveté ainsi que pour les plantes, le matériel végétatif, les animaux autres que des variétés végétales ou des races animales prises en tant que telles, étant entendu que les effets de tels brevets ne sont affectés par aucune des dispositions excluant actuellement les variétés végétales ou les races animales de la protection par brevet.
- b) Il faut approuver fermement la position exprimée à Rio de Janeiro selon laquelle l'interdiction du cumul de protection par brevet et par certificat d'obtention végétale, là où elle existe encore, en particulier dans l'article 2.1) de la Convention UPOV et dans les lois de ses pays membres, doit être abolie. La liberté entière doit être rétablie, non seulement quant au droit de choisir la forme de protection, par brevet ou par certificat d'obtention, mais aussi quant à la possibilité de

voir le même objet protégé par un brevet et par un certificat d'obtention dès l'instant qu'il est satisfait aux exigences des lois respectives.

Le fait qu'il puisse y avoir une protection par brevet en même temps que par certificat d'obtention peut avoir pour conséquence que des parties différentes aient des droits couvrant le même objet. Dans le cas où il devient nécessaire d'obtenir une licence en vue d'éviter de violer les droits d'une partie, soit entre les parties elles-mêmes, soit vis-à-vis d'autres parties intéressées, l'AIPPI considère qu'il convient de s'en remettre pour résoudre la question de la licence à la conclusion entre les parties d'accords commerciaux de type classique.

- c) L'importance et la valeur de la protection des obtentions végétales sous l'empire de la Convention UPOV est reconnue. Cette protection devrait d'ailleurs être renforcée de façon à procurer une meilleure protection aux innovations qui ne remplissent pas les conditions de brevetabilité et à placer les détenteurs de tels droits dans une bonne position dans les négociations commerciales. En particulier, l'article 5.3), qui permet la libre utilisation d'une variété protégée comme source initiale pour l'obtention d'une nouvelle variété, devrait être amendé pour que soit prévu, au moins, le paiement d'une redevance dans le cas d'une exploitation commerciale de cette nouvelle variété. Il faut noter

l'existence de l'article 5.4), qui prévoit la faculté de protéger le produit final et l'AIPPI encourage les pays membres à user de cette faculté, au moins en ce qui concerne les plantes ornementales.

L'AIPPI

Est d'avis qu'en ce qui concerne la protection par brevet de matières aptes à se reproduire d'elles-mêmes, une incertitude demeure dans beaucoup de pays sur le point de savoir s'il y a épuisement du droit du breveté eu égard aux produits de répllication, de différenciation ou de dérivation à partir du produit breveté ou du produit obtenu par le procédé breveté. La solution est sujette à évolution et pourrait requérir l'intervention du législateur et du pouvoir judiciaire. Dans l'intervalle, l'AIPPI appuie la proposition de l'OMPI contenue dans les solutions suggérées aux N^{os} 12, 13 et 14 (document BioT/III/2 du 8 avril 1987) qui prévoit que la protection du brevet soit étendue en principe aux produits de répllication, de différenciation ou de dérivation.

L'AIPPI

Décide de continuer l'étude des améliorations et modifications à apporter à la Convention UPOV et invite la Commission 51 à préparer un rapport correspondant qui sera présenté lors du Congrès d'Amsterdam en juin 1989.

Études

Les recours en matière de propriété intellectuelle

R.I. BARKER*

La présente étude est destinée à donner un aperçu des réparations pouvant être obtenues dans le cadre des procédures judiciaires menées en matière de propriété intellectuelle dans des pays dont le droit s'inscrit dans la tradition de la *common law* britannique. Je signalerai aussi la jurisprudence pertinente touchant au droit d'auteur dans la mesure où elle présente un intérêt en l'occurrence. Lorsque j'évoque le «système britannique», je veux parler du régime de droit de propriété intellectuelle qui prévalait au Royaume-Uni avant les changements déterminés par l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne (par exemple, la nouvelle législation du Royaume-Uni sur les brevets que constitue la Loi sur les brevets de 1977).

Le seul système juridique dont je puisse parler avec quelque autorité est celui de la Nouvelle-Zélande. C'est par conséquent dans l'optique des institutions de ce pays qu'a été menée la présente étude. Le droit de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande est fondé sur la *common law* et sur les lois britanniques.

Chacun sait que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (notamment le plagiat des idées et la piraterie des oeuvres artistiques) ne connaissent pas de frontières. Un certain nombre d'affaires ayant valeur d'exemples ont été retenues pour tenter de mettre en évidence les problèmes qui pourraient facilement se poser ailleurs. La Nouvelle-Zélande est un petit pays, de population restreinte. Elle se tourne vers l'étranger pour bon nombre de ses loisirs comme pour une grande partie de la littérature et toutes sortes de techniques — notamment dans les secteurs de l'électronique et des produits pharmaceutiques — pour ne pas parler des idoles «pop».

Ces dernières années, certaines multinationales ont choisi la Nouvelle-Zélande comme lieu de juridiction pour la solution des litiges les opposant. Des affaires portant sur des sujets aussi divers que les cigarettes¹, la pénicilline² et les franchises de voitures de location³ ont donné lieu à de longs procès devant les tribunaux de ce pays, et cela parfois devant la Cour d'appel. La Nouvelle-Zélande semble être considérée comme offrant un niveau satisfaisant de compétences en matière juridictionnelle et judiciaire; certains estiment en quelque sorte que les affaires y sont jugées plus rapidement qu'ailleurs et à moindres frais! Cet avantage est cependant atténué par l'inconvénient tenant à ce que les affaires touchant à la propriété intellectuelle ne sont pas suffisamment nombreuses en Nouvelle-Zélande pour permettre aux avocats ou aux magistrats d'être aussi rompus aux techniques du droit pertinent que leurs homologues exerçant dans des pays dont les tribunaux sont davantage sollicités.

Les moyens de recours susceptibles d'être exercés sont exhaustivement exposés dans les ouvrages de référence classiques. Il est aussi possible de se reporter aux volumes pertinents de *Halsbury's Laws of England* (4^e édition). On citera également un article fort utile qui recense les différences touchant à l'évaluation des dommages-intérêts pour différents types d'actions en matière de propriété intellectuelle⁴.

Moyens de recours de caractère pénal

Je m'abstiendrai d'étudier les moyens de recours existant au pénal. Bien que diverses lois régissant diffé-

* Juge à la Haute Cour [*High Court*] de Nouvelle-Zélande, Auckland. Cette étude a originellement fait l'objet d'un exposé présenté par l'auteur au Colloque de juges de l'Asie et du Pacifique sur la propriété intellectuelle, organisé conjointement par l'OMPI et l'Association juridique de l'Asie et du Pacifique occidental (LAWASIA) avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui s'est tenu à Sydney du 8 au 12 octobre 1984; une version mise à jour a paru dans l'*Australian Law Journal*, vol. 59, p. 543 et 591, en septembre et octobre 1985. L'auteur a en outre prononcé une conférence fondée sur l'exposé original lors du Forum de juges sur la protection de la propriété intellectuelle, organisé par l'OMPI en coopération avec l'Assemblée de Calcutta de la Société pour la législation et la justice (Inde) et le PNUD, qui s'est tenu du 20 au 22 novembre 1987 à Calcutta.

¹ *Gallagher Ltd. & Ors. v. International Brands Ltd. & Rothman's Tobacco Co. Ltd.* (décision non publiée, Cour suprême, Auckland, 4 mars 1977). Pour une analyse, voir M.A. Vennell, «*Passing Off — a Recent Case*», [1977] *N.Z. Recent Law* 269.

² *Beecham Group Ltd. v. Bristol Myers Co.* [1980] 1 *N.Z.L.R.* 192 (H.C.); [1981] 1 *N.Z.L.R.* 600 (C.A.) (au sujet de l'amoxicilline) et *Bristol Myers Co. v. Beecham Group Ltd.* (décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Wellington, 23 juin 1981) (au sujet du trihydrate d'ampicilline).

³ *Budget Rent-a-Car Systems Pty. Ltd. & Ors. v. Mutual Rental Cars Ltd. & Anor.*, [1985] 2 *N.Z.L.R.* 414.

⁴ Alistair S. Brown, «*Damages and Account of Profits in Trademark, Trade Secrets, Copyright and Patent Law*», (1977) 3 *Auckland University Law Review* 188.

rents aspects de la propriété intellectuelle prévoient des sanctions pénales au regard de certains actes, les demandeurs qui souhaitent faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle ne sont généralement pas particulièrement enclins à invoquer le droit pénal. Pour reprendre les termes du juge Chan, de la Haute Cour de Malaisie, dans l'affaire *Television Broadcasts Ltd. and Ors. c. Mandarin Video Holdings Ltd.*⁵, en matière de «piraterie», «... les procédures prévues en droit pénal sont parfois trop lentes et trop lourdes à mettre en oeuvre pour être efficaces».

Les autorités chargées d'assurer le respect des lois éprouvent parfois des difficultés à appliquer le droit pénal à des situations juridiques et pratiques complexes; bien souvent, elles ne disposent pas d'enquêteurs ayant reçu la formation voulue pour recueillir les moyens de preuve appropriés; dans ces conditions, il peut être difficile, par exemple, d'étayer une accusation de concert frauduleux supposant des atteintes complexes au droit d'auteur portant sur du logiciel; les délits prévus dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur peuvent se révéler insignifiants et aboutir à des sanctions légales ne correspondant pas aux réalités lorsque les dispositions applicables n'ont pas été mises à jour. Ces dernières années, certains pays ont aggravé les sanctions pénales applicables, mais cela est souvent ressenti par les pirates comme un défi. Les moyens de recours civils resteront toujours nécessaires.

A l'occasion du Colloque de juges de l'Asie et du Pacifique sur la propriété intellectuelle, organisé par l'OMPI, la LAWASIA et le PNUD, le juge Kraichitti de Thaïlande a recensé avec clairvoyance les problèmes auxquels se heurtent de nombreux pays⁶:

«Les mesures tendant à faire respecter les lois sont souvent lentes à mettre en oeuvre et les retards qui en résultent font qu'en définitive l'exercice effectif des droits est essentiellement théorique. Par exemple, s'agissant de films vidéo et de musique enregistrés sur bandes magnétiques, la popularité étant éphémère, il peut fort bien arriver que ces bandes soient déjà démodées lorsqu'une action judiciaire est finalement intentée. Compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché — à savoir, multitude de vendeurs ambulants et marché noir prospère — la procédure des ordonnances enjoignant de mettre fin à l'acte incriminé est difficile à appliquer à grande échelle. Elle n'offre en outre qu'un moyen de recours et de réparation de portée limitée, compte tenu de la difficulté de prouver que tel ou tel dommage ou préjudice est la conséquence directe de l'acte incriminé.»

La contrefaçon des marques pose d'autres problèmes. Si la fabrication et la vente de marchandises de contrefaçon sont proscrites, la simple possession de ces marchandises n'est pas légalement interdite. Il s'ensuit que le marché noir est prospère et que les vendeurs ambulants de ces marchandises de contrefaçon prolifèrent.

En résumé, les lois relatives à la propriété intellectuelle, de même d'ailleurs que celles qui touchent à d'autres domaines, doivent être interprétées, et leur efficacité appréciée, au regard de la société dans laquelle elles s'appliquent. La rapidité de l'évolution technique a des répercussions inquiétantes sur cette branche du droit. La situation du marché, l'importance des forces de police et le niveau de stabilité sociale et politique sont autant de facteurs qui ont des incidences dans ce domaine.

Je constate aussi que les régimes de droit pénal varient selon les pays. Même dans les pays de *common law*, il n'existe aucune uniformité. Dans les Etats fédéraux, s'ajoute la complication de la juxtaposition des compétences étatiques et fédérale. Dans certains pays, le droit pénal est entièrement codifié alors que dans d'autres il ne l'est que partiellement; d'autres législations s'appuient sur la distinction de *common law* entre «*felonies*» (infractions majeures) et «*misdeemeanors*» (actes délictueux de moindre gravité).

Pour l'essentiel, tous les pays font de la fraude («*fraud*») au sens large (à savoir vol, fausses allégations, concert frauduleux, etc.) des infractions pénales. Les sanctions applicables sont toutefois limitées aux termes des dispositions du droit pénal général de chaque pays. Dans la plupart des cas, la sanction vise à punir le délinquant dans l'intérêt public; il est possible qu'il n'y ait aucun mécanisme d'indemnisation en faveur des victimes.

Cette étude traite donc uniquement des moyens de recours existant au civil. Elle ne porte pas non plus sur les dispositions relatives aux «pratiques commerciales», qui varient sensiblement d'un pays à l'autre et qui doivent être considérées comme un élément de législation interne pour lequel il n'est pas possible de définir de modèle commun. Elle ne traite pas non plus des variétés végétales. La Nouvelle-Zélande a signé la Convention internationale de 1961 pour la protection des obtentions végétales. Sa Loi de 1986 sur les variétés végétales prévoit la concession de droits exclusifs aux personnes qui obtiennent ou sélectionnent des variétés végétales.

Généralités

Il est possible d'évoquer succinctement les moyens de recours existant en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Toutefois, les situations de fait étant infinies, une jurisprudence abondante a été développée, au fil des ans, pour pouvoir appliquer les dispositions générales à des situations particulières.

Dans tous les cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle, la loi prévoit, pour assurer le respect de ces droits, le moyen discrétionnaire de l'injonction. Des dommages-intérêts peuvent aussi être attribués à divers titres. Le tribunal peut aussi ordonner une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices à l'encontre de la personne incriminée et ordonner à celle-

⁵ [1984] F.S.R.111, 116.

⁶ *Intellectual Property Issues in Thailand*, exposé présenté par le juge Sansern Kraichitti, de la Cour suprême de Thaïlande, au Colloque de juges de l'Asie et du Pacifique, tenu à Sydney du 8 au 12 octobre 1984.

ci de remettre et de détruire les objets contrefaisants. Les textes assurant la protection légale de certaines formes de propriété intellectuelle, brevets et marques par exemple, prévoient des mécanismes aux termes desquels la protection légale du dépôt ou de l'enregistrement peut être révoquée.

Je traiterai des ordonnances *Anton Piller* ainsi que des injonctions provisoires dans le cadre des moyens de réparation provisoires. J'aborderai ensuite la question des recours et réparations au regard de différents aspects de la propriété intellectuelle et je terminerai par l'étude de diverses affaires illustrant les points ayant été abordés. Pour que cette étude reste d'une longueur raisonnable, il a été nécessaire de passer sous silence ou de se borner à évoquer succinctement nombre de questions importantes. Je conclurai par quelques remarques au sujet des plaideurs étrangers.

Réparations provisoires

1. Ordonnances *Anton Piller*

Les ordonnances de ce type sont une création des tribunaux britanniques; elles tirent leur nom de l'affaire *Anton Piller K.G. v. Manufacturing Processes Ltd.*⁷.

Elles sont apparues nécessaires pour faire face à l'extension, au Royaume-Uni, des actes de piraterie en matière de propriété intellectuelle. Elles sont accordées lorsqu'un demandeur estime qu'un défendeur a en sa possession des objets contrefaisants ou d'autres documents ayant trait à la fabrication, à la distribution et à la vente des produits du demandeur. Il s'agit de permettre au demandeur d'avoir rapidement et aisément accès aux documents, etc., incriminés, afin de réduire au minimum le préjudice qui lui est causé.

Un facteur essentiel de ce moyen de réparation tient à ce qu'il est accordé sur requête (c'est-à-dire sans mise en garde du défendeur); cette procédure n'est appliquée que

«lorsqu'il existe un risque sérieux que des preuves d'importance vitale soient détruites, que des documents soient brûlés, perdus, cachés ou transportés en dehors du ressort du tribunal, au mépris de la justice»⁸.

Le juge Ormrod⁹ a déclaré que ces ordonnances seraient très rarement prononcées; il est indispensable que les prétentions du demandeur soient de prime abord très solidement fondées; le préjudice qu'il subit ou qu'il pourrait subir doit être très grave; le défendeur doit être en possession des objets incriminés et il doit exister une réelle possibilité que ces objets soient détruits avant qu'une procédure contradictoire puisse être engagée.

Depuis l'apparition de ces ordonnances, les tribunaux ont restreint leurs exigences quant aux preuves que doit fournir le demandeur pour démontrer qu'il existe un risque quant aux objets en cause. Dans l'affaire *Rank Film Distributors Ltd. and Ors. v. Video Information Centre and Ors.*¹⁰, Lord Wilberforce a évoqué en termes généraux les ordonnances *Anton Piller*¹¹:

«Elles visent à faire face aux atteintes portées à des brevets, des marques et au droit d'auteur ou, plus exactement, aux actes de piraterie, qui n'ont cessé de se multiplier au cours des dernières années pour devenir une activité tout à fait rentable. Elles sont destinées à procurer un moyen rapide et efficace de récupérer les objets contrefaisants et de découvrir d'où ils proviennent ainsi que les personnes auxquelles ils ont été remis avant que les intéressés aient eu le temps de les détruire ou de les dissimuler. Elles reposent essentiellement sur l'élément de surprise. Du fait qu'elles offrent une solution radicale et qu'elles doivent nécessairement être prononcées sur requête — c'est-à-dire avant que les intéressés aient pu être entendus — elles font l'objet d'un strict contrôle judiciaire: voir la décision rendue par Lord Denning dans l'affaire *Anton Piller*. Elles ne sont prononcées que sur présentation de preuves évidentes et convaincantes et un certain nombre de garanties destinées à sauvegarder les droits fondamentaux sont prévues. Elles illustrent les possibilités d'adaptation des procédures de l'*equity* à de nouvelles situations.»

Au Royaume-Uni, ce moyen de recours est souvent exercé, ce qui ne saurait supprimer la nécessité d'un contrôle rigoureux. Il n'est pas possible de retenir de critères rigides pour une procédure aussi souple; le juge est censé faire preuve de bon sens et prendre en considération la façon d'agir habituelle des pirates en matière de droit d'auteur.

Des craintes ont été exprimées quant aux abus auxquels pourrait donner lieu cette procédure. On pourra consulter à ce sujet un intéressant article d'Anne Staines¹² ainsi que les observations du juge Whitford dans l'affaire *Systematica Limited v. London Computer Centre Limited*¹³.

Normalement, l'ordonnance se rapporte à des «produits illicites» — c'est-à-dire à des copies ou exemplaires du matériel incriminé, à savoir vidéocassettes, étiquettes et machines servant à leur fabrication. Comme l'éminent auteur le fait observer dans *Modern Law Review*, la procédure des ordonnances *Anton Piller* a été utilisée pour faire obstacle à la contrefaçon de produits tels que whisky, jeans, pièces d'aéronefs et de moteurs ainsi que pour la récupération de documents.

En Nouvelle-Zélande, une ordonnance *Anton Piller* a été accordée en ce qui concerne du logiciel, mais avec de sévères garanties. L'ordonnance a été étendue non seulement aux «pirates» d'oeuvres artistiques mais aussi aux «bootleggers», c'est-à-dire aux auteurs d'enregistrements clandestins de prestations en direct (ordon-

⁷ [1976] Ch.55.

⁸ *Ibid.*, 61 par Lord Denning M.R. (*Master of the Rolls*).

⁹ *Ibid.*, 62.

¹⁰ [1982] A.C. 380.

¹¹ 439.

¹² *Protection of Intellectual Property Rights: Anton Piller Orders*, (1983) 46 M.L.R. 274.

¹³ [1983] F.S.R. 313, 316-7.

nance rendue sur requête dans l'affaire *Island Records Ltd.*)¹⁴.

Aux termes de l'ordonnance, le défendeur est tenu d'autoriser la personne qui la lui signifie, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes intéressées, à pénétrer dans ses locaux et à fouiller ses véhicules, à des heures déterminées, afin de rechercher, inspecter, photocopier ou remettre sous la garde de l'avocat du demandeur tous objets contrefaisants ainsi que tous documents, factures, etc., y relatifs. Parmi les personnes habilitées à faire exécuter l'ordonnance figure toujours un avocat. Le rôle de ce dernier consiste manifestement autant à assister le tribunal qu'à représenter son client.

Le défendeur est également tenu de révéler à la personne qui lui signifie l'ordonnance les noms et adresses de toutes les personnes qui ont fabriqué, copié, qui lui ont remis ou proposé de lui remettre, ou à qui il a remis ou proposé de remettre des produits illicites de quelque nature que ce soit, ainsi que de livrer tous renseignements accessoires tels que les noms des imprimeurs, des associés et des clients. Il doit aussi révéler l'adresse des locaux où des produits illicites ont été ou sont entreposés; dans un délai déterminé après la signification de l'ordonnance, il doit faire une déclaration sous serment contenant tous les renseignements requis aux termes de l'ordonnance, accompagnés de toutes pièces justificatives dont il dispose. Des ordonnances provisoires sont couramment prononcées pour faire obstacle aux actes de substitution de produits [*passing off*], en cas de dissimulation ou de recel et pour adresser des mises en garde aux tiers.

Les droits du défendeur sont protégés grâce à la faculté qui lui est reconnue de demander à très bref délai la modification des termes de l'ordonnance ainsi que d'exiger que le demandeur prenne par exemple l'engagement:

- a) de se conformer à toute ordonnance concernant le versement de dommages-intérêts au cas où le tribunal estimerait par la suite que le défendeur a été lésé;
- b) d'informer le défendeur de son droit de demander et d'obtenir des conseils juridiques avant de se conformer aux termes de l'ordonnance, pour autant que ces conseils soient demandés et obtenus immédiatement;
- c) de conserver en lieu sûr tous les objets lui ayant été remis aux termes de l'ordonnance.

Aucun cas d'injustice flagrante résultant d'une ordonnance *Anton Piller* n'a encore été recensé; les observations suivantes, tirées de l'article précité, sont intéressantes à cet égard¹⁵:

«Les titulaires de droit d'auteur déplorent, depuis un certain temps, l'absence d'une protection juridique adéquate de leurs intérêts. Les tribunaux ont manifestement pris fait et cause pour leurs préoccupations en prononçant des ordonnances de type

Anton Piller. L'inadaptation du droit dans ce domaine tient fondamentalement au fait que l'on cherche à appliquer, en cas d'atteinte au droit d'auteur, des méthodes traditionnelles qui ne tiennent aucun compte de l'incidence d'éléments particuliers. La nature des biens en cause, l'ampleur du préjudice subi par leurs propriétaires et la facilité avec laquelle ce préjudice peut être infligé sont des problèmes qui requièrent une attention particulière. La réponse ne réside peut-être pas, cependant, dans la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire de prononcer des mesures de caractère aussi sévère que celles qui résultent des ordonnances *Anton Piller*. L'ordonnance tend elle-même à présenter certaines des faiblesses traditionnelles du droit dans ce domaine. Les conséquences de l'exigence d'une preuve rigoureuse en sont un exemple. Le processus inévitable qui consiste à traquer le «gros gibier» par une succession d'ordonnances de divulgation (*orders for discovery*) signifiées en amont de la cible fait qu'il est difficile d'imaginer l'efficacité directe de l'ordonnance contre les véritables responsables des actes incriminés. Une fois prévenus du déclenchement du processus en début de filière, il est peu probable qu'ils attendent patiemment que celui-ci remonte jusqu'à eux. Aussi rapide que soit la procédure, elle ne sera vraisemblablement jamais assez pour permettre de surmonter ces difficultés. L'évolution récente ne paraît guère de nature à renforcer l'efficacité de l'ordonnance en tant qu'arme contre les atteintes au droit d'auteur. Elle laisse néanmoins craindre une nouvelle extension de cette procédure».

Une récente décision de la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande offre un exemple concret de l'application de la procédure des ordonnances *Anton Piller*¹⁶. Les demandeurs devant la Haute Cour (intimés devant la Cour d'appel) étaient des sociétés réalisatrices et distributrices de films exerçant leurs activités dans le monde entier (à savoir, Thorn EMI, Warner Brothers et 20th Century Fox), ainsi qu'une association professionnelle de Nouvelle-Zélande spécialisée dans la protection des producteurs et distributeurs de films contre la piraterie de leurs propres films.

Les demandeurs en première instance prétendaient être titulaires du droit d'auteur sur divers films commerciaux à succès, dont «La guerre des étoiles» et «Bons baisers de Russie», ou bénéficiers de licences exclusives d'exploitation de ce droit, ou encore représenter les titulaires du droit d'auteur ou les bénéficiaires de licences exclusives. Les demandeurs en appel géraient, quant à eux, ce qu'ils appelaient un «vidéo-club», activité qui semblait consister à procurer, fabriquer, entreposer et vendre des copies contrefaites de films cinématographiques afin d'en tirer illicitement profit. Au vu des preuves qui lui étaient soumises, la Cour d'appel n'eut aucune difficulté à confirmer les ordonnances *Anton Piller* prononcées par la Haute Cour; la seule question en litige consistait à déterminer si l'objection du prétendu «pirate», faisant valoir que le fait de fournir les renseignements et documents demandés le conduirait à témoigner contre lui-même (objection consistant, autrement dit, à soulever l'exception dite du «5e amendement» aux Etats-Unis d'Amérique) devait conduire le tribunal à conclure à l'irrecevabilité.

¹⁴ [1978] Ch. 122.

¹⁵ *Op. cit.*, n.18, précédemment cité, 287.

¹⁶ *Busby & Kitching v. Thorn E.M.I. Video Programmes Ltd. & Ors.* [1984] 1 N.Z.L.R. 461, renversant la décision du juge Davison, de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande, [1984] F.S.R. 342.

Les demandeurs en appel s'appuyaient sur l'affaire *Rank Film Distributors Ltd. v. Video Information Centre* dans laquelle il avait été jugé qu'il existait un risque sérieux et non négligeable que les défendeurs soient poursuivis en vertu de la *common law* pour concert frauduleux et que l'exception du témoignage contre soi-même pouvait être invoquée. Après que cette décision eut été rendue, le Parlement du Royaume-Uni adopta cependant rapidement une loi précisant que cette exception ne pouvait être invoquée en matière civile en cas d'infraction à la propriété intellectuelle ou de substitution de produits mais que les déclarations ainsi sollicitées ne pourraient être retenues contre leur auteur dans le cadre des procédures relatives à un délit connexe.

En Nouvelle-Zélande, de même qu'en Australie, la possibilité d'invoquer l'exception du témoignage contre soi-même à l'occasion d'une procédure de divulgation (*discovery*) ou d'interrogatoires est parfaitement admise. La Cour d'appel devait déterminer si, en l'absence d'une législation spéciale en Nouvelle-Zélande, le tribunal devait se conformer à la décision de la Chambre des Lords et juger que le risque de poursuites en procédure simplifiée en vertu de l'article 28 de la Loi néo-zélandaise sur le droit d'auteur de 1962, ou en encore de poursuites pour concert frauduleux en vertu de l'article 257 de la Loi de 1961 sur les crimes et délits était bien réel (en Nouvelle-Zélande, le droit pénal repose entièrement sur des textes législatifs).

Les juges de la Cour d'appel refusèrent dans leur majorité (Cooke et Bisson) d'appliquer la décision de la Chambre des Lords à la situation prévalant en Nouvelle-Zélande, estimant que la possibilité de poursuites au titre de l'infraction mineure prévue dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur était négligeable. Les sanctions prévues en cas d'atteinte aux dispositions de cette loi étaient insignifiantes par rapport aux bénéfices que pouvaient réaliser les défendeurs; la possibilité de telles poursuites était extrêmement faible.

La Cour réfuta l'objection du témoignage contre soi-même en rappelant que la Haute Cour a le pouvoir d'éviter toute inéquité en matière pénale par l'exclusion de preuves, et que le demandeur d'une ordonnance *Anton Piller* peut se voir imposer des conditions. La Cour exigea en l'occurrence qu'en contrepartie de la délivrance d'une ordonnance *Anton Piller* les demandeurs s'engagent, exception faite au regard des procédures pour faux témoignages ou offense au tribunal [*contempt of court*], à ne pas utiliser, directement ou indirectement, aux fins de poursuites pénales de quelque nature que ce soit contre le défendeur, des documents remis en application d'une ordonnance ou des renseignements obtenus à la suite d'une ordonnance, ou encore des réponses données par les défendeurs en vertu de l'ordonnance, ni à communiquer ces pièces ou renseignements à la police à quelque fin que ce soit. Ces dispositions n'étaient évidemment pas applicables aux procédures pour faux témoignage ou pour offense au tribunal; au cas où il existerait un risque

sérieux que la remise des documents conduise l'intéressé à témoigner contre lui-même pour un délit n'ayant aucun lien avec la propriété intellectuelle ou tout autre bien faisant l'objet de l'action, le privilège ordinaire pourrait alors être invoqué.

La décision de la majorité des juges soulignait que les procédures de divulgation et d'interrogatoires, le privilège invoqué et les principes appliqués quant à la recevabilité des preuves en matière pénale étaient des créations jurisprudentielles. Le juge Cooke a déclaré:

«A l'étranger d'abord, puis maintenant en Nouvelle-Zélande, l'expérience a démontré qu'il est raisonnable d'utiliser le mécanisme en cause à une autre fin, pour répondre aux besoins résultant de l'abus de nouvelles techniques. L'exception reconnue depuis le XIXe siècle conserve tout son intérêt et reste aussi importante que jamais. Il suffit de modifier la pratique de façon à permettre d'obtenir des renseignements tout en conservant l'exception.»

Dans son opinion minoritaire, le juge Somers a préféré suivre la décision rendue par la Chambre des Lords dans l'affaire *Rank*.

La procédure radicale des ordonnances *Anton Piller* peut présenter les avantages suivants:

1. faire obstacle aux actes de piraterie;
2. permettre d'obtenir l'identité d'autres personnes pouvant légitimement être associées à la procédure en tant que défendeurs.

Il ressort de la jurisprudence que si aucune injustice n'a encore été démontrée, les tribunaux doivent rester extrêmement vigilants afin de veiller à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif de ce mécanisme draconien. La procédure des ordonnances *Anton Piller* illustre les possibilités d'adaptation de la *common law* aux nouveaux problèmes engendrés par les techniques modernes et notamment, en l'occurrence, à ceux qui tiennent à la possibilité de réaliser à peu de frais des reproductions illicites puis de diffuser celles-ci à grande échelle avec de larges bénéfices. Les inconvénients de cette même procédure sont décrits dans l'article paru dans *Modern Law Review* et dans la décision rendue par le juge Scott dans l'affaire *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson* [1986] 3, W.L.R. 542, 568. De même que pour les trafiquants de drogue, il est difficile de remonter jusqu'au sommet de la filière.

2. Injonctions provisoires [interim injunctions]

Le moyen de redressement le plus fréquemment invoqué en matière de propriété intellectuelle est l'injonction. Pour l'essentiel, il s'agit d'un ordre, directement exécutoire, adressé par le tribunal au défendeur et exigeant de ce dernier qu'il s'abstienne d'accomplir un acte qui est déclaré porter atteinte à un droit ou à une prérogative reconnue en *equity* à la personne qui a demandé que l'injonction soit prononcée. Cette définition est cependant très schématique et ne tient pas compte de l'évolution historique de la procédure d'injonction ni des nombreux aménagements jurisprudentiels dont elle a fait l'objet.

Les décisions enjoignant d'accomplir un acte déterminé sont rarement prononcées dans le cadre d'une procédure avant dire droit; elles exigent que le défendeur accomplisse certains actes positifs par opposition à celles qui lui enjoignent de s'abstenir. La distinction entre les deux types d'injonctions est souvent ténue car l'ordre d'accomplir un acte déterminé peut être présenté comme une interdiction de s'abstenir, ou inversement, par le jeu d'une figure de rhétorique.

L'injonction provisoire (ou avant dire droit) peut viser aussi bien un acte déjà accompli qu'un acte qui risque d'être accompli. Dans le second cas, elle est dite préventive [quia timet *injunction*].

En droit de la propriété intellectuelle, une injonction peut être demandée en toute hypothèse, à savoir:

A. En *common law*:

- i) afin d'empêcher un défendeur de substituer ses produits à ceux du demandeur;
- ii) afin d'empêcher un défendeur de rompre une obligation de secret, par exemple d'utiliser des renseignements confidentiels obtenus à la suite d'un accord ou dans tous les cas où l'obligation de secret est implicite.

B. Dans le cadre de la loi, pour faire obstacle à une atteinte effective ou à une menace d'atteinte à un brevet, un dessin ou modèle ou une marque enregistrée ou encore à une violation ou menace de violation du droit d'auteur.

Jusqu'à la décision rendue par la Chambre des Lords dans l'affaire *American Cyanamid v. Ethicon Inc.*¹⁷, le critère absolu pour la délivrance d'une injonction provisoire était de savoir si les prétentions du demandeur étaient de prime abord solidement fondées. Depuis cette décision (qui, accessoirement, a été rendue dans une action relative à un brevet), le critère consiste désormais à déterminer si une «grave question est en litige». Pour établir que tel est bien le cas, il suffit d'une déclaration sous serment, sans examen contradictoire; en pratique, cette obligation n'est nullement contraignante pour le demandeur, pas même au cas où le défendeur réfute les allégations de ce dernier en répondant à sa déclaration sous serment. En l'absence d'une procédure classique avec audience, le tribunal n'est généralement pas en mesure de se prononcer sur les faits.

L'affaire *American Cyanamid* a permis d'énoncer une série de critères que les tribunaux doivent prendre en considération avant de se prononcer sur la délivrance d'une injonction provisoire. Mis à part le Royaume-Uni, d'autres pays de *common law* ont admis ces critères; les tribunaux néo-zélandais, en tout cas, les ont adoptés¹⁸. Il semble que les tribunaux australiens se

soient aussi alignés sur cette position après les décisions rendues par la Haute Cour dans les affaires *Australian Coarse Grain Pool Pty. Ltd. v. The Barley Marketing Board of Queensland*¹⁹ et *Tableland Peanuts Pty. Ltd. & Ors. v. The Peanut Marketing Board*²⁰. On peut prévoir que les tribunaux d'autres pays du *Commonwealth* suivront aussi la Chambre des Lords.

De ce fait, dans toutes les catégories d'affaires, mais plus spécialement en matière de propriété intellectuelle, la procédure d'injonction provisoire a connu, en Nouvelle-Zélande en tout cas, un succès croissant, peut-être par suite du déclin de la procédure pour préjudice personnel. Bien souvent, une décision rendue au sujet d'une demande d'ordonnance avant dire droit est décisive; bien des affaires tranchées à ce stade ne sont plus jamais soumises par la suite aux tribunaux.

En tant que juge de première instance, j'ai souvent eu recours à la liste extrêmement utile des critères répertoriés par le juge Browne dans sa décision relative à l'affaire *Fellowes & Son v. Fisher*²¹, où il évoque les observations formulées par Lord Diplock dans l'affaire *Cyanamid*. Je cite ici ce texte en raison de son intérêt pratique:

«1. Sur ce point (c'est-à-dire, le rapport des avantages et des inconvénients), le principe déterminant est que le tribunal doit d'abord examiner si le demandeur, au cas où il l'emporterait lors du jugement définitif, serait correctement indemnisé du préjudice que pourrait éventuellement lui causer le refus de prononcer une ordonnance avant dire droit. Si des dommages-intérêts ... paraissent constituer un moyen de réparation adéquat et si le défendeur est solvable, aucune ordonnance avant dire droit ne doit normalement être prononcée, aussi fondées que puissent paraître les prétentions du demandeur à ce stade.

2. S'il semble, en revanche, que des dommages-intérêts ne constitueraient pas une réparation adéquate, le tribunal doit alors examiner si, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait prononcée, le défendeur serait correctement indemnisé au cas où les prétentions du demandeur ne se révéleraient pas fondées. Si les dommages-intérêts auxquels il lui serait possible de prétendre dans ce cas paraissent constituer un moyen de réparation adéquat et si le demandeur paraît solvable, il n'y a alors aucune raison de refuser pour ce motif une ordonnance avant dire droit.

3. C'est lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si les dommages-intérêts qui pourraient être attribués constitueraient dans chaque cas une réparation adéquate ... que se pose la question du rapport entre avantages et inconvénients. Il serait totalement vain de tenter d'énumérer tous les éléments qu'il peut être nécessaire de prendre en considération pour déterminer où se situe le point d'équilibre, sans parler de l'importance à attacher à chacun d'eux. La situation est toujours différente d'un cas à l'autre.

4. Lorsque d'autres facteurs paraissent s'équilibrer, il est conseillé, par prudence, de prendre toutes les mesures voulues pour préserver le *statu quo*.

5. La mesure dans laquelle les inconvénients qu'aurait à subir l'une ou l'autre des parties ne pourraient être compensés par des dommages-intérêts au cas où l'intéressé obtiendrait gain de cause lors du jugement définitif est toujours un facteur important à prendre en considération pour déterminer où se situe le point d'équilibre...

6. Si les inconvénients irrémédiables qu'aurait à subir l'une ou l'autre des parties ne diffèrent pas considérablement par leur

¹⁷ [1975] A.C. 396.

¹⁸ Par exemple, *Consolidated Traders Ltd. v. Downes*, [1981] 2 N.Z.L.R. 247, 255 (C.A.).

¹⁹ (1982) 57 A.L.R. 425.

²⁰ (1984) 58 A.L.J.R. 283.

²¹ [1976] Q.B. 122, 137-8.

portée, il peut être judicieux de prendre en considération, pour faire pencher la balance, la valeur relative de l'argumentation développée par chacune d'elles, telle qu'elle ressort des déclarations sous serment faites à l'audience. Cette solution ne doit toutefois être adoptée qu'au cas où la démonstration des faits, qui ne sauraient sérieusement donner matière à contestation, fait nettement apparaître la supériorité de la position de l'une des parties par rapport à l'autre.

7. En plus des facteurs qui viennent d'être évoqués, il peut être nécessaire de faire entrer en ligne de compte d'autres éléments propres à chaque cas d'espèce.»

Depuis l'affaire *Cyanamid*, la Chambre des Lords a réexaminé certains des critères qu'elle avait retenus. Dans l'affaire *Garden Cottage Foods Ltd. v. Milk Marketing Board*²², Lord Diplock a expliqué les termes *statu quo*, employés dans l'affaire *Cyanamid*, en précisant qu'ils désignaient l'état de fait existant durant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande d'injonction provisoire.

La Cour d'appel du Royaume-Uni a adopté une attitude souple, adaptée aux réalités d'une situation dans laquelle le tribunal est appelé à se prononcer sur des questions d'interprétation, que le texte à interpréter soit un contrat, une loi ou un mémoire descriptif de brevet. En pareil cas, bien qu'il s'agisse, du point de vue formel, d'une procédure avant dire droit, les preuves, aussi nombreuses soient-elles, ne sauraient infléchir la décision que doit prendre le tribunal; habituellement, les parties plaident entièrement l'affaire et les questions de fond peuvent souvent être réglées à ce stade; voir *Cayne & Anor. v. Global Natural Resources plc.*²³. La note de couverture résume bien les conséquences de cette décision:

« Lorsque l'octroi ou le refus d'une ordonnance avant dire droit aura en pratique pour effet de mettre un terme à l'action, le tribunal doit partir du principe qu'il s'agit avant tout de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une injustice et de peser les risques de faire subir une injustice à l'une ou l'autre des parties. En pareil cas, le tribunal ne doit pas oublier que le fait de délivrer l'ordonnance demandée reviendrait à se prononcer en faveur du demandeur sans que le défendeur ait la possibilité de recourir à une procédure traditionnelle avec jugement. En conséquence, les principes admis, qui veulent que le tribunal prenne en compte le rapport des avantages et des inconvénients avant de se prononcer sur l'octroi ou le refus d'une ordonnance avant dire droit ne s'appliquent pas en pareil cas étant donné que, quelle que soit la solidité des arguments de l'une et l'autre partie, la délivrance d'une ordonnance avant dire droit ne saurait priver le défendeur du droit de contester les prétentions du demandeur dans le cadre d'une procédure classique de jugement. »

En matière de propriété intellectuelle, les tribunaux ont admis l'intérêt pratique que présente la possibilité de se prononcer de manière définitive à l'occasion de l'examen d'une demande d'ordonnance avant dire droit. Dans l'affaire *Newsweek Inc. v. British Broadcasting Corp.*²⁴, qui portait sur l'emploi abusif du terme «Newsweek», tous les éléments de fait essentiels étaient

en la possession du tribunal. L'extrait suivant de la décision rendue en appel par Lord Denning est tout à fait caractéristique de la position adoptée par les tribunaux britanniques²⁵:

« Il s'agit là typiquement d'une affaire qui devrait être tranchée ce jour même et non renvoyée en jugement. C'est l'une de celles que nous évoquions dans l'affaire *Fellowes & Son v. Fisher*. En matière de substitution de produits et dans les cas analogues, la pratique a toujours été de statuer sur le champ. Nous examinons si les prétentions des demandeurs sont ou non solidement fondées, de prime abord, et si les défendeurs ont de leur côté des arguments assez sérieux à y opposer, puis nous nous prononçons sur les mesures à prendre.

Le terme 'Newsweek' est essentiellement descriptif. Il est tiré des termes 'News of the Week' (nouvelles de la semaine), transformés en 'Newsweek' à des fins commerciales et publicitaires. Je ne pense pas que nous devrions reconnaître à une publication un droit qui, en pratique, équivaudrait à un monopole, s'étendant à tous les pays anglophones, sur ce terme largement descriptif. Une telle mesure est certainement à éviter alors que la plupart des téléspectateurs du Royaume-Uni n'ont sans doute pas la moindre idée de ce qu'est ou ce que représente le périodique américain 'Newsweek'. Il a été dit que la BBC pourrait modifier le terme en cause et qu'une légère modification, sous une forme ou une autre, serait suffisante. Mais les solutions envisageables ne sont pas nombreuses. Il faut faire passer l'idée de 'News' (nouvelles) et celle de 'Week' (semaine). Il n'existe pas une foule de titres qui soient à la fois courts et incisifs. Il me semble que la possibilité de confusion, de même que le préjudice potentiel, sont insuffisants pour justifier une ordonnance du tribunal enjoignant à la BBC d'arrêter la diffusion de son programme. »

La position adoptée par la Chambre des Lords à l'égard des injonctions provisoires a certainement facilité la tâche du demandeur. Le défendeur jouit d'une certaine protection compte tenu de l'engagement que doit prendre le demandeur de verser des dommages-intérêts, mais il convient de toujours évaluer avec soin la solvabilité de ce dernier, notamment lorsqu'une injonction est prononcée sans que le défendeur ait été entendu. Lorsque le demandeur est une société étrangère, le défendeur peut demander des garanties pour le paiement des frais et dépens.

Réparations de caractère permanent — injonction

La délivrance d'une injonction permanente relève toujours du pouvoir discrétionnaire du juge; il existe une jurisprudence complexe quant aux cas dans lesquels une injonction est ou non prononcée.

En matière de brevets, de droit d'auteur et de marques, la validité de la protection revendiquée doit être démontrée de façon irréfutable. Il est courant que dans une procédure pour atteinte aux droits afférents à un brevet, une demande reconventionnelle de révocation soit déposée pour l'un des divers motifs énoncés dans la loi tels qu'absence de nouveauté, évidence ou publication antérieure. Les conseils en brevets écumant les rayons de la bibliothèque de l'office des brevets intéressé pour découvrir quelque obscure publication anté-

²² [1984] A.C. 130, 140.

²³ [1984] 1 All E.R. 225, 238 par le juge May.

²⁴ [1979] R.P.C. 441.

²⁵ *Ibid.*, p. 448.

rieure à la date du brevet considéré, dans l'espoir de démontrer que celui-ci est techniquement dépassé. D'éminents spécialistes de la discipline scientifique en cause se penchent pendant des semaines entières sur la question de la nouveauté ou de l'évidence; souvent, le choix se ramène à une distinction scientifique extrêmement subtile; on rappellera, par exemple, le contentieux *Beecham v. Bristol* devant les tribunaux néo-zélandais (voir plus haut la note 2).

De façon générale, une injonction ne sera pas prononcée lorsque des dommages-intérêts constituent une réparation appropriée, lorsque les droits des tiers sont en jeu ou lorsque le demandeur n'est pas lui-même irréfutable.

Normalement, sauf raison impérative d'agir de façon contraire, une injonction sera prononcée sur preuve d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle prévus par la loi, au droit d'auteur par exemple, et afin de protéger des renseignements de caractère confidentiel. Sinon, un demandeur qui serait titulaire d'un brevet, par exemple, et qui ne pourrait compter que sur des dommages-intérêts, serait en pratique amené à concéder ses droits sous licence à tous les intéressés.

Le non-respect d'une injonction (qu'elle soit permanente ou provisoire) peut donner lieu à une contrainte par corps [*attachment*] (expression quelque peu curieuse pour désigner un emprisonnement pour offense au tribunal). Dans le domaine de la propriété intellectuelle, il est fréquent que des sociétés se voient opposer une injonction et une société qui ne respecte pas une décision du tribunal s'expose à voir ses biens mis sous séquestre (voir l'affaire *Quality Pizzas Ltd. v. Canterbury Hotel Employees' Industrial Union*²⁶).

Il est judicieux, de la part du demandeur, de s'assurer que l'injonction est adressée à une personne physique, en raison de la nature des sanctions. De récents articles parus dans des journaux britanniques font état des difficultés rencontrées par les séquestres du Syndicat des mineurs qui n'avait pas respecté des injonctions de la Haute Cour.

La mise sous séquestre s'accompagne de la désignation d'administrateurs chargés de prendre possession des biens de la société fautive et de lui refuser le droit de jouir ou de disposer de ses biens jusqu'à nouvelle décision du tribunal. Une fois purgée la peine infligée pour offense au tribunal, l'ordonnance de mise sous séquestre est levée. Une autre solution consiste aussi à imposer une amende.

Recours en cas d'atteinte au droit d'auteur — Observations générales

Les lois sur le droit d'auteur du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande comportent plusieurs dispositions consacrées à la question des recours et réparations. Les poursuites pour atteinte aux droits considérés peuvent

de façon générale être engagées à l'initiative du titulaire du droit d'auteur ou du bénéficiaire d'une licence exclusive concédée par ce dernier et les mesures de redressement ou réparations suivantes peuvent être prononcées: injonction, dommages-intérêts, reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices, remise et destruction du matériel contrefaisant²⁷. La question du droit reconnu à un demandeur d'agir en justice peut parfois se révéler délicate. Les points particuliers suivants méritent d'être relevés:

1. Injonction

Dans une action pour violation du droit d'auteur intentée en raison de la construction d'un édifice, aucune injonction tendant à en empêcher l'achèvement ou (pour autant que l'édifice soit déjà terminé) à en exiger la démolition ne peut être prononcée après que la construction de l'édifice a été entreprise.

2. Dommages-intérêts

a) Lorsqu'il est admis qu'il a été porté atteinte au droit d'auteur mais qu'au moment considéré le défendeur ignorait et n'avait pas de motif sérieux de supposer qu'il commettait une infraction, le demandeur ne peut obtenir de dommages-intérêts mais a droit à une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices résultant de la violation;

b) lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de réparation efficace, le tribunal peut, en fixant les dommages-intérêts dus au titre de la violation, accorder des dommages-intérêts supplémentaires compte tenu du caractère flagrant de la violation et de tout profit dont il a été démontré que le défendeur a bénéficié du fait de la violation;

c) le titulaire du droit d'auteur peut prétendre à tous droits et réparations en ce qui concerne l'appropriation ou la détention, par une personne donnée, d'une copie ou d'un exemplaire contrefait ou d'un cliché. C'est ce que l'on appelle des «dommages-intérêts pour appropriation» [*conversion damages*]; un demandeur n'a pas droit à des dommages-intérêts pour appropriation si, au moment où il est entré en possession des copies ou exemplaires ou des clichés contrefaits, l'auteur de la violation ignorait et n'avait pas de motifs sérieux de supposer qu'il s'agissait de copies, d'exemplaires ou de clichés contrefaits. En pareil cas, le demandeur a le droit

- i) de se faire remettre tous les clichés contrefaits, sans verser aucune indemnité à la personne qui, de bonne foi, les détenait, ou d'obtenir des dommages-intérêts si ces clichés ne lui sont pas ainsi remis;
- ii) de se faire remettre les copies ou exemplaires contrefaits moyennant paiement du prix de ceux-ci à la personne qui les détenait;

²⁷ Loi sur le droit d'auteur de Nouvelle-Zélande, article 24; Loi sur le droit d'auteur du Royaume-Uni, article 18.

²⁶ [1983] N.Z.L.R. 612.

- iii) de laisser les copies ou exemplaires entre les mains de la personne qui les détient, étant entendu que celle-ci peut en disposer licitement;
 - iv) de se faire restituer les bénéfices acquis par le contrefacteur de bonne foi, avant ou après qu'il a eu connaissance du fait qu'il s'agissait de copies ou d'exemplaires contrefaits, et d'exiger une reddition de comptes concernant ces bénéfices;
- d) les dommages-intérêts pour violation, d'une part, et pour appropriation, d'autre part, sont cumulables mais ne peuvent cependant en aucun cas se recouper. Cette notion quelque peu difficile à saisir est expliquée dans l'affaire *Sutherland Publishing Co. Ltd. v. Caxton Publishing Co. Ltd.*²⁸:

«Pour expliquer ce qu'il faut entendre par recoupement, je prendrai l'exemple suivant. Le titulaire du droit d'auteur sur un ouvrage prouve que si la violation n'avait pas été commise il aurait pu vendre 1.000 exemplaires mais qu'il n'a pu en vendre que 500, le contrefacteur ayant imprimé et vendu les 500 autres. Le marché potentiel de l'ouvrage étant limité à 1.000 exemplaires, il est évident que si les dommages-intérêts pour violation sont fixés, en vertu de l'article 6, compte tenu du fait que le titulaire du droit d'auteur aurait vendu 1.000 exemplaires s'il n'y avait pas eu de contrefaçon et que, dans le même temps, la valeur des 500 exemplaires vendus par le contrefacteur est fixée, aux fins de l'article 7, à un montant égal au prix auquel ils ont été vendus, les dommages-intérêts recouverts par le titulaire du droit d'auteur reposeront sur l'hypothèse que le marché potentiel était de 1.500 exemplaires. S'il avait vendu 1.000 exemplaires, il n'y aurait eu aucun débouché pour les 500 exemplaires fabriqués par le contrefacteur, lesquels n'auraient par conséquent eu aucune valeur. Inversement, si les 500 exemplaires vendus par le contrefacteur valaient leur prix, il ne pouvait en être ainsi que si le titulaire du droit d'auteur ne devait vendre que 500 exemplaires et il ne pourrait se voir accorder dans le même temps les dommages-intérêts calculés en fonction du prix de vente des 500 exemplaires vendus par le contrefacteur.»

e) l'acte d'appropriation sur la base duquel sont évalués les dommages-intérêts consiste à faire des marchandises en cause un usage incompatible avec le droit de leur propriétaire véritable avec, en outre, l'intention de refuser de reconnaître le droit du propriétaire ou de revendiquer un droit incompatible avec le sien. Voir *Lancashire & Yorkshire Railway & Ors. v. MacNicol*²⁹. Le montant des dommages-intérêts pour appropriation est fixé d'après la valeur de l'objet en cause à la date de l'appropriation. Celle-ci ne correspond pas nécessairement au prix auquel le propriétaire de l'objet pourrait vendre celui-ci. Lorsque les exemplaires contrefaits sont vendus par un défendeur, une valeur différente est généralement fixée en fonction du prix de vente et après déduction des dépenses encourues après l'appropriation, telles que reliures, assemblage, distribution, publicité;

f) lorsqu'une oeuvre ne constitue que partiellement une contrefaçon, il convient d'évaluer l'oeuvre dans sa totalité, comme si l'appropriation avait porté sur

l'ensemble de celle-ci. Le tribunal doit donc tenter de deviner la valeur des éléments contrefaisants par rapport à celle de l'objet considéré dans son ensemble.

3. Reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices

Le demandeur ne peut obtenir à la fois la restitution des bénéfices et des dommages-intérêts car la violation se trouve annulée dès lors que des bénéfices sont réclamés. Il s'agit des bénéfices nets. Normalement, il appartient au demandeur ayant obtenu gain de cause de choisir la solution qu'il préfère. Voir *Weingarten Bros. v. Charles Bayer & Co.*³⁰. Le choix du demandeur ne s'impose cependant pas nécessairement au tribunal: *Ancher, Mortlock, Murray & Woolley Pty. Ltd. v. Hooker Haines Pty. Ltd.*³¹.

La solution de la restitution des bénéfices a soulevé de vives critiques, qui ont été exposées par le juge Lindley dans l'affaire *Siddelli v. Vickers*³²:

«Le demandeur était donc parfaitement en droit d'opter, comme il l'a fait en l'espèce, pour la restitution des bénéfices; je ne connais cependant aucune forme de reddition de comptes qui soit plus difficile à établir ou qui soit de nature à poser plus de difficultés que celle qui concerne la restitution des bénéfices. On peut le constater — et, pour ce qui me concerne, ce fut souvent le cas — en cas d'association ou dans le cadre d'une société en nom, lorsqu'un associé décède ou se retire mais que son capital reste investi dans l'affaire; une reddition de comptes a ainsi été ordonnée en vue de la restitution des bénéfices tirés d'une invention, et il s'est révélé extrêmement difficile de déterminer la part des bénéfices attribuable à tels ou tels facteurs — de sorte que les redditions de comptes de cette nature aboutissent très rarement à des résultats satisfaisants pour qui que ce soit. Cette procédure se traduit par un énorme contentieux, des dépenses considérables et le temps qu'il est nécessaire d'y consacrer est sans commune mesure avec les avantages qui peuvent en dernier analyse en être retirés; je dois dire en outre qu'en matière d'association je ne connais pas d'exemple d'une reddition de comptes de cette nature qui ait donné satisfaction à quiconque. Je pense que, dans la quasi-totalité des cas, les intéressés finissent par trouver cette procédure lassante et rebuante. Par conséquent, bien que le titulaire du brevet ait légalement le droit d'opter pour la solution qu'il préfère, il se montrera en pratique généralement davantage enclin à demander l'évaluation du montant des dommages-intérêts qu'à se lancer dans une procédure d'évaluation des bénéfices.»

4. Remise du matériel incriminé

Pour compléter et parfaire leurs injonctions dans tous les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, droit d'auteur et substitution de produits), les tribunaux d'équité [*courts of equity*] peuvent ordonner la remise de tout le matériel contrefaisant et sa destruction. La remise et la destruction doivent être confirmées sous serment. Pour un défendeur, le fait de ne pas se conformer à ces ordon-

³⁰ (1905) 22 R.P.C. 341, 351.

³¹ [1971] 2 N.S.W.L.R. 278, 291.

³² (1892) 9 R.P.C. 152, 162.

²⁸ [1936] Ch. 323, 342 par le juge Greene.

²⁹ (1919) 88 L.J.K.B. 601, 605.

nances entraîne des conséquences aussi graves que le non-respect d'une injonction.

Quelques problèmes liés à l'allocation de dommages-intérêts en vertu de la législation sur le droit d'auteur

1. Dommages-intérêts pour appropriation

De nombreux tribunaux ont critiqué le caractère draconien des dommages-intérêts pour appropriation; tel a notamment été le cas de la Chambre des Lords dans l'affaire *Infabrics Ltd. & Ors. v. Jaytex Ltd.*³³. Comme Lord Wilberforce l'a souligné à cette occasion, l'article de la loi sur le droit d'auteur sur lequel sont fondés les dommages-intérêts pour appropriation a été mis au point à partir d'un texte initialement destiné à traiter des copies ou exemplaires réalisés à partir de clichés; il a été étendu à d'autres moyens de reproduction. Il est possible, a-t-il déclaré, que ce texte n'ait pas donné lieu à une réflexion suffisante par rapport aux dessins et modèles industriels, pour lesquels le support peut parfois présenter beaucoup plus de valeur que le dessin ou modèle imposé.

Lord Scarman a déclaré³⁴:

« Une question plus ennuyeuse, à propos de l'article 18, est celle du montant des dommages-intérêts. Dans des affaires touchant aux dessins et modèles industriels, telles que celle qui nous occupe, les dommages-intérêts pour violation du droit d'auteur alloués en vertu de l'article 17 sont souvent minimes. Limités (sauf circonstances particulières) à la dépréciation du droit d'auteur, ils peuvent être insignifiants. En l'espèce, *Infabrics* n'a versé que quelques livres pour le dessin incriminé. Les dommages-intérêts pour appropriation peuvent en revanche être extrêmement élevés. Si la reproduction industrielle de la copie ou de l'exemplaire contrefait se révèle un succès, le titulaire du droit d'auteur peut se voir allouer des dommages-intérêts au même titre que s'il était propriétaire de chaque copie ou exemplaire contrefait vendu (voir l'alinéa 1) de l'article 18). Et qu'advient-il si le dessin contrefait était gravé sur une coupe en argent ou un médaillon en or? Les termes de l'alinéa en question me paraissent clairs; ce texte reconnaît au titulaire du droit d'auteur tous les droits et moyens de réparation auxquels pourrait prétendre, en *common law*, le propriétaire des produits en cas d'appropriation de ceux-ci. Le titulaire du droit d'auteur est assimilé au propriétaire des copies ou exemplaires contrefaits. Etant donné qu'en *common law* les dommages-intérêts pour appropriation sont habituellement calculés en fonction de la valeur des produits ayant fait l'objet d'une appropriation, je ne pense pas que l'on puisse légitimement donner une autre interprétation de cet alinéa, même si cela peut parfois conduire à une injustice. Pour éliminer la possibilité d'allocation de dommages-intérêts excessifs, l'adoption de nouveaux textes sera nécessaire car les termes de l'alinéa en question n'autorisent aucune autre interprétation. »

Dans une décision non publiée, rendue par la Haute Cour de Nouvelle-Zélande dans l'affaire *Crystal Glass Industries Ltd. & Ors. v. Alwinco Products Ltd. & Ors.*³⁵,

le juge Prichard a déclaré ce qui suit au sujet des dommages-intérêts pour appropriation:

« J'irai jusqu'à dire que dans bien des cas, lorsque des dessins et modèles industriels sont en cause, il s'agit d'un moyen de réparation de nature à aboutir à des résultats manifestement, et même monstrueusement, injustes. Il est possible que l'auteur d'un dessin, qui peut être totalement incompetent au regard des opérations de fabrication ou de commercialisation de l'objet que représente son dessin, obtienne néanmoins un montant correspondant à la valeur intégrale non seulement des matières premières utilisées illicitement par le fabricant ainsi que des frais de main-d'oeuvre et d'outillage encourus par ce dernier mais également du savoir-faire dudit fabricant et des opérations de fabrication en grande série puis de commercialisation du produit. Il est sans nul doute des cas où il est justifié d'infliger ce type de mesures à ceux qui portent atteinte au droit d'auteur mais, en matière d'études et production industrielles, ce moyen semble constituer une solution maladroite et inadaptée au calcul du montant des dommages-intérêts. Il n'est pas surprenant que dans le rapport établi en 1977 par la Commission Whitford (au Royaume-Uni), cet aspect de la législation sur le droit d'auteur ait été critiqué. »

A la suite du rapport d'une commission désignée par les pouvoirs publics pour étudier divers aspects du droit de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Zélande, la Loi de 1985 portant modification de la loi sur le droit d'auteur a été adoptée afin d'améliorer la situation et de modifier le régime excessivement sévère des dommages-intérêts pour appropriation.

Un autre aspect de la question est l'évaluation des dommages-intérêts pour appropriation lorsqu'une partie seulement du produit du défendeur comporte des éléments contrefaisants. Le juge Prichard a traité de cette question en ces termes, dans l'affaire *Crystal Glass Industries*, déjà citée:

« Les demandeurs sont certes fondés à obtenir des dommages-intérêts pour appropriation. Mais, par ailleurs, il me semble aussi qu'il s'agit d'une affaire dans laquelle le produit des défendeurs n'est que partiellement constitué d'éléments contrefaisants. Les demandeurs ne sont pas fondés à recouvrer en tant que dommages-intérêts la valeur intégrale de toutes les baies de caravane 'Alwinco' qui ont été fabriquées avec les profilés incriminés mais seulement la part de la valeur totale que l'on peut légitimement attribuer à la partie contrefaisante de chaque baie. Cette opinion est, il me semble, conforme aux observations formulées par le juge Templeman (au sujet de la remise de la voiture incriminée) dans l'affaire *Nichols Advanced Vehicle Systems Inc. v. Rees* (citée plus haut) et aux conclusions énoncées dans des affaires telles que *John Lane Ltd. v. Associated Newspapers Ltd.* (1936) 1 K.B. 715, *Ash v. Dickie* (1936) Ch. 655 et *Sutherland Publishing Co. Ltd. v. Caxton Publishing Co. Ltd.* (1936) Ch. 323. Cette affaire est un exemple de ce que l'éminent auteur de *Copinger and Skone James* appelle un '*rusticum judicium*', à savoir la meilleure estimation que peut donner le tribunal compte tenu des éléments dont il dispose. »

2. Dommages-intérêts pour violation flagrante du droit d'auteur

La loi prévoit l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires à l'encontre de la personne ayant violé le droit d'auteur, compte tenu du caractère flagrant de la violation et de tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié de ce fait. Le caractère « flagrant » s'apprécie en fonction des circonstances et est une question de fait et de degré. Si l'atteinte au droit d'auteur

³³ [1982] A.C. 1, 18.

³⁴ *Ibid.*, p. 26.

³⁵ Décision non publiée, Haute Cour, Hamilton, 15 avril 1983; pour la décision rendue en appel, voir [1985] 1 N.Z.L.R. 716.

commise par le défendeur répond à un but cynique de profit, les critères énoncés dans la loi sont respectés. Voir *Prior v. Lansdowne Press Pty. Ltd.*³⁶.

Dans l'affaire *Hemingway v. Mercer*³⁷, le juge Chilwell de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande a accordé en vertu de cet article des dommages-intérêts supplémentaires à un demandeur qui avait conçu un simple tableau de planning mural, que les défendeurs avaient impudemment copié.

Dans l'affaire *Wellington Newspapers Ltd. v. Dealers' Guide Ltd.*³⁸, un hebdomadaire, *New Zealand Truth*, avait reproduit d'importants passages d'un guide destiné à des vendeurs de voitures, dont le droit d'auteur appartenait à l'intimé. Il s'agissait d'une publication recensant les prix pratiqués dans le commerce pour divers types de voitures d'occasion en Nouvelle-Zélande; les renseignements étaient recueillis auprès de différentes sources et groupés par catégories, telles que marque de voiture, puissance du moteur et kilométrage. Des abonnements pouvaient être obtenus par les vendeurs de voitures, qui considéraient cette publication comme confidentielle. Le magazine *Truth* affirma son intention de publier une liste exhaustive de voitures d'occasion avec les prix qu'elles devraient atteindre sur le marché — «Leur prix de vente au détail — ce qu'il faut compter devoir verser au vendeur». Certaines parties du guide étaient reproduites.

Le juge Sinclair de la Haute Cour avait estimé que la reproduction des éléments pertinents dans *Truth* représentait un emprunt délibéré aux renseignements détenus par l'intimé, dont la publication était présentée comme ayant été préparée par le personnel de *Truth* à l'intention des lecteurs du magazine. Il avait jugé qu'il y avait plagiat flagrant des manuscrits de l'intimé, doublé d'une tentative de faire secrètement usage de renseignements que le demandeur en appel n'était pas autorisé à utiliser à son profit. Le juge avait considéré que le magazine devait avoir estimé intéressant, du point de vue commercial, de faire paraître les renseignements en cause dans la publication et que l'intimé ne serait pas en mesure de déterminer le profit qu'en retirerait financièrement le magazine ni les conséquences que pourrait avoir cette publication pour sa propre affaire.

Le juge Sinclair avait admis qu'il était impossible de fixer le montant des dommages-intérêts compensatoires aux termes de l'alinéa 1) de l'article 24 de la Loi sur le droit d'auteur de 1962 et qu'une ordonnance de reddition de comptes ne présenterait aucun intérêt pour le demandeur en première instance. Les dommages-intérêts furent fixés à 7.500 dollars en vertu de l'alinéa 3) de l'article 24. Le demandeur en appel fit valoir que l'intimé n'avait subi aucun préjudice et que les dommages-intérêts alloués avaient un caractère punitif

alors que l'alinéa en question ne prévoyait nullement l'allocation de dommages-intérêts dits «exemplaires».

La Cour d'appel a estimé que la conduite du demandeur en appel était manifestement condamnable. Elle avait contribué à déprécier la publication de l'intimé; les renseignements donnés étaient présentés comme ayant été recueillis de façon autonome, ce qui impliquait que la publication devait maintenir, sinon accroître, son chiffre de vente. La Cour a estimé non seulement que la violation était flagrante mais aussi qu'il n'existait aucun autre moyen de réparation efficace. Il était difficile d'apprécier le montant des dommages-intérêts résultant de la violation; aucune preuve ne pouvait être donnée quant aux ventes ayant pu être manquées et il n'existait par ailleurs aucune autre base de calcul de la valeur du droit d'auteur ou d'une redevance de licence pour l'exploitation de celui-ci.

Il s'avérait aussi difficile d'apprécier le montant des dommages-intérêts pour appropriation car les éléments constitutifs de la violation ne représentaient qu'une partie minime de la publication, à supposer même que l'on admette que le tribunal puisse fonder son évaluation sur le principe dit *rusticum iudicium* (dont il a été question plus haut), c'est-à-dire en rapportant les renseignements constitutifs de la violation à l'ensemble de la publication; voir *Copinger*³⁹. La Cour a estimé que les motifs justifiant l'allocation de dommages-intérêts exemplaires en matière de responsabilité délictuelle étaient également applicables et que les principes énoncés dans l'article en cause correspondaient aux notions de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, analysées dans les affaires *Cassell & Co. Ltd. v. Broome & Anor.*⁴⁰ et *Donselaar v. Donselaar*⁴¹.

L'une de ces décisions signalait que l'article correspondant de la loi du Royaume-Uni avait été adopté à la suite de la publication du rapport de la commission britannique chargée du droit d'auteur, qui estimait qu'il existait des cas où la délivrance d'une injonction ne présenterait aucun intérêt pour le demandeur, où la violation n'impliquait pas la fabrication de copies ou d'exemplaires et où l'allocation de dommages-intérêts ne constituait pas un moyen de réparation adéquat. L'affaire examinée en l'espèce était un parfait exemple d'un cas de cette nature.

3. Sauvegarde de l'intérêt public

Il est possible d'opposer la notion d'«intérêt public» à une demande de dommages-intérêts pour abus de confiance résultant de la divulgation de renseignements confidentiels et pour violation du droit d'auteur s'il peut être démontré que les renseignements en question ont été publiés dans l'intérêt public. Ce principe est reconnu

³⁶ [1977] R.P.C. 511.

³⁷ Décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Auckland, 20 juin 1984.

³⁸ [1985] 1 N.Z.L.R.

³⁹ *Copinger & Skone James on Copyright* (12e éd., 1980), par. 652.

⁴⁰ [1972] A.C. 1027.

⁴¹ [1982] 1 N.Z.L.R. 97.

dans une décision rendue par la Cour d'appel britannique dans l'affaire *Lion Laboratories Ltd. v. Evans*⁴². En l'espèce, le demandeur fabriquait un instrument électronique informatisé connu sous le nom de «Lion Intoximeter 3000» qui était utilisé pour mesurer l'alcoolémie des conducteurs présumés être en état d'ivresse. Les autorités de police de nombreux pays estiment que le coût des prises de sang et procédés analogues est élevé; un dispositif relativement simple, qui puisse être utilisé facilement par les agents de la force publique, tel qu'un alcootest, paraît souhaitable, à condition qu'il fonctionne correctement.

Deux techniciens qui avaient participé à la mise au point des instruments en question cessèrent leurs services auprès de l'entreprise du demandeur; ce dernier apprit par la suite qu'ils tentaient de remettre à certains journaux nationaux des documents confidentiels selon lesquels la fiabilité et la précision des instruments pourraient être mises en doute. Le demandeur obtint une injonction à l'encontre de ses ex-salariés et de l'un des journaux. Celui-ci publia un article indiquant que les instruments pouvaient être source d'erreur mais que l'ordonnance du tribunal interdisait de donner de plus amples renseignements à cet égard. La Cour d'appel a jugé que l'intérêt public pouvait être invoqué comme moyen de défense dans les actions pour abus de confiance et atteinte au droit d'auteur; ce moyen de défense n'est pas limité aux cas où il y a eu acte délictueux de la part du demandeur mais le tribunal doit prendre en considération, entre autres, la très grande différence qui existe entre ce qui peut présenter un intérêt pour le public, d'une part, et ce qui doit être divulgué dans l'intérêt public, d'autre part, ainsi que la mesure dans laquelle il serait préférable, du point de vue de l'intérêt public, que les renseignements confidentiels soient remis à la police ou à tel autre organisme ou administration responsable plutôt qu'à la presse, que des intérêts d'ordre privé, tels que les impératifs du tirage, par exemple, peuvent conduire à publier des informations qui attirent le public. Lorsque l'intérêt public est invoqué à titre de moyen de défense, le tribunal est amené à mettre en balance les aspects antagonistes de cette notion, à savoir l'intérêt public qui tient au droit d'un organisme ou d'un individu de s'opposer à la divulgation de renseignements confidentiels et celui qui tient à ce que la communauté soit informée des questions qui présentent un intérêt authentique pour le public.

Au vu des faits qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a estimé que l'intérêt public qui s'attachait au maintien du caractère confidentiel des documents du demandeur s'effaçait devant l'intérêt public qu'il y avait à garantir la précision et la fiabilité d'un dispositif dont l'utilisation pouvait exposer les automobilistes à des sanctions de retrait du permis de conduire, ou des peines d'amende ou d'emprisonnement. Le demandeur, qui était le seul fabricant autorisé à produire l'instrument, se devait

envers le public de veiller sévèrement à ce qu'il soit fabriqué de manière à répondre aux plus hautes normes de qualité; si cette obligation n'était pas respectée, des individus pourraient être injustement condamnés et privés de liberté.

Le juge Stephenson⁴³ a émis l'opinion qu'il pouvait même exister des cas dans lesquels le public avait le droit de recueillir, et les médias le devoir ou le droit de publier, des renseignements confidentiels, quand bien même ceux-ci auraient été illicitement obtenus par abus de confiance flagrant, et quelles que soient les motivations de celui qui les avait révélés. Le juge Griffiths⁴⁴ a déclaré que si la presse invoquait l'intérêt public comme moyen de défense, le tribunal devait se livrer à une analyse critique de l'argumentation présentée mais que, si celle-ci était solidement fondée, la presse devait être libre de procéder à la publication, le demandeur ayant quant à lui la faculté de réclamer des dommages-intérêts.

A l'opposé de cette jurisprudence, il faut citer une autre décision rendue presque à la même époque par la Cour d'appel britannique à propos de l'affaire *Francom v. Mirror Group Newspapers Limited*⁴⁵, dans laquelle le *Daily Mirror* s'était vu proposer (à titre onéreux) des enregistrements d'une écoute téléphonique illégale des conversations d'un célèbre jockey qui semblait démontrer (de l'avis du *Mirror* tout au moins) que celui-ci avait enfreint les règles régissant le déroulement des courses. Le jockey engagea des poursuites en invoquant le fait que les enregistrements en question avaient été obtenus par abus de confiance et put faire prononcer une injonction provisoire qui i) interdisait au *Mirror* de publier aucun renseignement tiré des enregistrements en question et ii) exigeait qu'il révélât l'identité des personnes ayant vendu ces enregistrements.

La Cour d'appel annula la seconde partie de l'injonction (correspondant au point ii) mais non la première. Sir John Donaldson M.R. [*Master of the Rolls*] fit observer que les organes de presse remplissent une fonction inestimable en dénonçant les crimes et délits, les comportements antisociaux et l'hypocrisie, mais qu'«ils sont particulièrement enclins à commettre l'erreur de confondre l'intérêt public avec leurs propres intérêts». En l'espèce, a-t-il poursuivi, l'intérêt public consisterait en tout état de cause à remettre les enregistrements à la police ou au Jockey Club; une plus large diffusion dans la presse ne pourrait répondre qu'aux intérêts du *Mirror*.

A propos du caractère secret des documents de la Couronne, on peut aussi se reporter à l'affaire *Secretary of State for Defence & Anor. v. Guardian Newspapers Limited*⁴⁶.

⁴³ *Ibid.*, p. 422.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 435.

⁴⁵ [1984] 2 All E.R. 408.

⁴⁶ [1984] 2 W.L.R. 268, C.A.; confirmé par la Chambre des Lords sur un autre point ([1984] 3 W.L.R. 986).

⁴² [1984] 2 All E.R. 417.

Dommmages-intérêts pour abus de confiance

Le recours pour abus de confiance pose le délicat problème de l'appréciation des dommages. L'évaluation de l'«avance» [*headstart advantage*] acquise par le défendeur du fait de l'utilisation illicite de renseignements confidentiels pose des problèmes.

Dans l'affaire *Talbot v. General Television Corporation Pty. Ltd.*⁴⁷, la Cour suprême de Victoria a relevé différentes solutions pour l'appréciation des dommages-intérêts dus au titre de ce préjudice, et notamment les suivantes:

a) la valeur marchande attribuée aux renseignements considérés par un vendeur/acheteur agissant de son plein gré (solution retenue dans l'affaire *Seager v. Copydex Ltd. (N° 2)*)⁴⁸;

b) le versement d'une rémunération équitable au demandeur en contrepartie d'une autorisation d'utilisation des renseignements — solution du «montant mérité» [*quantum meruit*], retenue dans l'affaire *Stovin-Bradford v. Volpoint Properties Ltd.*⁴⁹ concernant une violation du droit d'auteur d'un architecte sur les plans d'un édifice. Voir également *Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. v. Law Society of New South Wales*⁵⁰;

c) la valeur des renseignements dépréciés dont dispose le demandeur après la violation (solution retenue dans l'affaire *Talbot* précitée).

De même qu'en cas de violation du droit d'auteur, il n'existe pas de solution universelle, valable en toute hypothèse, et les dommages-intérêts pour abus de confiance doivent être calculés en fonction de la solution la mieux adaptée au cas d'espèce. Le juge Bowen a déclaré dans l'affaire *Interfirm*⁵¹ que la législation relative à l'abus de confiance est plus proche de la législation relative au droit d'auteur sur les oeuvres non publiées que du droit des brevets.

Une quatrième solution peut être ajoutée aux trois qui viennent d'être citées: dans l'affaire *Whimp v. Kawakawa Engineering Ltd.*⁵², le juge Chilwell a estimé qu'un demandeur dont les renseignements confidentiels avaient été utilisés par le défendeur et qui avaient permis à celui-ci d'acquérir une «avance» lui ayant servi de «tremplin» (*springboard*) pouvait prétendre à une indemnisation. Le défendeur avait utilisé, mais non publié, les renseignements en question.

Le juge a analysé les principes d'évaluation des dommages-intérêts accordés dans le cadre de l'affaire *Seager v. Copydex Ltd. (N° 2)* précitée, dont le montant lui a paru énormément élevé, et a estimé qu'ils aboutis-

saient parfois à des résultats injustes; il a pris en considération diverses critiques de cette décision dénonçant une conception prétendument fragmentaire de la fusion du droit et de l'*equity* dans le domaine des dommages-intérêts.

Le juge Chilwell a estimé que la solution retenue dans l'affaire *Seager v. Copydex Ltd. (N° 2)* était inadaptée en l'espèce. Il a jugé que, dans le cadre de la loi de Lord Cairns, l'allocation de dommages-intérêts se justifiait par le fait que ceux-ci se substituaient à l'injonction. Il a noté qu'une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n'était pas autorisée aux termes de ladite loi mais que toute allocation de dommages-intérêts devait intervenir en lieu et place d'une injonction.

Se fondant sur le principe de l'«avance» acquise, il a pris comme point de départ de son évaluation une période remontant à 12 mois avant la délivrance de l'acte introductif d'instance; les prétentions des défendeurs ont été rejetées; la mesure appropriée consiste à exiger du défendeur le versement d'une indemnité en contrepartie des avantages dont il a bénéficié par rapport au reste du public en obtenant des renseignements à titre confidentiel et non de source publique. Le juge Chilwell a ordonné une enquête pour déterminer le préjudice qu'auraient subi les défendeurs s'ils s'étaient vu enjoindre de cesser leurs activités au cours de la période de 12 mois et le préjudice qui est résulté pour le demandeur du fait qu'une injonction en ce sens n'ait pas été prononcée à l'encontre des défendeurs.

Recours en matière de brevets

Le contentieux des brevets est lié, dans la plupart des cas, à la preuve du droit à la délivrance d'un brevet. Les objections à la délivrance d'un brevet sont généralement d'abord soulevées devant un fonctionnaire de l'office des brevets, contre la décision duquel il existe habituellement une possibilité de recours devant le tribunal.

Les recours exercés en matière de brevets peuvent viser à obtenir la délivrance d'une injonction, des dommages-intérêts ou une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices et une décision ordonnant la remise et la destruction du matériel contrefaisant. Il n'est pas possible, en revanche, d'obtenir de dommages-intérêts pour «appropriation». L'allocation des dommages-intérêts repose sur les principes généralement applicables, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur. Il peut donc y avoir exception à la règle lorsqu'il est plus avantageux d'intenter des poursuites pour violation du droit d'auteur sur des dessins ou modèles que de demander des dommages-intérêts pour violation d'un brevet.

En raison a) de la brièveté de la durée de validité des brevets, b) de l'extension des dispositions de droit d'auteur relatives aux dessins et modèles industriels aux dessins d'objets à trois dimensions n'ayant aucune

⁴⁷ [1980] V.R. 224.

⁴⁸ [1969] 1 W.L.R. 809.

⁴⁹ [1971] Ch. 1007.

⁵⁰ (1975) 6 A.L.R. 445.

⁵¹ *Ibid.*, p. 447.

⁵² Décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Whangarei, 18 décembre 1979.

valeur artistique et c) des retards et incertitudes liés à la procédure d'obtention d'un brevet, c'est essentiellement pour ce qui touche aux brevets délivrés dans le domaine de la chimie que l'on a eu recours à ce moyen de protection de la propriété intellectuelle au cours des dernières années. J'ai personnellement été directement associé, en tant que magistrat, aux deux volets de la bataille judiciaire de portée mondiale qui a opposé la Société Beecham du Royaume-Uni à la Firme Bristol des Etats-Unis d'Amérique, au sujet de l'amoxicilline et du trihydrate d'ampicilline, qui sont deux formes de pénicilline; à une époque, le droit au brevet relatif à l'amoxicilline était contesté dans 57 pays simultanément. Cette affaire, qui est désormais réglée, a été plaidée avec une extrême vigueur car les bénéfices que peut procurer la délivrance d'un brevet sont immenses. Il avait été démontré que, pour ce qui était de la Nouvelle-Zélande uniquement, l'amoxicilline était le médicament le plus souvent prescrit par les médecins du secteur privé, sans parler des hôpitaux.

Bien souvent, il s'agit de brevets délivrés dans le cadre d'un traité, d'une convention, etc. (brevets dits «conventionnels»), donnant lieu au dépôt de demandes de protection dans le monde entier dès que l'invention est revendiquée, et cela souvent longtemps avant qu'elle soit exploitée commercialement où que ce soit dans le monde et encore moins lancée sur le marché pharmaceutique dans tous les pays dans lesquels le brevet a été obtenu.

Des demandes d'injonction sont par conséquent à prévoir lorsque le brevet n'est plus qu'à quelques années de son expiration (sous réserve de tout droit à prorogation pour absence de rémunération). Dans ces conditions, pour apprécier l'opportunité d'allouer des dommages-intérêts, le tribunal peut tenir compte de ce qui a été dénommé l'argument de la «tête de pont» [*bridgehead argument*].

La décision rendue par le juge Hillyer, de Nouvelle-Zélande, dans l'affaire *Eli Lilly & Co. v. Douglas Pharmaceuticals Ltd.*⁵³ offre un bon exemple à cet égard. Le demandeur faisait valoir qu'il y avait eu violation de son brevet relatif à un antibiotique semi-synthétique à large spectre portant le nom banal de «Cephalaxin». Ce brevet avait expiré en Nouvelle-Zélande en mars 1983; un nouveau brevet avait été obtenu pour un produit présenté comme une nouvelle céphalosporine cristalline et pour ses procédés de préparation; à la date de la décision, ce deuxième brevet était encore valable pour deux ans. Le juge Hillyer, appelé à se prononcer sur la délivrance d'une injonction provisoire pour violation de ce brevet, n'eut aucune difficulté à constater qu'une «grave question était en litige»; pour déterminer s'il convenait de prononcer une injonction provisoire, il prit en considération un important facteur tenant au fait indéniable que le monopole découlant du brevet permettait au titulaire non seulement de vendre le

produit sans aucune concurrence pendant toute la durée du monopole mais aussi d'aborder la fin de ce monopole et la période consécutive avec une très solide position sur le marché. Ce principe a été relevé par Lord Diplock dans l'affaire *American Cyanamid*⁵⁴:

«Il est notoire qu'il faut longtemps pour que de nouveaux produits pharmaceutiques utilisés exclusivement par les médecins ou délivrés exclusivement sur ordonnance s'implantent sur le marché, que la plupart des avantages inhérents au monopole conféré par le brevet tiennent au fait que le médicament breveté peut ainsi acquérir une réputation et qu'il est possible de continuer à jouir de ces avantages après l'expiration du brevet.»

Le juge Hillyer a estimé qu'il était peu probable que l'affaire vienne à être jugée sur le fond avant l'expiration du monopole inhérent au brevet; la «tête de pont» ne pouvait donc être rétablie avant qu'il devienne nécessaire d'affronter une situation de concurrence.

Il a aussi pris en considération un argument fondé sur le principe dit des «oiseaux prédateurs» [*hawks on the wire*], qui revient à dire que si un contrefacteur réussit à acquérir une notoriété et obtient de ce fait une autorisation d'exploitation jusqu'à l'expiration du brevet, d'autres contrefacteurs potentiels ne manqueront pas de fondre aussitôt sur l'occasion qui leur est offerte, et il sera difficile de les empêcher d'obtenir une concession comparable. Dans l'affaire *Catnic Components Ltd. v. Stressline Ltd.*⁵⁵, une injonction provisoire a été refusée pour le motif qu'il y avait plusieurs contrefacteurs.

Dans l'affaire *Conder International Ltd. v. Hibbing Ltd.*⁵⁶, le juge Buckley a employé une autre métaphore pour décrire le même phénomène:

«De nombreuses observations ont été faites au cours des débats judiciaires et je retiendrai une remarque faite devant nous au sujet de ce qui a été dénommé l'«effet boule de neige». Cette expression signifie qu'en l'espèce les demandeurs se considèrent eux-mêmes comme exposés au pillage de la part des contrefacteurs en raison de la simplicité de leur invention, du coût de fabrication relativement bas de celle-ci et de la facilité avec laquelle elle peut être installée par l'acheteur. Ils ont déjà eu à combattre quatre ou cinq contrefacteurs en plus des défendeurs et font valoir que, si l'on ne met pas fin aux agissements de ces derniers, d'autres contrefacteurs seront incités à se lancer sur le marché et à porter atteinte à leur brevet. C'est en cela que réside l'effet boule de neige. Cet état de fait ne constitue certes pas en soi un élément d'appréciation des dommages-intérêts auxquels les demandeurs pourraient prétendre de la part des défendeurs mais c'est là cependant un facteur à prendre en considération pour établir le rapport des avantages et des inconvénients qui permettra de déterminer si, en l'espèce, une ordonnance avant dire droit doit ou non être prononcée.

Je n'irai pas jusqu'à dire que cet élément n'a pas à entrer en ligne de compte ou ne serait pas de nature à entrer en ligne de compte dans un cas approprié mais, de prime abord, il appartient de toute évidence à la société du demandeur de se protéger contre tous les contrefacteurs et je n'y vois pour ma part aucun argument permettant de conclure qu'en l'espèce les défendeurs doivent faire l'objet d'une injonction qui, sinon, ne serait pas prononcée à leur encontre.»

⁵⁴ *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* [1975] A.C. 396, 410.

⁵⁵ [1970] F.S.R. 157.

⁵⁶ [1984] F.S.R. 312, 315.

⁵³ Décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Auckland, 2 mai 1984.

Le juge Hillyer a estimé que les difficultés tenant à l'estimation des avantages inhérents à la percée opérée par le défendeur et, plus généralement, à l'appréciation des dommages-intérêts imputables à ce dernier, qui s'était délibérément lancé dans la contrefaçon en toute connaissance de cause et sans procéder à aucune vérification adéquate, suffisaient à justifier la délivrance d'une injonction.

L'affaire *Eli Lilly* est aussi intéressante en ce sens qu'elle évoque le *statu quo*, selon l'analyse qui a été faite de cette notion dans l'affaire *Garden Cottage Foods Ltd. v. Milk Marketing Board*. Le juge Hillyer a estimé qu'il n'était pas possible de préserver le *statu quo* par rapport au niveau des ventes du défendeur; le niveau atteint immédiatement avant la délivrance de l'acte introductif d'instance correspondait à une situation de marché donnée; chaque vente du produit se traduisait par un nouvel acte de contrefaçon. Le juge a estimé que la seule façon satisfaisante de s'opposer à l'extension à tout le pays de la situation observée sur le marché consisterait à interdire totalement les ventes. Il y a vu une solution intermédiaire entre celle consistant à préserver l'état de fait existant avant le début des actes incriminés, d'une part, et celle consistant à maintenir la situation existant immédiatement avant la délivrance de l'acte introductif d'instance, d'autre part.

Normalement, la loi ne limite pas la faculté d'engager des poursuites ni de menacer d'intenter des poursuites. Les grandes sociétés ont parfois recours au stratagème des menaces de poursuites envers des personnes en qui elles voient des contrefaçonners sans envergure; les menaces s'étendent souvent aux clients du contrefacteur présumé, dans l'espoir d'effrayer ceux-ci.

Il peut parfois être de quelque utilité, en pareil cas, d'invoquer le délit de mensonge avec intention de nuire, une déclaration mensongère dans le but de nuire pouvant donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts lorsqu'il existe un droit d'agir en justice.

Dans l'affaire *Ratcliffe v. Evans*⁵⁷, le juge Bowen a déclaré que les déclarations mensongères, écrites ou verbales, peuvent donner lieu à des poursuites «lorsqu'elles sont publiées dans le but de nuire, lorsqu'elles sont de nature à causer normalement, et lorsqu'elles causent effectivement, un préjudice».

L'exigence d'un préjudice particulier et la preuve de l'intention de nuire peuvent poser des difficultés. L'intention de nuire réside généralement dans le fait que le défendeur sait qu'il fait une déclaration inexacte, que celle-ci soit ou non par ailleurs destinée à lui procurer un avantage ou à léser le demandeur. Ce délit particulier ne peut être invoqué que dans un nombre limité de cas.

La loi tient compte du fait qu'en matière de brevets les poursuites en contrefaçon sont extrêmement onéreuses et leur issue tout à fait incertaine, de sorte qu'un moyen de recours particulier est prévu contre les auteurs de menaces non fondées de poursuites pour

atteinte à un brevet. C'est ainsi qu'un titulaire de brevet peut obtenir une déclaration précisant que les menaces sont injustifiées, une ordonnance en interdisant la poursuite et des dommages-intérêts pour tout préjudice en résultant. Il s'agit là d'un moyen de recours réservé au domaine des brevets.

Recours en cas de substitution de produits [passing-off]

Sous réserve des principes généraux rappelés précédemment, en cas de substitution de produits, un demandeur peut normalement obtenir qu'une injonction soit prononcée et est fondé à réclamer, soit une enquête en vue de l'évaluation des dommages-intérêts, soit une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices.

Une ordonnance de reddition de comptes vise à priver les défendeurs des bénéfices qu'ils ont abusivement réalisés du fait des actes dommageables qu'ils ont commis. Son objectif n'est pas de punir un défendeur mais de s'opposer à un enrichissement sans cause au profit de ce dernier en le contraignant à restituer les bénéfices ou la partie des bénéfices abusivement réalisés, et cela exclusivement.

Une décision intéressante, qui a valeur d'exemple au regard de cette question des dommages-intérêts, est celle qui a été rendue accessoirement par le juge Slade dans l'affaire *My Kinda Town Ltd. (trading as Chicago Pizza Pie Ltd.) v. Soll & Anor*⁵⁸. Le juge avait précédemment décidé que l'usage illicite, par le défendeur, de la dénomination «L.S. Grunt's Chicago Pizza Co.» justifiait le fait qu'une injonction soit prononcée à l'instance du demandeur. Il avait acquis la conviction que l'utilisation de cette dénomination pour un restaurant avait prêté et était de nature à prêter à confusion pour bon nombre de personnes. Il était cependant prouvé que les personnes n'ayant nullement été induites en erreur étaient nombreuses. Le demandeur visait à obtenir du défendeur la restitution de tous les bénéfices que lui avait procurés son activité au cours de la période considérée, sans établir aucune distinction entre ceux qui provenaient des repas servis aux personnes amenées à croire que le restaurant du défendeur avait un lien avec le demandeur et ceux provenant des repas servis à des clients qui connaissaient le restaurant du demandeur et qui n'avaient pas fait la confusion; il existait par ailleurs une troisième catégorie de bénéfices, provenant des repas servis aux clients qui n'avaient jamais entendu parler du restaurant du demandeur.

La décision rendue par le juge Slade sur la question de la responsabilité fut renversée par la Cour d'appel⁵⁹. Il était donc inutile que celle-ci examine la décision

⁵⁸ [1982] F.S.R. 147.

⁵⁹ [1983] R.P.C. 407.

⁵⁷ [1892] 2 Q.B. 524, 257.

rendue à titre accessoire, qui conserve cependant son intérêt.

Le juge Slade a estimé qu'il n'était pas possible de prendre en considération tous les repas servis pour fixer le montant des dommages-intérêts; le demandeur pouvait uniquement prétendre à la restitution des bénéfices provenant des repas servis par le défendeur à des personnes qui avaient été induites en erreur. Les éléments de preuves fournis démontraient que le restaurant du défendeur était prospère et que dans bien des cas les bénéfices réalisés n'avaient rien à voir avec la réputation du demandeur. Le juge a pris conscience du fait que la tâche du magistrat chargé d'évaluer ce type de dommages serait extrêmement délicate; dans les directives qu'il lui adressa, il précisa que le magistrat compétent ne devait pas considérer que la charge de la preuve incombait à l'une ou l'autre des parties, à savoir que le demandeur devait prouver quelle partie des bénéfices pertinents était imputable à l'usage qu'avait fait le défendeur de la dénomination incriminée et qu'il appartenait au défendeur d'établir quelle partie des bénéfices ne saurait être ainsi imputée. Il a invité le magistrat à considérer la question dans son ensemble et sans nullement rechercher une précision mathématique.

Cette affaire est aussi intéressante du point de vue de l'analyse du processus de reddition de comptes en matière de propriété intellectuelle; différents principes sont applicables; lorsque les produits incriminés sont vendus à un intermédiaire sous un emballage prêtant à confusion, cette vente peut être assimilée à une substitution de produits, même si l'intermédiaire n'est pas lui-même induit en erreur.

L'affaire *Edelsten v. Edelsten*⁶⁰ fait jurisprudence en la matière sur les points suivants:

a) lorsque des produits sont vendus par A sous un emballage trompeur, destiné à faire croire à un acheteur que les produits en cause sont ceux de B, il y a substitution de produits dès lors que les produits sont fournis à A par des intermédiaires en vue d'être revendus sur le marché sous leur apparence trompeuse;

b) A peut se voir enjoindre de restituer tous les bénéfices résultant de la vente des produits à des intermédiaires, que ces derniers aient ou non eux-mêmes été induits en erreur; dans ce cas en effet, A a remis entre les mains des intermédiaires un instrument de fraude.

En matière de substitution de produits, une affaire d'ampleur internationale — *Esanda Ltd. & Anor. v. Esanda Finance Ltd.*⁶¹ — a été jugée en Nouvelle-Zélande. Le demandeur était une société financière appartenant entièrement à une banque dont les activités s'étendaient à la fois à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Une enquête portant sur les 100 premières sociétés australiennes avait placé la société demanderesse au 34^e rang; elle n'était pas matériellement implantée en Nouvelle-Zélande mais avait des liens

financiers avec des personnes physiques résidant en Nouvelle-Zélande et des sociétés de ce pays et y avait également acquis une notoriété. La société mère, la banque ANZ (de Nouvelle-Zélande), prétendait qu'en raison de l'association de sa branche homonyme australienne avec le demandeur, sa propre réputation en Nouvelle-Zélande souffrirait de tout usage abusif de la dénomination Esanda. La société défenderesse était constituée par un ressortissant suisse qui prétendait vouloir utiliser une dénomination qui rappellât ses liens suisses et australasiens; il décida à l'origine de l'appeler Euro-Swiss and Australian Finance Ltd. Le juge Casey, suivant la décision du juge Chilwell dans l'affaire *Gallagher Ltd. v. International Brands Ltd.* (ayant trait à la commercialisation du tabac) et la jurisprudence *Sheraton Corporation of America v. Sheraton Motels Ltd.*⁶², a jugé que l'existence d'une réputation associée à une activité commerciale dans le pays suffit, quelle que soit la faiblesse des preuves fournies, à démontrer l'existence d'un survaloir [*goodwill*] susceptible de bénéficier d'une protection; tel est notamment le cas lorsqu'un défendeur a manifestement tiré parti du nom du demandeur pour l'exploiter à son profit.

Il existe cependant des entreprises commerciales qui sont dans une plus ou moins large mesure réellement internationales par nature, et leur réputation ainsi que le survaloir qui s'y attache ont donc aussi nécessairement un caractère international. Certaines frontières nationales, telles que celles qui séparent les pays membres de la CEE, par exemple, deviennent à cet égard de plus en plus floues et imprécises au fur et à mesure que la multiplication des possibilités de voyage et les règles communautaires font paraître le monde de plus en plus petit. L'existence et l'ampleur de la notoriété des demandeurs et du survaloir qui s'y attache sont toujours une question de fait, quels que soient leur mode de preuve et les éléments sur lesquels elles reposent.

Enfin, à propos de la substitution de produits, je relèverai accessoirement qu'il est parfois possible d'avoir recours à la législation sur l'enregistrement des sociétés pour faire obstacle à l'emploi, par rapport à une nouvelle société dont la création est envisagée, d'une dénomination semblable à celle d'une société existante ou destinée à induire le public en erreur.

Marques

L'article 4 de la Loi sur les marques du Royaume-Uni, qui fait pendant à l'article 8 de la loi néo-zélandaise, a trait à la violation du droit à la marque et en donne une définition qui a été qualifiée de ténébreuse dans l'affaire *Bismag Ltd. v. Amblins (Chemist) Ltd.*⁶³, qui a valeur de précédent en la matière. Il dispose que le droit exclusif d'utiliser une marque est conféré au titu-

⁶⁰ (1963) 1 DeG. J. & S. 185; 46 E.R. 72.

⁶¹ [1984] F.S.R. 96.

⁶² [1964] R.P.C. 202.

⁶³ [1940] Ch. 667, 687 par le juge MacKinnon.

laire de l'enregistrement puis se poursuit en définissant «sans préjudice de la portée générale» de la disposition précédente, deux types de violation, le premier résultant de l'usage du signe considéré en tant que marque et le second (aux termes d'une définition alambiquée) de l'implication d'une référence.

Un éminent auteur⁶⁴ est d'avis que la seconde définition répondait à la tentative de remédier aux lacunes supposées de la notion de mensonge dommageable en interdisant la publicité comparative, laquelle suppose l'utilisation d'une marque enregistrée.

La loi énonce un certain nombre de moyens de défense pouvant être opposés à des actions en contrefaçon, y compris le cas où la marque du demandeur a été utilisée commercialement dans le but d'induire en erreur. Dans l'affaire *Bile Bean Manufacturing Company v. Davidson*⁶⁵, par exemple, le titulaire d'une marque enregistrée pour des capsules pour le foie en forme de fève dénommées «*bile beans*» prétendait mensongèrement, dans la publicité, que celles-ci contenaient une plante originaire d'Australie découverte par un savant imaginaire. Il fut donc débouté au profit d'un autre commerçant qui utilisait aussi l'expression «*bile beans*» pour son produit.

L'action pour violation du droit à la marque par l'implication d'une référence est analysée dans une décision rendue récemment par le juge Casey de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande dans l'affaire *Montana Wines Ltd. v. Villa Maria Wines Ltd.*⁶⁶. Il s'agit là d'un intéressant exemple de la technique, bien connue des milieux publicitaires, dite du «*bootstrapping*», qui consiste, pour un petit commerçant, à s'«accrocher» à la réputation d'un commerçant plus important. La firme Montana occupait une position de premier plan dans l'industrie vinicole; ses produits avaient obtenu de nombreux prix. Villa Maria était une entreprise beaucoup plus modeste, qui avait aussi obtenu des prix et qui produisait des vins de qualité. Elle lança une campagne publicitaire dans des magazines de prestige où une bouteille de son propre vin figurait à côté d'une bouteille clairement identifiée comme un produit Montana; la bouteille Montana était représentée de manière à laisser apparaître la dénomination et une partie de l'étiquette sur laquelle figuraient les termes enregistrés dans la partie B du registre en vertu de la Loi sur les marques, à savoir «Montana» et «Blenheimer», ainsi qu'une marque enregistrée dans la partie A, à savoir un pressoir.

Le texte de la publicité vantait les qualités des deux vins; il laissait entendre que rien ne les différençait si ce n'est le goût personnel du consommateur. Aucune

remarque désobligeante n'était faite au sujet des produits Montana. Ni l'illustration ni le texte ne comportaient d'éléments laissant directement entendre qu'il existait un lien de propriété entre les deux sociétés mais le demandeur prétendait qu'un lecteur moyennement attentif en déduirait qu'il existait entre elles un lien de nature commerciale. Les demandeurs faisaient valoir que, par cette publicité, Villa Maria tentait d'associer son nom au prestige et à la notoriété de la société Montana et, ce faisant, d'accroître ses ventes en exploitant la réputation de cette dernière.

Le juge Casey a suivi la jurisprudence de l'affaire *Bismag*, précédemment citée; en l'espèce, le défendeur avait fabriqué toute une gamme de médicaments brevetés et indiquait dans une brochure publicitaire la composition et le prix de ses propres produits, en faisant des comparaisons entre ces derniers et la production de fabricants concurrents. Rien ne laissait entendre que le défendeur tentait de s'approprier les produits du demandeur. Les magistrats de la Cour d'appel du Royaume-Uni avaient en majorité estimé qu'il y avait contrefaçon. Malgré la clairvoyante analyse des ambiguïtés de l'article considéré à laquelle se livra le tribunal en l'espèce, ce texte ne fut jamais modifié. Dans une affaire jugée en 1945, la Chambre des Lords émit quelques critiques au sujet de la décision rendue dans l'affaire *Bismag*.

Le juge Casey a relevé que la jurisprudence *Bismag* avait été suivie ces dernières années tant au Royaume-Uni qu'en Irlande et a estimé que cette décision conservait tout son intérêt sur le plan juridique. Il a ensuite analysé un moyen de défense prévu aux termes de l'article considéré, selon lequel aucune injonction ni aucune autre réparation ne doit être accordée au demandeur si le défendeur démontre, de manière jugée concluante par le tribunal, que l'usage incriminé n'est pas susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion ni d'être compris comme indiquant un lien, dans la pratique du commerce, entre les produits du défendeur et ceux de la personne intéressée sur le marché.

A la suite d'une demande d'injonction provisoire, le juge Casey a estimé que la position du demandeur sur le marché était menacée par la subtile campagne publicitaire du défendeur; il prononça donc une injonction en estimant que le moyen de défense précité n'était pas recevable. La Cour d'appel se prononça différemment, dans les termes suivants:

«Le lien commercial dont il est question est celui qui permet de supposer que le titulaire de la marque est à l'origine ou à la source des produits du contrefacteur — en l'espèce, que les vins de Villa Maria peuvent dans une certaine mesure être attribués à Montana. Il appartenait à Villa Maria de démontrer que l'utilisation qu'elle faisait de la marque de Montana n'était pas de nature à être comprise comme indiquant l'existence d'un tel lien entre son vin et Montana. L'argumentation développée à cet effet fut retenue car l'utilisation faite de la marque de Montana n'équivalait pas à l'usage d'une marque au sens de l'alinéa 2) de l'article 9 et il ne peut exister aucune possibilité d'indication d'un lien dans la pratique du commerce lorsque l'usage en question ne peut en aucun cas aboutir à ce résultat.»

⁶⁴ Cornish, *Intellectual Property — Patents, Copyright, Trademarks & Allied Rights*, 1980, p. 559.

⁶⁵ (1906) 23 R.P.C. 725.

⁶⁶ Décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Auckland, 23 février 1984 — décision de la Cour d'appel [1984] 2 N.Z.L.R. 422.

La cour a également jugé qu'il ne pouvait y avoir violation au sens de l'alinéa 1) b) de l'article 8, celle-ci ne pouvant résulter de l'usage d'une marque en vue d'indiquer un lien commercial. En pareil cas, le titulaire de la marque doit se fonder sur les moyens de recours prévus en matière de substitution de produits.

La décision de la cour, rendue par le juge Somers, offre aussi une utile analyse des conditions auxquelles peut être prononcée une injonction provisoire. Elle rappelle le principe posé par la loi, selon lequel aucune injonction ni aucune autre réparation ne peut être accordée tant que certains éléments n'ont pas été établis. La décision retrace utilement l'historique de la législation sur les marques.

Il est de plus en plus fréquent que la réputation du demandeur s'étende à un pays donné, dans lequel il n'exerce pas d'activité commerciale.

En plus des moyens de recours consistant à demander une injonction et des dommages-intérêts en cas de violation d'une marque, il faut aussi rappeler le droit de demander la radiation de la marque du registre. La rectification du registre peut être demandée non seulement par le titulaire de la marque ou par le directeur de l'enregistrement mais aussi par toute «personne lésée». Ces termes ont été interprétés extensivement et peuvent désigner tout autre membre de la profession ou toute personne témoignant d'un intérêt non négligeable à ce que la marque soit radiée. Dans certains pays, le commissaire [des marques] et le tribunal ont l'un et l'autre compétence à l'égard de cette mesure. La décision du commissaire est généralement susceptible de recours devant les tribunaux; le commissaire est souvent autorisé à comparaître devant le tribunal en tant que partie à la procédure de rectification.

L'affaire *North Shore Toy Co. Ltd. v. Charles L. Stevenson Ltd.*⁶⁷ offre l'exemple d'un cas de radiation d'une marque du registre. Le demandeur a pu obtenir la radiation de l'enregistrement d'une marque — «Lullaby» — obtenu par le défendeur. Le demandeur n'était pas titulaire d'une marque enregistrée mais fabriquait des jouets sous la dénomination «Lull-a-bye». Il obtint gain de cause car il avait lui-même conçu cette marque et en était devenu titulaire en *common law*; l'enregistrement accordé au défendeur n'était pas suffisamment justifié. Il a été jugé qu'il y avait risque réel de confusion en raison de la similitude des noms. En conséquence, le demandeur a réussi à renverser la présomption légale de validité en faveur d'une marque enregistrée.

Trois exemples typiques tirés de la jurisprudence récente en matière de propriété intellectuelle

1. *Barson Computers (N.Z.) Ltd. & Ors. v. John Gilbert & Co. Ltd.*⁶⁸

Cette affaire avait trait à la question dite des «importations parallèles» et offre un exemple de la protection que la législation sur le droit d'auteur confère à un distributeur ayant obtenu d'un fabricant étranger de produits protégés par le droit d'auteur des droits exclusifs de distribution dans un pays donné. Une société britannique (Acorn) fabriquait deux types d'ordinateurs personnels. Ils étaient commercialisés en Nouvelle-Zélande par le demandeur, Barson, qui avait des droits exclusifs de distribution pour ce pays. Le défendeur avait acquis parfaitement licitement les produits Acorn au Royaume-Uni puis les avait importés en Nouvelle-Zélande où il les commercialisait et les vendait, faisant ainsi concurrence au distributeur exclusif de la société britannique.

Après que le juge Prichard eut été saisi d'une demande d'injonction provisoire, les parties présentèrent d'un commun accord un exposé des faits qui permit au tribunal de déterminer si la nouvelle loi néo-zélandaise sur le droit d'auteur assurait une protection en Nouvelle-Zélande contre l'importation de produits Acorn licitement acquis par le défendeur au Royaume-Uni puis importés en Nouvelle-Zélande en vue de la vente sans l'autorisation du fabricant britannique.

Le juge fit observer qu'un acheteur d'objets fabriqués en vertu du droit d'auteur ou sous licence peut utiliser ceux-ci comme il l'entend sans commettre aucune infraction. Il en va toutefois autrement lorsque des exemplaires des produits en question sont transportés à l'étranger à des fins commerciales sans l'autorisation de la personne qui est titulaire du droit d'auteur dans le pays dans lequel ils sont importés. Ce principe a été reconnu au niveau international dans le cadre d'un système selon lequel chaque nation prévoit dans sa propre législation qu'une importation de cette nature est une sorte de contrefaçon indirecte.

Le juge a estimé que le système international avait pour objet de protéger les intérêts des personnes qui sont titulaires du droit d'auteur dans le pays d'importation. En l'absence d'une telle protection, par exemple, des exemplaires meilleur marché fabriqués sous licence à l'étranger pourraient inonder le marché du pays où le titulaire du droit d'auteur est domicilié. Dans l'affaire *Barson*, les demandeurs faisaient valoir que l'importation non autorisée, en vue de la revente, d'exemplaires fabriqués par la personne qui était titulaire du droit d'auteur dans le pays d'exportation ne pouvait que nuire aux activités de tout titulaire d'une licence exclusive ou de tout distributeur exclusif dans ce pays et se traduire

⁶⁷ [1973] 1 N.Z.L.R. 562.

⁶⁸ [1985] F.S.R.

par conséquent par une réduction du montant des redevances ou de toute autre somme que le titulaire du droit d'auteur pouvait compter percevoir.

Dès les premières phases de l'évolution de la législation sur le droit d'auteur, il a été admis que l'importation illicite constituait une atteinte au droit d'auteur (voir l'affaire *Pitt Pitts v. George & Co.*⁶⁹, qui avait trait à une composition musicale). Il a été admis dans cette affaire qu'en matière de violation du droit d'auteur par importation, le droit du pays d'importation est déterminant. La différence entre l'affaire *Barson* et l'affaire *Pitt Pitts* tient à ce que, dans la première, le fabricant était titulaire du droit d'auteur aussi bien dans le pays d'importation que dans le pays de fabrication alors que, dans la seconde, le titulaire allemand du droit d'auteur ne jouissait pas des droits d'édition au Royaume-Uni.

Le juge Prichard a examiné la décision rendue par le juge Stephen dans l'affaire *Interstate Parcel Express Co. Pty. Ltd. v. Time Life International (Nederlands) B.V.*⁷⁰. Il y était clairement précisé que le droit acquis par l'acheteur d'un bien mobilier permettait certes à l'intéressé d'en faire l'usage qu'il estimait opportun mais lui interdisait en revanche d'utiliser le bien en question de manière à porter atteinte au droit d'auteur du vendeur.

La conclusion de l'affaire *Barson* dépendait en dernière analyse de l'interprétation de l'alinéa 2) de l'article 10 de la loi néo-zélandaise sur le droit d'auteur (correspondant à l'alinéa 2) de l'article 16 de la loi du Royaume-Uni), qui dispose:

« Le droit d'auteur afférent à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est violé par toute personne qui, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, importe un objet (pour un usage autre que son usage privé et personnel) en Nouvelle-Zélande, si, à sa connaissance, la fabrication de cet objet constituait une atteinte au droit d'auteur en question ou aurait constitué une telle atteinte au cas où ledit objet aurait été fabriqué dans le pays où il est ainsi importé. »

Il existe une disposition comparable dans la loi canadienne.

L'ennui est que l'alinéa en question ne précise pas qui est fictivement le fabricant. Les défendeurs faisaient valoir que la personne qui doit être considérée comme le fabricant des produits en Nouvelle-Zélande est celle qui, en fait, les fabrique à l'étranger. Si cette personne est titulaire du droit d'auteur en Nouvelle-Zélande, elle peut fabriquer les produits dans ce pays sans commettre d'infraction, même si cela est contraire aux termes du contrat qu'elle a passé avec son distributeur. Il existe au Royaume-Uni une jurisprudence à l'appui de cette thèse.

L'article 37 de la loi australienne a réglé le problème qui se posait au juge Prichard. Il prévoit, dans sa dernière partie, ce qui suit:

«... lorsque, à sa connaissance, la fabrication de l'objet en question aurait constitué, si elle avait eu lieu en Australie et avait été le fait de l'importateur, une violation du droit d'auteur. »

Après avoir étudié la jurisprudence britannique, australienne et canadienne, le juge a refusé de suivre les précédents britanniques et a estimé que l'objet de l'alinéa en question était de conférer au titulaire du droit d'auteur en Nouvelle-Zélande une protection contre toute importation dans ce pays, sans son autorisation, d'exemplaires provenant de l'étranger, indépendamment de la question de savoir qui les avaient fabriqués. Il était sans importance en l'espèce que les exemplaires importés aient été fabriqués par la personne qui était titulaire du droit d'auteur à la fois dans le pays de fabrication et dans le pays d'importation; bien que cet alinéa puisse faire l'objet de plusieurs interprétations, l'argument avancé par le défendeur aboutissait à une anomalie inadmissible, qui était de nature à compromettre le régime de licences et le système de distribution. Un injonction provisoire fut prononcée.

2. *Bendon Industries Ltd. v. Presslok Industries Ltd. & Ors.*⁷¹

Le défendeur avait précédemment travaillé au service du demandeur et l'avait quitté pour créer sa propre société de fabrication de sacs en plastique scellés par une fermeture profilée comprenant une nervure venant s'emboîter dans une rainure. Ces types de sacs sont d'usage courant.

Le demandeur fabriquait ces sacs depuis des années sous la dénomination «Minigrip». L'inventeur du sac «Minigrip» était un japonais associé en qualité, soit de directeur, soit de simple salarié, à une société japonaise qui avait fait breveter le dispositif «Minigrip» dans plusieurs pays. En 1966, une demande avait été déposée auprès de l'Office des brevets de Nouvelle-Zélande sur la base du brevet délivré aux Etats-Unis; les dessins présentés dans le mémoire descriptif étaient des représentations à deux dimensions du sac. Une société australienne déposa une demande en vue de faire breveter l'invention en Nouvelle-Zélande en 1968; sa demande avait trait à la même invention que celle sur laquelle portait le brevet délivré aux Etats-Unis; à la différence de ce qui était le cas pour ce dernier, le mémoire descriptif ne faisait nullement état de l'origine japonaise du produit. Ce brevet néo-zélandais tomba en déchéance; le demandeur se prétendait titulaire d'une licence exclusive de la société japonaise pour la fabrication des sacs en question en Nouvelle-Zélande.

Avant de se lancer dans la fabrication du produit, le second défendeur s'adressa à un conseil en brevets afin de déterminer s'il existait en Nouvelle-Zélande une licence quelconque au profit de la société japonaise. Celui-ci déclara que le brevet était éteint et conseilla aux

⁶⁹ [1896] 2 Ch. 866.

⁷⁰ (1977) 138 C.L.R. 534, 545-557.

⁷¹ Décision non publiée, Haute Cour de Nouvelle-Zélande, Auckland, 29 octobre 1982.

défendeurs d'obtenir du fabricant des machines qu'ils importaient de Taïwan pour fabriquer les sacs une déclaration précisant que ceux-ci étaient fabriqués d'après un modèle original.

Une attestation en ce sens fut obtenue, en conséquence, d'un fabricant de Taïwan; le demandeur soutenait qu'il ne s'agissait que de l'un des nombreux «escrocs» qui copiaient des dessins et modèles d'appareils et de machines. Taïwan n'est pas partie aux conventions internationales sur le droit d'auteur.

Au cours de la procédure de jugement, je fis observer que l'action pour violation du droit d'auteur sur un dessin ou modèle industriel connaissait un succès croissant et que dans bien des cas il paraissait plus indiqué pour un demandeur d'engager des poursuites en vertu du droit d'auteur qu'au titre d'une substitution de produits ou d'une contrefaçon de brevet, compte tenu de la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts pour appropriation. J'ai aussi relevé que l'on se trouvait, en Nouvelle-Zélande, en présence d'une avalanche de décisions concluant à la protection du droit d'auteur sur des objets aussi divers et inesthétiques, mais néanmoins fonctionnels, que des plateaux à kiwis, des joints de caoutchouc pour cuvettes de toilettes, des classeurs métalliques, des portails de ferme et des sangles en plastique.

Le premier argument avancé par les défendeurs était qu'il n'existait aucune «oeuvre» qui puisse être protégée par le droit d'auteur. Il s'agissait d'un argument d'ordre technique fondé sur les dispositions transitoires de la loi de 1962; j'ai jugé que cette protection s'étendait à un pays dit conventionnel tel que le Japon.

Le renvoi au moyen de défense fondé sur les observations formulées dans les termes suivants par le juge Whitford dans l'affaire *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.*⁷² est beaucoup plus important:

«A mon sens, en demandant un brevet et en acceptant l'obligation légale de décrire et, au besoin, d'illustrer les modes d'exécution de son invention, le titulaire du brevet opère forcément un choix en acceptant qu'en contrepartie de son monopole potentiel, les éléments qu'il divulgue dans le mémoire descriptif soient, dès la publication, réputés pouvoir être librement utilisés par le public, sous réserve seulement du monopole qui peut lui être reconnu, pour telle ou telle durée, sur la base de sa demande de brevet, quels que soient les motifs sur lesquels repose la définition des droits de monopole. Si ce raisonnement est correct, et quand bien même j'aurais estimé à tort que D3 et D4 n'ont pas commis de violation, les demandeurs doivent, dès la publication, être réputés avoir renoncé à leur droit d'auteur sur les dessins correspondant aux dessins du brevet.»

Ces observations ont été critiquées par d'éminents auteurs de doctrine⁷³ ainsi que dans le cadre de deux affaires jugées en Nouvelle-Zélande.

Le moyen de défense invoqué dans l'affaire *Catnic* aurait cependant pu être retenu en l'espèce; un brevet était tombé en déchéance et le demandeur se fondait sur

son droit d'auteur bien qu'il n'existât aucune protection découlant d'un brevet.

Ce qui est anormal est qu'un titulaire de brevet qui intente des poursuites en invoquant le monopole légal que lui confère un brevet valable puisse se voir attribuer des dommages-intérêts inférieurs à ceux qu'il obtiendrait s'il exerçait des poursuites au titre du droit d'auteur plusieurs années après l'expiration de son brevet et obtenait des dommages-intérêts pour appropriation.

Il ressort aussi de cette affaire que, s'agissant d'établir le bien-fondé de prétentions formulées sur la base du droit d'auteur dans le cadre des conventions internationales, les preuves fournies doivent permettre d'établir clairement qui était l'auteur de l'oeuvre et à quel titre le demandeur des réparations en question peut se réclamer de lui. Les documents remis précisaient que l'intéressé était l'inventeur mais n'indiquaient pas clairement sa situation exacte dans la société qui accordait des licences au demandeur. Une injonction provisoire a été refusée en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.

3. La décision de la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande dans l'affaire *Lincoln Industries Ltd. v. Wham-O Manufacturing Co. & Ors.*⁷⁴

Les intimés prétendaient que le demandeur, qui avait fabriqué et vendu des disques volants dénommés «frisbees», avait porté atteinte à une marque enregistrée et avait abusivement obtenu pour lui-même l'enregistrement d'une marque. Les réparations accordées par le juge Moller en première instance ont été jugées parfaitement fondées; elles témoignent de la richesse des moyens de réparation existant en matière de propriété intellectuelle. Le juge avait prononcé et ordonné les mesures suivantes:

- a) une ordonnance enjoignant au demandeur en appel de cesser de porter atteinte au droit d'auteur du premier intimé sur certains objets déterminés;
- b) l'attestation sous serment de la destruction de tous les exemplaires contrefaisants et des objets connexes;
- c) la rectification du registre des marques par radiation de la marque incriminée;
- d) la destruction sous serment des objets constituant une violation de la marque;
- e) l'évaluation des dommages-intérêts dus au premier intimé par le demandeur en appel.

Une société américaine, Wham-O, avait été la première à mettre au point un disque du type précité en 1957. Il s'agissait d'un disque lisse dont la surface supérieure ne comportait aucune nervure circulaire. Le concepteur avait obtenu en 1958 un brevet qui avait par la suite été cédé à Wham-O. La même année, Wham-O

⁷² [1982] R.P.C. 183, 206.

⁷³ Laddie, Prescott & Vitoria, *The Modern Law of Copyright* (1980), par. 10.85 & 10.92.

⁷⁴ [1984] 1 N.Z.L.R. 641, confirmant la décision du juge Moller, publiée dans [1981] 1 N.Z.L.R. 620.

déposa une demande d'enregistrement de la marque «frisbee», qui fut enregistrée dans de nombreux pays mais non en Nouvelle-Zélande.

En 1964, Wham-O déposa un brevet pour une modification des *frisbees* consistant à munir la surface supérieure du disque de nervures circulaires. Le premier disque avec nervures, dénommé «*Pro frisbee*», fut fabriqué en 1964. Le même concepteur imagina diverses versions des *frisbees* dans les années suivantes. Les activités du demandeur en appel avaient démarré en 1946; la même année, il conclut un accord avec une société qui vendait et fabriquait des jouets en Australie. L'accord prévoyait que le demandeur en question aurait le droit exclusif de fabriquer et de commercialiser, à certaines conditions, en Nouvelle-Zélande tout produit fabriqué ou commercialisé par la société australienne. Cette dernière avait reçu des spécimens du *frisbee* de Wham-O. Un autre fabricant de jouets australien commença à commercialiser un disque de même nature sous le nom de «*Cyclops*»; Toltoys (la société australienne) racheta cette autre société et vendit par la suite au demandeur en appel le moule servant à fabriquer les *Cyclops* en lui remettant également une documentation publicitaire et les modes d'emploi de ces objets.

Le juge Moller estima que le demandeur en appel et la société Toltoys savaient l'un et l'autre que l'accord se traduirait par le fait que le demandeur en question vendrait les disques Wham-O en Nouvelle-Zélande; la société Wham-O aurait dû toucher des redevances; l'accord n'équivalait pas à une sous-licence; les deux parties avaient l'une et l'autre parfaitement conscience du fait que Wham-O n'était nullement au courant des tractations entre le demandeur en appel et Toltoys.

Après avoir connu, dans un premier temps, quelques difficultés de commercialisation en Nouvelle-Zélande, les *frisbees* finirent par s'imposer avec un modèle dénommé «*master frisbee*», qui différait du modèle Wham-O par certaines caractéristiques d'ordre relativement accessoire.

L'arrêt de la Cour d'appel est très long et il n'est pas possible d'en analyser tous les éléments dans la présente étude.

En résumé, la Cour a estimé qu'il avait été prouvé qu'il existait un droit d'auteur sur un certain nombre d'éléments se rapportant aux trois modèles et que le demandeur en appel avait reproduit cette oeuvre sous une forme matérielle.

Une question touchant à la convention internationale a été examinée — à savoir qu'une personne revendiquant le droit d'auteur sur une oeuvre d'une société étrangère devait apporter la preuve qu'une oeuvre néo-zélandaise pourrait bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur dans le pays en question. Il était avancé qu'aucune preuve de cette nature n'avait été remise par Wham-O, ce qui devait aboutir au rejet des prétentions de l'intéressé. Cette question n'a pas été tranchée car elle n'avait pas été soulevée devant le tribunal inférieur.

La Cour a également rejeté une demande tendant à ce

que des réparations soient refusées pour le motif qu'il y avait eu consentement tacite ou inaction de la part de l'intéressé. Elle a aussi jugé que les dommages-intérêts pour appropriation étaient justifiés et que le juge avait correctement analysé les questions relatives aux marques.

Un recours a été formé devant le conseil privé [*Privy Council*].

La situation du plaideur étranger en matière de propriété intellectuelle

De nombreux pays sont parties aux conventions internationales qui ont le vaste but de permettre de déposer dans un pays B des brevets et des marques délivrés ou enregistrés dans un pays A ou qui étendent la protection conférée au titre du droit d'auteur dans un pays A à d'autres pays dits conventionnels.

Les films cinématographiques de grande diffusion, les feuilletons télévisés populaires et les enregistrements musicaux de stars de la musique pop sont des phénomènes de l'époque. Le perfectionnement des techniques de commercialisation est tel que des noms tels que les Beatles, Abba, James Bond et «ET» sont désormais familiers aux jeunes de tous pays, développés ou en développement. Les ressortissants de pays trop petits ou trop pauvres pour se doter d'une télévision commerciale peuvent néanmoins avoir recours à des enregistrements vidéo, lesquels portent non seulement sur des spectacles à succès mais aussi sur des événements sportifs — pour ne pas parler des films pornographiques.

Les pirates et auteurs d'enregistrements clandestins abondent; tant dans les pays où les copies et exemplaires pirates sont produits massivement que dans ceux où il s'agit d'une production «artisanale» clandestine, le prix de revient des reproductions ou enregistrements illicites est extrêmement faible, voire nul, et un nombre infini d'exemplaires inondent le marché.

Dans le domaine de la chimie, les petits pays, ou les pays en développement, ne peuvent rivaliser avec les ressources dont disposent les gigantesques multinationales de l'industrie pharmaceutique; par conséquent, les brevets de médicaments sont généralement obtenus d'abord au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis d'Amérique puis étendus au monde entier. Les observations suivantes peuvent être faites au sujet des plaideurs étrangers:

A. Garantie pour frais et dépens: La législation de certains pays prévoit que, lorsqu'un demandeur étranger engage des poursuites devant les tribunaux du pays en question, le défendeur peut exiger le dépôt d'une garantie pour frais et dépens; ces dispositions s'expliquent par le fait qu'un demandeur qui est débouté peut se retirer de la scène après avoir contraint le défendeur ressortissant du pays en question à encourir des frais importants, si bien que ce dernier n'aurait plus aucune

possibilité de recouvrer les frais et dépens alloués par le tribunal.

Le fait que le demandeur jouisse d'une situation matérielle et financière prospère dans son propre pays n'est pas forcément un élément indicatif; certains demandeurs répondant à ces critères peuvent néanmoins être insolvables; le recours aux dispositions prévoyant la réciprocité en matière d'exécution des décisions de justice (en admettant qu'il soit possible) peut être coûteux et difficile à mettre en oeuvre. Dans la pratique, par conséquent, un demandeur étranger sérieux devra être prêt à verser une garantie pour frais et dépens pour pouvoir invoquer la juridiction des tribunaux d'un pays où il ne dispose d'aucun bien matériel. Cette condition ne devrait poser aucune difficulté au demandeur dont la démarche est sincère.

B. Réciprocité en matière d'exécution des décisions de justice: La plupart des anciennes colonies britanniques prévoyait la réciprocité en matière d'exécution des décisions de justice rendues dans d'autres pays du *Commonwealth*. Cette législation remonte à ce qui est désormais connu au Royaume-Uni sous le nom de «*Greer Report*», rapport datant de 1932 qui était consacré à la question de la réciprocité en matière d'exécution des décisions de justice rendues à l'étranger. A la suite de ce rapport, les dispositions de *common law* applicables en la matière ont été codifiées; une loi type, étendue à la plupart des colonies, est toujours en vigueur dans de nombreux pays désormais indépendants.

Il s'ensuit que, pour les pays adhérant au système, une décision rendue dans un pays A peut être homologuée dans un pays B, ce qui est généralement le cas lorsqu'un défendeur contre lequel a été rendue une décision dans un pays A ne dispose pas d'avoirs dans ce dernier pays mais en a en revanche dans un pays B. Dans les pays de régime fédéral, où chaque Etat a sa propre législation et son propre système judiciaire, une loi distincte est applicable à chacun d'eux (tel est par exemple le cas en Australie).

Le contentieux opposant Nelson Bunker Hunt à la British Petroleum (BP) offre un bon exemple pour l'exposé de la loi en vigueur. Aux termes d'une décision de la Haute Cour du Royaume-Uni, Hunt a été condamné à verser à BP des dommages-intérêts s'élevant à plusieurs millions de dollars des Etats-Unis. Hunt n'avait aucun bien au Royaume-Uni et menait ses activités de l'Etat du Texas, aux Etats-Unis. L'exécution de la décision dans cet Etat aurait soulevé maintes difficultés de procédure.

Hunt avait en revanche des biens — essentiellement des haras — dans plusieurs Etats australiens et en Nouvelle-Zélande. Après que la Haute Cour du Royaume-Uni se fut prononcée et qu'une demande de sursis à exécution jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée en appel eut été refusée, la décision britannique fut homologuée dans plusieurs Etats australiens et en Nouvelle-Zélande. Les recours formés par Hunt devant la Cour d'appel et la Chambre des Lords furent rejetés. On

trouvera un compte rendu plus détaillé des faits dans le texte même de la décision *Hunt v. BP Exploration (Libya) Ltd.*⁷⁵.

Le compte rendu de l'affaire jugée en Nouvelle-Zélande fait état de procédures analogues engagées en Australie, et notamment de la décision rendue par la Haute Cour australienne dans l'affaire *Hunt v. BP Exploration (Libya) Ltd.*⁷⁶, où il a été jugé que le fait que la décision rendue à l'étranger ou les questions soulevées dans le cadre de la procédure engagée à l'étranger n'aient aucun lien avec le lieu où la décision devait être homologuée n'entraîne pas en ligne de compte pour déterminer si le tribunal pouvait homologuer la décision en vertu de la loi relative à la réciprocité en matière d'exécution des décisions de justice. En résumé, l'affaire *Hunt* démontre l'utilité de la procédure prévue dans le *Greer Report*.

Les pays du *Commonwealth* en particulier devraient sérieusement envisager d'avoir le plus souvent possible recours à cette procédure. Celle-ci ne devrait pas forcément être limitée aux pays du *Commonwealth* bien que son extension aux pays n'appliquant pas un régime de *common law* soulève sans doute quelque réticence. La loi interdit la réciprocité pour l'exécution des décisions rendues en matière fiscale ou lorsque le défendeur a contesté la compétence du tribunal.

Les principes de *common law* restent applicables en matière de reconnaissance des décisions de justice rendues à l'étranger auxquelles ne s'étend pas le système prévu par la loi. Les difficultés d'exécution sont cependant beaucoup plus grandes et supposent l'exercice d'une action. Pour des raisons pratiques, il est sans doute préférable de renoncer à faire exécuter une décision dans un pays auquel la loi n'est pas applicable.

Dans l'affaire *Hunt*, une ordonnance *Mareva* a aussi été prononcée; elle interdisait à Hunt de disposer de ses avoirs en Nouvelle-Zélande. Les ordonnances de ce type, forgées par les tribunaux britanniques à l'instar des ordonnances *Anton Piller*, permettent au tribunal de prononcer une ordonnance avant dire droit avant la procédure de jugement proprement dite pour interdire à un défendeur qui ne réside pas dans le pays de disposer des avoirs qu'il y possède.

La procédure des ordonnances *Mareva* a été considérablement exploitée, notamment au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande; elle s'applique généralement à des litiges d'ordre commercial plutôt qu'en matière de propriété intellectuelle. On peut toutefois envisager de l'appliquer dans ce domaine, par exemple contre un défendeur qui utilise provisoirement un pays comme relais pour s'y livrer à des actes de piraterie.

⁷⁵ [1980] 1 N.Z.L.R. 104.

⁷⁶ [1980] 144 C.L.R. 565.

Conclusion

D'autres aspects courants et importants des recours en matière de propriété intellectuelle tels que ceux qui suivent n'ont pas été abordés ici :

a) la commercialisation d'images de personnages célèbres [«*character merchandising*»], dont les problèmes ont été longuement exposés par la Chambre des Lords dans l'affaire «*Holly Hobbie*», c'est-à-dire l'affaire *American Greetings Corporation's Application*⁷⁷,

⁷⁷ [1984] 1 All E.R. 426. Voir aussi la note relative à cette décision dans 58 A.L.R. 420.

b) les droits reconnus (le cas échéant) aux salariés⁷⁸, ou

c) l'acte dit innomé d'«ingérence illicite dans le commerce»⁷⁹.

Je me suis cependant efforcé, par cette méthode quelque peu discursive, d'aborder la plupart des aspects de l'exercice et de la défense des droits de propriété intellectuelle et d'illustrer certains problèmes par des exemples concrets.

⁷⁸ D.G. Poole, «*Employees' Rights in Respect of Patent, Design & Copyright Material*», 1979, 4 *Auckland University Law Review*, 353.

⁷⁹ Voir, par exemple, l'analyse à laquelle a procédé la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande dans l'affaire *Van Camp Chocolates Ltd. v. Aulsebrooks Ltd.* [1984] 1 N.Z.L.R. 354.

Livres et articles

Notice bibliographique

La protection des produits semi-conducteurs, Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, Librairies techniques, Paris, 1988 — 142 pages.

Cette publication rend compte des travaux d'un colloque sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, qui s'est tenu à Paris, le 15 décembre 1987, sous l'égide de l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI). On peut dire que ce colloque a eu lieu à un moment très opportun, soit à peine plus d'un mois après la promulgation de la nouvelle Loi française du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle. Il était présidé par M. Jean Foyer, député, qui avait joué un rôle important dans l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale.

Quatre exposés présentés lors du colloque sont reproduits dans la publication:

- La nouvelle réglementation française, par M. J. Dragne, directeur général adjoint de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI);
- La protection des semi-conducteurs à l'étranger: situation dans les pays de la CEE, par Mme M. Langer, de la Commission des Communautés européennes;
- La protection des semi-conducteurs à l'étranger: situation aux Etats-Unis et au Japon, par M. J. Fort, conseil en brevets d'invention; et
- Les réactions de la pratique, par M. P. Guilguet, membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

Chacun des exposés contient des informations claires et détaillées sur la question à l'étude. Ils permettent utilement, à eux quatre, de mieux comprendre la situation actuelle du marché international des produits semi-conducteurs, les raisons pour lesquelles il a été jugé nécessaire de légiférer dans le domaine particulier de la protection des

schémas de configuration de circuits intégrés, ainsi que l'application de certains des principaux textes législatifs en vigueur au moment du colloque, à savoir: la Loi de 1984 sur la protection des micro-plaquettes semi-conductrices, aux Etats-Unis d'Amérique; la Loi de 1985 sur les configurations de circuits intégrés semi-conducteurs, au Japon; la Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; enfin, la nouvelle loi française susmentionnée.

Les exposés reprennent quelques informations statistiques utiles et intéressantes sur le marché international des produits semi-conducteurs et sur les enregistrements de schémas de configuration en vertu des lois américaine et japonaise. A propos du marché international des produits semi-conducteurs, il est indiqué que ce marché connaît une expansion exceptionnelle qui va probablement se poursuivre. Selon une estimation communiquée à la page 6, le marché mondial des produits semi-conducteurs, qui était de 17 milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique en 1983, a été de 31 milliards de dollars en 1987 et devrait atteindre les 70 milliards à l'horizon de 1992.

En ce qui concerne la pratique née de l'expérience des Etats-Unis, il est particulièrement intéressant de mentionner une enquête réalisée sur 500 enregistrements par le Mask Work Department de la Bibliothèque du Congrès, dans laquelle il était indiqué que des éléments de masquage n'étaient retirés de la publication aux fins de protection d'informations confidentielles que dans 6,6 % des cas.

La publication contient aussi un certain nombre d'annexes utiles reproduisant plusieurs des principaux textes législatifs sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, le rapport de la troisième session du Comité d'experts de l'OMPI sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, ainsi qu'une bibliographie.

Dans cette publication en un seul volume de peu de pages, l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois est parvenu à réunir utilement certains points de vue analytiques concernant la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, ainsi qu'une importante documentation de référence.

Nouvelles diverses

DOMINIQUE

«Attorney-General»

Nous apprenons que M. Brian G.K. Alleyne a été nommé *Attorney-General*.

SYRIE

Directeur de la propriété commerciale et industrielle

Nous apprenons que M. Riad Mitri a été nommé Directeur de la propriété commerciale et industrielle.

FIDJI

Administrateur général

Nous apprenons que M. Aminiasi Katonivualiku a été nommé Administrateur général.

TUVALU

Secrétaire du commerce et des ressources naturelles, Direction de l'agriculture

Nous apprenons que M. Saufatu Sopoaga a été nommé Secrétaire du commerce et des ressources naturelles, Direction de l'agriculture.

JAPON

Directeur général de l'Office japonais des brevets

Nous apprenons que M. Fumitake Yoshida a été nommé Directeur général de l'Office japonais des brevets.

ZIMBABWE

Contrôleur des brevets, des marques et des dessins industriels

Nous apprenons que M. Naboth Mvere a été nommé Contrôleur des brevets, des marques et des dessins industriels.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1988

- 12-19 septembre (Genève)** **Comité d'experts de la CIB (classification internationale des brevets) (dix-septième session)**
 Le comité adoptera les modifications définitives ainsi que le Guide révisé d'utilisation de la quatrième édition de la classification internationale des brevets (CIB) et arrêtera les principes généraux du travail de révision pour la prochaine (sixième) période de révision (1989-1993).
Invitations: Etats membres de l'Union de l'IPC et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 14-16 septembre (Genève)** **Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle**
 Le forum examinera l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle, en particulier la biotechnologie, l'informatique, les nouvelles techniques d'enregistrement de sons et d'images, les nouvelles techniques de radiodiffusion (par exemple par satellites de radiodiffusion directe) et les nouvelles techniques de transmission de programmes par câble.
Invitations: Etats membres de l'OMPI, de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne, certaines organisations et le grand public.
- 19-23 septembre (Genève)** **Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (cinquième session)**
 La réunion portera sur les articles 5A (brevets et modèles d'utilité: introduction d'objets, défaut ou insuffisance d'exploitation, licences obligatoires), *5quater* (brevets: introduction de produits fabriqués en application d'un procédé breveté dans le pays d'importation) et *10quater* (indications géographiques et marques, etc.), ainsi éventuellement que sur d'autres articles figurant au programme de la conférence diplomatique.
Invitations: certains Etats. Aucun observateur.
- 22 et 23 septembre (Genève)** **Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) (deuxième session)**
 Le comité examinera les travaux consacrés aux tâches du programme pendant les neuf premiers mois de l'année 1988. Il entreprendra l'élaboration d'un programme à moyen terme pour le PCIPI ainsi que d'une politique globale et des orientations pour le travail du PCIPI pendant la période biennale 1990-1991.
Invitations: Etats et organisations membres du comité et, en qualité d'observateurs, certains autres Etats et organisations.
- 26 septembre - 3 octobre (Genève)** **Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des unions administrées par l'OMPI (dix-neuvième série de réunions)**
 L'Assemblée générale de l'OMPI examinera la création d'un registre international des oeuvres audiovisuelles. Le Comité de coordination de l'OMPI et les Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne seront appelés, entre autres, à examiner et à évaluer les activités menées depuis juillet 1987 ainsi qu'à établir les projets d'ordre du jour des sessions de 1989 de l'Assemblée générale de l'OMPI et des Assemblées des Unions de Paris et de Berne.
Invitations: en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), les Etats membres de l'OMPI, de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 24-28 octobre (Genève)** **Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (quatrième session)**
 Le comité examinera des solutions possibles en ce qui concerne la protection des inventions biotechnologiques par la propriété industrielle.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Organisation des Nations Unies et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 7-22 novembre (Genève)** **Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (quatrième session)**
 Le comité examinera une version révisée du projet de traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et des études portant sur les points définis par les pays en développement.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, d'autres Etats membres de l'Union de Berne ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

- 7-22 novembre (Genève)** **Réunion préparatoire à la conférence diplomatique pour l'adoption d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés**
 La réunion préparatoire décidera quels documents de base seront soumis à la conférence diplomatique — laquelle est prévue pour mai 1989 à Washington, D.C. — et quels Etats et organisations y seront invités. Elle arrêtera aussi un projet de règlement intérieur de la conférence.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, des organisations intergouvernementales.
- 5-9 décembre (Genève)** **Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour l'adoption de protocoles de l'Arrangement de Madrid**
 Le comité préparera la conférence diplomatique prévue pour 1989 (en établissant la liste des Etats et organisations à inviter, le projet d'ordre du jour, le projet de règlement intérieur, etc.).
Invitations: Etats membres de l'Union de Madrid ainsi que le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni.
- 12-16 décembre (Genève)** **Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (cinquième session; deuxième partie)**
 Le comité continuera d'examiner un projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions.
Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.
- 12-16 décembre (Genève)** **Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle) (troisième session)**
 Le comité examinera l'état d'avancement des tâches inscrites au Programme permanent d'information en matière de propriété industrielle pour la période biennale 1988-1989. Il examinera les recommandations des groupes de travail du PCIPI et réexaminera leurs mandats.
Invitations: Etats et organisations membres du Comité exécutif de coordination et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 19 décembre (Genève)** **Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle**
 Lors de cette réunion officieuse, les participants seront informés sur les récentes activités et les plans de l'OMPI dans les domaines de la propriété industrielle et du droit d'auteur et seront invités à faire part de leurs observations à ce propos.
Invitations: organisations internationales non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de l'OMPI.
- 1989**
- 20 février - 3 mars (Genève)** **Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur**
 Le comité élaborera dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques des normes pour les législations nationales sur la base de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Invitations: Etats membres de l'Union de Berne ou de l'OMPI et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 3-7 avril (Genève)** **Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins (huitième session)**
 Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins depuis sa dernière session (mars 1987) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.
Invitations: Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.
- 1^{er}-5 mai (Genève)** **Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (treizième session)**
 Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle depuis sa dernière session (mai 1988) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.
Invitations: Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.
- 8-26 mai (Washington, D.C.)** **Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés**
 La conférence diplomatique négociera et adoptera un traité sur la protection des schémas de configuration des circuits intégrés. Les négociations se dérouleront à partir d'un projet de traité élaboré par le Bureau international. Le traité vise à prévoir un traitement national en ce qui concerne la protection des schémas de configuration des circuits intégrés et à fixer certaines normes à cet égard.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

Réunions de l'UPOV

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'UPOV et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1988

- 17 octobre (Genève) **Comité consultatif (trente-huitième session)**
Le comité préparera la vingt-deuxième session ordinaire du Conseil.
Invitations: Etats membres de l'UPOV.
- 18 et 19 octobre (Genève) **Conseil (vingt-deuxième session ordinaire)**
Le Conseil examinera les comptes de la période biennale 1986-1987, les rapports des activités de l'UPOV en 1987 et durant les neuf premiers mois de 1988, et définira certains points du programme de travail de 1989.
Invitations: Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains autres Etats et organisations intergouvernementales.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1988

- 15-18 septembre (Angers) Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): Congrès
- 28-30 septembre (Stockholm) Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG): Conférence sur le thème «*A Commission of Enquiry – In Search of a System*»
- 4-7 octobre (Strasbourg) Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Enseignement sur les licences et le transfert de technologie (deuxième module)
- 7-11 novembre (Buenos Aires) Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès
- 5 et 6 décembre (Ithaca, New York) Cornell University, Department of Agricultural Economics: *Animal Patent Conference (Consideration of Applicable United States and International Law, Technicalities of Deposit Requirements, Status of Animal Science Research into Potentially Patentable Animal Types, Anticipated Impact of Patents on Livestock Breeding Sector and Production Agriculture, and Perspectives of Farmers and Those Concerned About Ethical Issues Involved)*
- 5-9 décembre (Munich) Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration