

OMPI



WIPO/ACE/2/4 Rev.
ORIGINAL : anglais
DATE : 19 mai 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITE CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DES DROITS

Deuxième session
Genève, 28 – 30 juin 2004

LE RÔLE DU POUVOIR JUDICIAIRE DANS L'APPLICATION DES DROITS
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; LE CONTENTIEUX DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE EN COMMON LAW, COMPTE TENU NOTAMMENT DE
L'EXPÉRIENCE DE L'AFRIQUE DU SUD

*Document établi par M. Louis Harms, juge d'appel à la Cour suprême
d'Afrique du Sud (Bloemfontein)**

1) Le cas de l'Afrique du Sud

Bien que classée dans les pays en développement au sein de l'OMPI, l'Afrique du Sud est par ailleurs considérée comme un pays développé. Mis à part cette dichotomie, il s'agit d'un pays qui, d'une part, est fortement industrialisé et, d'autre part, dont la plus grande partie de la population ne profite pas des richesses. Le contraste entre la partie "pays industrialisé" et la partie "tiers monde", entre riches et pauvres, entre instruits et non-instruits est frappant.

* Les opinions exprimées dans cette étude sont celles de l'auteur et pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l'OMPI.

La législation sud-africaine en matière de propriété intellectuelle remonte à 1860, année de la première loi sur les brevets¹. En 1916, le pays a adopté les règles alors applicables du Commonwealth. Depuis lors, il suit l'évolution internationale et ses lois sont mises à jour régulièrement, une place particulière étant accordée depuis les années 90 du siècle dernier aux directives de la Communauté européenne, son partenaire commercial le plus important².

Outre la législation habituelle sur la propriété intellectuelle³, il existe depuis plus d'un siècle⁴ une législation spéciale sur la lutte contre la contrefaçon. Dans ce domaine, une loi plus exhaustive et plus moderne a été adoptée en 1997⁵.

L'Afrique du Sud est devenue partie, en son nom propre, à la Convention de Berne dès 1928 et à la Convention de Paris dès 1947. Son accord bilatéral sur le droit d'auteur avec les États-Unis d'Amérique a été conclu en 1924⁶.

L'application des droits de propriété intellectuelle en Afrique du Sud a une longue histoire. Le premier cas signalé d'atteinte à un droit d'auteur remonte à 1861⁷. Peu de temps après, en 1863, la première affaire relative à une marque a été jugée⁸. La question des atteintes aux brevets a commencé à être soulevée avec la découverte de l'or, et les brevets sur les techniques de préparation du minerai (procédé de cyanuration) ont donné lieu à des actions en justice en 1896 dans la République du Transvaal⁹. La société Edison-Bell elle-même a formé une action en justice en Afrique du Sud pour atteinte à l'un de ses brevets dès 1899¹⁰. Les principes fondamentaux du droit des brevets ont été définis par la plus haute juridiction du pays en 1930, là encore dans le cadre d'une affaire portant sur la technologie minière¹¹ et le recours le plus long concernait un brevet¹². De 1970 à 2000, la Supreme Court of Appeal a statué en appel sur 94 affaires¹³ portant essentiellement sur des questions de propriété intellectuelle et, en cas d'atteinte aux droits, les titulaires l'ont emporté dans un peu plus de

¹ Législation sur les brevets – Le Cap : 1860; Transvaal : 1887; Natal : 1870.

² Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes fournissent donc des indications utiles. L'influence du droit romain peut, par exemple, être illustrée par le fait que, en Afrique du Sud, la notion de droit d'auteur (en anglais, "copyright") a été remplacée en 1979 par la notion de droit de l'auteur (en anglais, "author's right"), bien que la terminologie anglaise ait été retenue.

³ La législation en vigueur concernant directement la propriété intellectuelle et les droits connexes comprend les textes suivants : loi n° 11 de 1967 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants; loi n° 62 de 1977 relative à l'enregistrement du droit d'auteur sur les œuvres cinématographiques; loi n° 57 de 1978 sur les brevets; loi n° 98 de 1978 sur le droit d'auteur; loi n° 194 de 1993 sur les marques et loi n° 195 de 1993 sur les dessins et modèles. La plupart de ces lois ont été modifiées en 2002.

⁴ Loi n° 12 de 1888 sur les marques de produits (C); loi n° 22 de 1888 sur les marques de produits (N); ordonnance n° 47 de 1903 sur les marques de produits (T). Ces textes ont été remplacés par la loi n° 17 de 1941 sur les marques de produits, en partie encore en vigueur.

⁵ Loi n° 37 de 1997 sur les produits de contrefaçon.

⁶ Voir la proclamation du président des États-Unis d'Amérique du 26 juin 1924; AJC Copeling *Copyright Law* (1969) p. 363. Cet accord est devenu caduc lorsque les États-Unis d'Amérique sont devenus parties à la Convention de Berne en 1989.

⁷ *Dickens c. Eastern Province Herald* (1861) 4 Searle 33.

⁸ *Mills c. Salmon* (1863) 4 Searle 230.

⁹ *Hay c. African Gold Recovery Co* (1896) 3 Officiële Rapporten 338.

¹⁰ *Edison-Bell Phonographic Co c. Garlick* (1899) 16 SC 543.

¹¹ *Veasey c. Denver Rock Drill and Machinery Co Ltd* 1930 AD 243.

¹² *Gentiruco AG c. Firestone SA (Pty) Ltd* 1972 (3) SA 589 (A). Les débats ont duré six semaines.

¹³ Ce chiffre est à comparer avec celui des 20 années précédentes où seulement 21 affaires avaient été enregistrées. Les statistiques sont fondées sur les décisions publiées. Les décisions de la Supreme Court of Appeal et de la Constitutional Court peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.law.wits.ac.za.

50% des cas¹⁴. Les statistiques sur les affaires dont ont été saisies les juridictions inférieures ne sont pas disponibles mais on peut former l'hypothèse qu'il y en a des centaines par an et que, à ce niveau, les titulaires de droits en général l'emportent.

L'Afrique du Sud a un système juridique mixte : son système de common law est un système de droit continental non codifié, antérieur à Napoléon (système romano-germanique), considérablement influencé par le droit anglais¹⁵; elle a adopté le principe du *stare decisis* (principe du respect des précédents)¹⁶; sa législation est souvent fondée sur des exemples étrangers (en particulier anglais); toutefois, son droit procédural relève de la common law (au sens anglo-américain). Une déclaration des droits coiffe aujourd'hui tous ces textes¹⁷. Ce sont les règles applicables en matière de substitution de produits et de protection de l'information confidentielle qui illustrent le mieux la différence entre le droit sud-africain et la common law : le droit sud-africain, comme le droit romain¹⁸, reconnaît le délit général de concurrence déloyale, contrairement à la common law anglaise¹⁹. Toutefois, l'approche de l'Afrique du Sud en matière de concurrence déloyale est fortement influencée par les précédents relevant de la common law²⁰.

Il est bon de rappeler, ainsi que Roshana Kelbrick²¹ l'a souligné, qu'il est dangereux de partir du principe que la législation et la pratique sud-africaines correspondent toujours à la législation et à la pratique anglaises dans le domaine de la propriété intellectuelle. Bien que les législations pertinentes présentent une grande similitude, les origines différentes de la common law de ces deux systèmes peuvent déboucher sur des résultats différents dans une même affaire²².

Il s'ensuit (dans le contexte actuel) que l'Afrique du Sud représente à de nombreux égards le système de procédure anglo-américain, à la limite du monde en développement et du monde développé, et il est à espérer que ce pays puisse jeter une lumière nouvelle sur l'application de la propriété intellectuelle sous ces deux angles. Le débat se situe toutefois, de par sa nature même, à un niveau général. Chaque système de droit possède naturellement sa propre histoire et sa propre évolution conformément à la culture juridique qui est la sienne. Les textes de loi et la jurisprudence sont donc différentes d'un pays à l'autre et il serait faux de penser qu'il existe un système de common law unique.

¹⁴ Professeur Stacia L. Haynie, Louisiana State University, Baton Rouge. Communication personnelle.

¹⁵ À cet égard, il est analogue à celui des pays qui l'entourent et de Sri Lanka. Il n'est pas sans rappeler celui de la Louisiane et du Québec.

¹⁶ Pour une illustration des principes de la common law par d'innombrables exemples de jugements non publiés, voir *Roberts Petroleum Ltd c. Kenny Ltd* [1983] 2 AC 192; *Michaels c. Taylor Woodrow Developments Ltd* [2000] EWHC Ch 178.

¹⁷ En raison essentiellement de l'article 39.2) de la Constitution, ainsi libellé : "Lorsqu'ils interprètent un texte législatif et qu'ils font progresser la common law ou le droit coutumier, les cours et tribunaux doivent promouvoir l'esprit, le sens et les objectifs de la déclaration des droits".

¹⁸ Les pays de droit romain ont manifestement des législations différentes. Voir Frauke Henning-Bodewig et Gerhard Schriker "New initiatives for the harmonisation of unfair competition law in Europe" [2002] *EIPR* 271.

¹⁹ Voir Andrew D. Murray "A distinct lack of goodwill" [1997] *EIPR* 345; *Australian Broadcasting Corp c. Lenah Game Meats Pty Ltd* [2001] 185 HCA 63.

²⁰ Tel est le cas notamment de l'avis de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *International News Service c. Associated Press* [1918] 248 US 215.

²¹ "Damages against the innocent infringer" [1996] *EIPR* 204.

²² Mais l'issue peut aussi être identique. Cf *Schlumberger Logelco Inc c Coflexip SA* 2003 (1) SA 16 (SCA) et *Rockwater Ltd c Technip France SA* 2004 EWCA (Civil).

2) Les droits de propriété intellectuelle en tant que droits de l'homme fondamentaux

Comme dans la plupart, voire dans la totalité, des systèmes de common law, la Constitution de l'Afrique du Sud ne prévoit pas de protection spéciale pour les droits de propriété intellectuelle. La tendance amorcée par certaines démocraties nouvelles n'a pas été suivie²³. Mais une constitution peut définir et délimiter le pouvoir de l'organe législatif lorsque celui-ci élabore des lois de propriété intellectuelle. Ainsi, la Constitution des États Unis d'Amérique donne au Congrès le pouvoir "de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux acteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs"²⁴ et les lois fédérales peuvent être mises à l'épreuve à cet égard²⁵.

Les déclarations des droits peuvent avoir une incidence sur l'application des droits de propriété intellectuelle tout comme les instruments internationaux consacrés aux droits de l'homme, tels que la Convention européenne des droits de l'homme. Les lois de propriété intellectuelle n'ont pas de statut particulier les mettant à l'abri de l'inconstitutionnalité. On cite en général la liberté d'expression²⁶, le droit au respect de la vie privée et le droit à la propriété²⁷. Dans des pays tels que l'Afrique du Sud et l'Inde, qui garantissent des droits sociaux, les répercussions peuvent être encore plus grandes et des contestations peuvent naître, par exemple, en ce qui concerne la portée et le respect des brevets pharmaceutiques en relation avec le droit aux soins de santé ou les droits de l'enfant; il peut aussi être nécessaire de vérifier la validité des revendications de droit d'auteur par rapport au droit à l'instruction et au droit à l'accès à l'information. Il se pourrait que certains droits de propriété intellectuelle au moins doivent être interprétés restrictivement pour ne pas être déclarés contraires à la constitution.

3) Les droits de propriété intellectuelle en tant que droits reconnus par la loi

Certains droits de propriété intellectuelle tiraient leur origine de la common law, dans le cadre de la lutte pour la souveraineté parlementaire. Toutefois, la common law a été remplacée par des dispositions législatives et réglementaires, souvent en raison d'obligations internationales²⁸. Les préceptes originaux de la common law n'ont plus beaucoup de valeur, pour autant qu'ils en aient encore. Il n'existe pas par exemple de brevet de common law, ni de droit des brevets relevant de la common law²⁹; de même, le droit d'auteur (droit de

²³ Par exemple, le Bélarus, l'Estonie et l'ex-République yougoslave de Macédoine.

²⁴ Art. premier, section 8.

²⁵ La question est assez complexe : Thomas B Nachbar 'Intellectual property and constitutional norms [104] 2004 *Columbia LR* 272. Pour un exemple australien : *Grain Pool of WA c. The Commonwealth* [2000] 170 ALR 111.

²⁶ Voir l'affaire *Lange c. ABC* (1997) ALR 96, analysée par Megan Richardson dans "Freedom of political discussion and intellectual property law in Australia" [1997] *EIPR* 631.

²⁷ Pinto, "The influence of the European Convention on Human Rights on intellectual property rights" [2002] *EIPR* 209.

²⁸ Ainsi, interpréter une loi anglaise sur la base d'une convention européenne, à la lumière de la common law, n'a pas de sens, semble-t-il.

²⁹ Voir toutefois le débat dont fait l'objet aux États-Unis d'Amérique l'exception de common law relative à l'"utilisation expérimentale" : M. Tim Sampson, "Madey, Integra and the Wealth of Nations" [2004] *EIPR* 1.

l'auteur) n'existe que dans la mesure où il est reconnu par le droit écrit³⁰. En revanche, les droits attachés à une marque non enregistrée continuent d'exister à côté du système d'enregistrement, et peuvent l'emporter sur des droits enregistrés³¹.

La législation sur la concurrence empiète sur les droits de propriété intellectuelle et il s'agit là d'un aspect que le pouvoir judiciaire n'a pas l'habitude d'aborder. En tout cas, les questions de concurrence relèvent souvent de la compétence de cours et tribunaux spéciaux. L'incidence réelle des principes de la concurrence demeure peu clair.

4) Application des droits de propriété intellectuelle : procédure civile contre procédure pénale

Le présent document porte sur l'application de ces droits dans le cadre d'une procédure civile. Les lois de propriété intellectuelle en soi n'érigent en général pas en délit les atteintes à des droits de propriété intellectuelle. Si elles le font et qu'il y a chevauchement entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, le titulaire des droits, d'une certaine façon, peut choisir d'engager l'une ou l'autre des procédures. Il convient de dire quelques mots au sujet de la différence entre la procédure civile et la procédure pénale et le choix de la voie de recours.

L'exception à cette règle générale est la loi sur le droit d'auteur³², qui érige en délit le piratage, c'est-à-dire la réalisation, en connaissance de cause, de copies portant atteinte au droit d'auteur. L'atteinte à un droit de propriété intellectuelle est, de manière plus générale, érigée en délit par les lois sur la lutte contre la contrefaçon³³. Normalement, la contrefaçon équivaut à une escroquerie : il s'agit d'une déclaration mensongère associée à une intention délictueuse³⁴. Les lois sur la lutte contre la contrefaçon protègent uniquement les marques et le droit d'auteur et non les autres droits de propriété intellectuelle. Bien qu'il puisse exister des éléments communs entre l'atteinte à une marque et la contrefaçon, cette atteinte n'équivaut pas nécessairement à une contrefaçon.

Lorsqu'on choisit entre une procédure civile et une procédure pénale, on doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Le premier d'entre eux est la confiance dans l'organe chargé de l'application du droit, laquelle fait parfois tristement défaut : est-il disposé à agir et peut-il le faire? Dispose-t-il des ressources nécessaires? Peut-il agir rapidement? Est-il habilité à faire effectuer des perquisitions ou des saisies? Est-ce que le personnel

³⁰ Au moins en Afrique du Sud : article 41.4) de la loi sur le droit d'auteur. Pour le rejet d'une exception relative à l'"intérêt public" soulevée au titre du droit d'auteur non écrit : *Hyde Park Residence c. Yelland* [2000] EWCA Civ 37 CA.

³¹ *Inter Lotto (UK) Ltd c. Camelot Group Plc* [2003] 3 All ER 191 (Ch). C'est parce que les droits de propriété intellectuelle sont des droits négatifs.

³² Article 27 de la loi n° 98 de 1978 (Afrique du Sud). Voir les articles 107 à 110 de la loi de 1988 du Royaume-Uni sur le droit d'auteur, les dessins et modèles industriels et les brevets.

³³ WIPO/CME/2 : "[L]es membres du corps judiciaire : les réponses [des États membres] montrent clairement que les membres du corps judiciaire, y compris les magistrats et les juges, devraient être pleinement conscients de la gravité des délits commis en matière de propriété intellectuelle et de la façon de traiter non seulement les auteurs des délits mais aussi les produits de contrefaçon et les outils qui servent à les fabriquer. Leurs décisions auraient un effet dissuasif et les ordonnances de destruction empêcheraient les produits de contrefaçon de revenir dans les circuits commerciaux".

³⁴ L'exigence minimale de l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC est la sanction d'un acte délibéré de contrefaçon. L'Afrique du Sud est allée plus loin et a érigé en délit la contrefaçon par négligence. En ce qui concerne les effets de l'article 92 de la loi de 1994 du Royaume-Uni sur les marques de commerce, voir *R c. Johnstone* [2002] FSR 56 (CA).

chargé d'engager des poursuites agira? Est-ce que l'accusation est qualifiée pour engager des poursuites? Existe-t-il des tribunaux pénaux commerciaux spécialisés pour connaître d'affaires de propriété intellectuelle?

Il convient ensuite d'examiner les réparations possibles pour le demandeur. Lorsque la personne accusée est un vendeur ambulant ou se livre à des activités criminelles organisées, la procédure civile n'a guère de sens financièrement parlant. Mais s'il s'agit d'un commerçant important, des poursuites civiles aboutissant au versement de dommages-intérêts et à une ordonnance (interdiction) peuvent être préférables. La question des frais de justice, qui peuvent être irrécouvrables, y est étroitement associée³⁵. Lorsque c'est l'État qui engage les poursuites, les frais mis à la charge du titulaire des droits sont minimes, voire nuls; mais il en va tout autrement lorsque le titulaire des droits plaide au civil, notamment dans un pays de common law, où les frais de justice sont bien plus élevés que dans un pays de tradition romano-germanique. (La question des frais sera examinée ultérieurement.)

Puis, il y a la question de la charge de la preuve. Dans un système de common law, la responsabilité civile doit être établie selon le critère de la probabilité et la responsabilité pénale selon le critère de l'intime conviction. Les modes de preuve entrent aussi en ligne de compte. En général, le droit d'auteur peut être établi par déclaration sous serment dans les procédures civiles mais pas dans les procédures pénales (les dépositions orales et le droit au contre-interrogatoire relèvent par essence de la procédure pénale de common law). Pour ce qui est des titulaires de droits étrangers, cet état de choses crée un véritable obstacle au droit de poursuite. Les faits qui doivent être prouvés peuvent aussi être différents : la responsabilité pénale suppose la *mens rea* (intention coupable), ce qui n'est pas le cas de la responsabilité civile.

Pour Robin Fry³⁶, les avantages de la procédure pénale tiennent à sa rapidité, au fait que l'accusation n'a pas besoin de prouver son droit de propriété, à l'effet dissuasif de la sanction pénale, à la responsabilité pénale personnelle des dirigeants, qui ne peuvent pas se retrancher derrière le principe de la personnalité propre d'une société, et à l'économie des frais. Selon lui, les inconvénients sont les suivants : absence de procédures de divulgation, impossibilité à parvenir à un compromis ou de régler un litige, absence d'experts en propriété intellectuelle au sein de la magistrature des tribunaux pénaux, absence de dédommagement réel, et charge de la preuve. Certains de ces facteurs ont été évoqués; deux d'entre eux appellent quelques commentaires. Le rythme auquel progresse une procédure pénale dans les juridictions où le taux d'infraction pénal est élevé est davantage problématique que pour les procédures civiles³⁷. Enfin, le marchandage judiciaire permet quelques compromis mais cette procédure n'existe en général pas dans les pays de common law. L'Afrique du Sud et les États Unis d'Amérique sont des exceptions.

Les poursuites à la diligence de la victime, et non à la diligence du ministère public, constituent une possibilité mais comportent de sérieuses difficultés. En Afrique du Sud, le plaignant exige du directeur des poursuites à la diligence du ministère public un certificat de

³⁵ En règle générale (sauf aux États-Unis d'Amérique), la partie perdante doit payer les frais de justice de la partie gagnante dans les pays de common law.

³⁶ "Copyright infringement and collective enforcement" [2002] *EPIR* 516 522.

³⁷ Le droit à un procès rapide de la Cour européenne des droits de l'homme ne fait en général pas partie de la common law et dans les pays où il est prévu dans la constitution, comme en Afrique du Sud, sa valeur est restreinte : *Sanderson c. Attorney-General, Eastern Cape* 1998 1 SACR 227 (CC); 1997 12 BCLR 1075 (CC); *S c. Pennington* 1997 4 SA 1076 (CC); 1997 BCLR 1413 (CC).

nolle prosequi (refus de poursuivre), qui peut prendre du temps, et doit donner des garanties pour le paiement des frais du défendeur. Les poursuites de ce type s'accompagnent de tous les autres problèmes que pose une procédure pénale, tels que la charge de la preuve. Mais, en Afrique du Sud, elles n'ont, à la connaissance de l'auteur, jamais été mises en œuvre, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays de common law³⁸.

5) Application des droits de propriété intellectuelle : loi sur les produits de contrefaçon

La loi sud-africaine sur les produits de contrefaçon n'institue pas seulement une responsabilité pénale. La violation de ses dispositions peut aussi entraîner une responsabilité civile³⁹. Cette loi met en place des mesures visant à lutter contre le commerce de produits de contrefaçon en vue d'offrir une protection supplémentaire aux propriétaires de marques enregistrées, aux titulaires du droit d'auteur et aux propriétaires d'autres marques contre a) l'application illicite, à des produits, de l'objet de leurs droits de propriété intellectuelle respectifs et b) l'introduction de produits de contrefaçon dans les circuits commerciaux.

À cette fin, elle interdit certains actes en relation avec les produits de contrefaçon ainsi que la possession de ceux-ci, et elle définit des infractions et prévoit des sanctions. Ainsi, les produits de contrefaçon ne peuvent pas être détenus dans le cours normal des activités à des fins de commerce; ils ne peuvent pas être fabriqués (sauf pour l'usage privé ou domestique de l'intéressé) et ils ne peuvent pas être écoulés dans le commerce.

Dans certains cas, elle confère aux inspecteurs et aux fonctionnaires de la police le pouvoir, après avoir obtenu un mandat ou y avoir été autorisé autrement par la présente loi ou dans les conditions prévues par la présente loi, de pénétrer dans des locaux et d'y perquisitionner et, le cas échéant, de saisir ou d'enlever des produits de contrefaçon ou des produits suspects de contrefaçon en attendant l'issue de la procédure civile ou pénale ou pour en disposer de toute autre manière selon ce qui est autorisé par la présente loi ou selon les conditions prévues par la présente loi.

Le mandat est délivré par tout juge (judge) de la haute cour siégeant en référé ou par tout officier de justice (magistrate) à la condition que celui-ci ait, sur la base d'informations communiquées sous la foi du serment ou d'affirmations, des motifs raisonnables de supposer qu'un acte en rapport avec des produits de contrefaçon a été commis, est en train d'être commis ou est susceptible d'être commis. Ce mandat doit être exécuté de manière décente et ordonnée, en tenant compte notamment a) du droit à la dignité de la personne, ainsi qu'au respect et à la protection de celle-ci, b) du droit à la liberté et à la sécurité de la personne et c) du droit au respect de la vie privée⁴⁰.

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui sait ou qui a des motifs raisonnables de supposer qu'un acte en rapport avec des produits de contrefaçon a été commis ou est en train d'être commis, peut demander à un juge siégeant en référé de rendre une ordonnance sur requête à l'effet d'autoriser une perquisition et la saisie de ces produits, en attendant

³⁸ Voir Gwilym Harbottle "Private prosecutions in copyright cases: Should they be stopped?" [1998] *EIPR* 317.

³⁹ *Berman Bros (Pty) Ltd c. Sodastream Ltd* 1986 (3) SA 209 (A), à la lumière de la loi de 1941 sur les marques de produits.

⁴⁰ Des dispositions analogues d'autres législations ont été jugées conformes à la Constitution.

l'ouverture de l'action au civil, pour conserver les preuves de l'atteinte à son droit de propriété intellectuelle.

La loi prévoit aussi que le Commissaire aux douanes et à l'accise, sur demande du titulaire du droit de propriété intellectuelle, peut saisir et retenir des produits de contrefaçon ou des produits suspects de contrefaçon importés ou introduits dans le pays à une période précise et tendant à porter atteinte au droit en question.

6) Application des droits de propriété intellectuelle : procédure extrajudiciaire de règlement

De par leur nature même, les différends relatifs à une contrefaçon ne peuvent être réglés au moyen d'une procédure extrajudiciaire de règlement. Celle-ci suppose en effet un défendeur de bonne foi acceptant de se soumettre à une procédure de droit privé. Les questions portant sur la validité d'un enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure extrajudiciaire de règlement car l'intérêt public est en jeu. Ainsi, un arbitre ne peut pas ordonner la révocation d'un brevet, ni la radiation d'une marque. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la procédure extrajudiciaire de règlement ne présente un intérêt que dans des différends portant par exemple sur un accord de licence et ne peut donc servir aux fins considérées.

7) Application des droits de propriété intellectuelle : organes parajudiciaires

Au fil du temps, la différence entre un tribunal administratif et un organe parajudiciaire s'est estompée, et est même devenue inexistante, dans la doctrine de la common law. Les directeurs de l'enregistrement des brevets et des marques exercent les pouvoirs de ces organes et leurs décisions peuvent soit être réexaminées, soit, parfois, faire l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure. Ces décisions ne concernent pas l'application des droits de propriété intellectuelle mais la délivrance du titre de protection.

La question de savoir s'il est possible, en droit sud-africain, de confier l'application des droits de propriété intellectuelle à un organe parajudiciaire est une question controversée. La Constitution (article 34) garantit le droit de faire juger une affaire par un tribunal ou, lorsque "cela est approprié", par "un autre organe indépendant et impartial". Il semble peu probable qu'un organe autre qu'un tribunal puisse être considéré comme "approprié" parce que bon nombre des attributions requises pour faire appliquer les droits de propriété intellectuelle relèvent du pouvoir judiciaire.

8) Organisation judiciaire

Bien que la Constitution sud-africaine comporte des éléments fédéraux, les tribunaux font partie de la structure gouvernementale nationale; il n'existe pas ce que l'on pourrait appeler des tribunaux "d'État" et la compétence territoriale d'un tribunal peut dépasser les frontières politiques (des provinces). Il existe trois degrés de juridiction : les magistrates' courts; les high courts et les tribunaux comparables tels que le tribunal de première instance pour les questions de brevets (Court of the Commissioner of Patents); et les tribunaux d'appel statuant en dernier ressort (Supreme Court of Appeal et Constitutional Court). L'application des droits de propriété intellectuelle, à l'exclusion des actions pénales, ne relève pas des magistrates' courts.

D'une façon générale, dans les pays de common law, les affaires relatives à la propriété intellectuelle sont en général examinées en première instance dans le cadre du régime judiciaire ordinaire par un juge unique⁴¹. Le juge n'est pas nécessairement un "expert" en propriété intellectuelle mais est souvent "choisi" parce qu'il dispose d'une certaine expérience ou compétence dans ce domaine. Il n'est pas constitué de jury et il n'est pas recouru à des conseillers experts (bien que leur présence soit parfois prévue par la loi; ils n'ont alors pas de droit de vote).

L'Afrique du Sud est dotée, comme cela a été indiqué plus haut, d'une Court of the Commissioner of Patents ayant compétence exclusive pour les questions touchant aux brevets; ce tribunal est présidé par un juge d'une high court ayant des connaissances et une expérience en la matière (généralement grâce à l'expérience pratique acquise dans le cadre d'affaires jugées touchant à des brevets), qui est désigné ponctuellement pour juger une affaire déterminée en matière de brevets. Les autres affaires relatives à des droits de propriété intellectuelle sont examinées par un juge d'une high court, dans l'ordre normal des choses, bien que les présidents de tribunal aient tendance, en établissant le rôle du tribunal, à confier les affaires de propriété intellectuelle à des juges ayant un certain bagage dans ce domaine. En Angleterre et au Pays de Galles⁴², le système est similaire : des juges experts de la Chancery Court sont désignés par le Chancellor pour examiner les litiges touchant à des brevets en plus de leurs autres fonctions au sein de ce tribunal; les autres affaires relatives à des droits de propriété intellectuelle ne sont pas nécessairement confiées à des juges spécialistes de la matière⁴³. L'autre voie judiciaire possible en cas d'atteinte à un brevet, à savoir la Patents County Court, compte un juge expert mais les autres litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle jugés devant les county courts ne sont pas non plus systématiquement examinés par un juge expert.

De même, en règle générale, les recours sont examinés par les tribunaux d'appel ordinaires mais généralement au moins un des membres du collège des juges a des connaissances spécialisées, en particulier s'il s'agit d'une affaire relative à un brevet. La raison de ce traitement particulier dont font l'objet ce type d'affaires tient probablement à leur nature technique ou scientifique.

Les États-Unis d'Amérique font exception à la tendance générale susmentionnée. Dans ce pays, les affaires relatives aux brevets sont examinées par un juge fédéral, avec ou sans la présence d'un jury. L'affaire est confiée au juge par roulement ou par hasard et ce juge n'est, par conséquent, pas un expert⁴⁴. La décision de recourir ou non à un jury est prise par les parties. Il ressort que, dans la majorité des cas, les affaires sont jugées en présence d'un jury⁴⁵, probablement parce que, statistiquement parlant, le titulaire d'un brevet a nettement plus de chances de l'emporter dans un procès avec jury⁴⁶. Toutefois, le rôle du jury a été

⁴¹ Le directeur de l'enregistrement des marques, par exemple, s'acquitte couramment de fonctions judiciaires en relation avec des questions touchant à l'enregistrement mais non à l'application des droits.

⁴² Pour des renseignements détaillés sur le système, voir John Lambert "IP litigation after Woolf" [1999] *EIPR* 427 et "IP litigation after Woolf revisited" [2003] *EIPR* 406.

⁴³ Pour une critique acerbe par un avocat déçu du système : Ray Black "Baywatch: Sour grapes or justice?" [1997] *EIPR* 39.

⁴⁴ Un tribunal tel que celui du district oriental de la Virginie, qui est saisi de nombreuses affaires relatives à des brevets, peut constituer une exception.

⁴⁵ En 1998, par exemple, le rapport était de 60-40.

⁴⁶ Une étude a montré que la validité des brevets est confirmée par les jurys dans 66% des cas, par les juges statuant collégalement dans environ 50% des cas, et seulement dans 25% des affaires lorsqu'une décision

réduit par suite de décisions limitant le nombre des questions susceptibles d'être soumises à un jury. Les recours en matière de brevets, par ailleurs, sont jugés par un tribunal en partie spécialisé, à savoir la cour d'appel pour le circuit fédéral⁴⁷. Cette situation est présentée comme ayant abouti à un renforcement sensible du système des brevets qui était affaibli par l'existence de juridictions fonctionnant en parallèle (d'où la pratique qui consiste à rechercher le tribunal le mieux-disant, et des jugements contradictoires) ainsi que par une attitude d'opposition aux brevets dans certains circuits fédéraux. La situation est plus difficile à évaluer en ce qui concerne les autres types de litige et de recours en matière de propriété intellectuelle et il peut en être fait abstraction en ce qui concerne le sujet traité ici.

9) Procédures judiciaires

Il existe deux types de procédure civile en ce qui concerne l'application des droits de propriété intellectuelle. La première consiste à soumettre le litige à un tribunal (procès). Elle débute par la présentation des conclusions dans lesquelles sont définies les questions en jeu; cette phase est suivie de la communication des pièces et d'autres procédures préalables au procès; le dernier stade est constitué par le procès dans le cadre duquel tous les témoins doivent faire des dépositions orales et sont soumis à un contre-interrogatoire. Le deuxième type de procédure est appelé procédure de requête en réparation du préjudice : ce type de procédure est indiqué lorsqu'aucune contestation sérieuse des faits n'est attendue et lorsque les questions sont généralement de nature juridique. Toutes les preuves sont présentées par déclaration écrite sous serment (affidavit) et il n'y a en général aucune communication de pièces ni déposition orale. Les affaires portant sur des atteintes à des brevets donnent généralement lieu à des procès alors que les affaires relatives au droit d'auteur et aux marques font la plupart du temps l'objet d'une requête en réparation du préjudice.

10) Arguments en faveur de tribunaux spécialisés

Un document d'information élaboré par le Secrétariat de l'OMPI pour une réunion antérieure à cette conférence contenait le paragraphe suivant⁴⁸ :

“Un grand nombre de réponses [reçues des États membres] prônent la création de tribunaux spécialisés en raison de la nature complexe des atteintes à la propriété intellectuelle, en particulier des atteintes aux brevets. Cela pourrait être une solution pour parvenir à une prise de décision économique, efficace et cohérente. L'efficacité des tribunaux spécialisés pourrait également être renforcée grâce à la création d'une structure informatique moderne d'appui et d'une bibliothèque nationale de référence consacrée essentiellement au droit de la propriété intellectuelle. Un tel système impliquerait la formation d'un groupe relativement peu important de juges et de procureurs pour traiter des questions de plus en plus complexes.”

L'Accord sur les ADPIC n'exige pas des pays qu'ils créent des tribunaux spécialisés pour l'application des droits de propriété intellectuelle⁴⁹, mais cela ne signifie pas que leur

[Suite de la note de la page précédente]

est prise avant un procès : James F. Davis, exposé présenté pendant la conférence intitulée “International Judges' Conference on IP Law”, tenue à Washington (États-Unis d'Amérique), octobre 1999.

⁴⁷ Les recours devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique sont exceptionnels.

⁴⁸ Paragraphe 19 du document WIPO/CME/2 Rev.

création ne mérite pas d'être sérieusement envisagée (nous ne nous intéressons pas ici à d'autres tribunaux spécialisés en matière de propriété intellectuelle compétents pour traiter d'affaires relatives à des enregistrements et de questions analogues). En Afrique du Sud, une commission présidée par le juge Hoexter a envisagé, il y a quelques années, la création de tels tribunaux avant d'estimer finalement que cela n'était pas justifié. Elle a estimé, dans un style concis, que, bien que les subtilités du droit de la propriété intellectuelle ne soient pas à la portée des esprits lents, elles peuvent être maîtrisées par le commun des mortels, que la complexité du droit des brevets ne résidait pas dans l'appréhension de ses principes mais dans l'accès à la genèse des faits auxquels ces principes doivent être appliqués, et que la spécialisation pouvait aboutir à une étroitesse de vues⁵⁰.

Il n'est pas contestable que les affaires relatives à la propriété intellectuelle appelées à être jugées dans le cadre du système judiciaire général devraient être confiées à des juges ayant des connaissances spécialisées dans ce domaine. Des connaissances pratiques sont préférables mais les connaissances acquises pendant des cours de formation destinés aux juges ne devraient pas être négligées. Bien qu'il soit fait appel à de tels juges en Afrique du Sud, ce n'est pourtant pas toujours possible pour des raisons pratiques. Il n'est pas question de suggérer ici que les experts en propriété intellectuelle ne commettent pas – ils en commettent – mais ils sont au moins en mesure de maîtriser la procédure judiciaire et de guider les praticiens du droit qui ne connaissent pas la matière sur une voie qui soit plus ou moins la bonne direction. Les affaires jugées par des juges spécialistes de la propriété intellectuelle sont réglées plus rapidement et pour un coût moindre que celles jugées par des novices.

Les juristes spécialisés en propriété intellectuelle n'exercent pas un monopole sur les procès en la matière et le bénéfice procuré par la présence de juges experts est souvent amoindri lorsque des avocats n'ayant pas la moindre connaissance en matière de propriété intellectuelle se lancent dans une affaire ayant trait à ce domaine⁵¹. À l'inverse, les avocats généralistes qui, dans la pratique ordinaire, interviennent dans des affaires techniques (contrats de construction, négligence professionnelle, etc.) et ont affaire à des experts de toute sorte sont souvent supérieurs aux avocats spécialisés en propriété intellectuelle ou aux avocats ayant reçu une formation technique pour diriger des procès en matière de propriété intellectuelle, même s'il leur faudra peut-être plus de temps pour maîtriser l'affaire examinée. Ils sont experts en tactique judiciaire et en audition de témoins.

Il n'est pas toujours possible pour des raisons financières ou autres de créer des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle. Il se peut, dans un pays donné, qu'il y ait un manque chronique de ressources, que les affaires de propriété intellectuelle soient peu

[Suite de la note de la page précédente]

⁴⁹ Article 41.5) : "Il est entendu que la présente partie ne crée aucune obligation de mettre en place, pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, un système judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général, ni n'affecte la capacité des Membres de faire respecter leur législation en général. Aucune disposition de la présente partie ne crée d'obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général".

⁵⁰ Exposé non publié présenté pendant une conférence de la Federal Circuit Bar Association, tenue à Amelia Island, Floride, mai 2003.

⁵¹ Voir Michael Landau et Donald E. Biederman "The case for a specialized copyright court: eliminating the jurisdictional advantage" (1999) 21 *Hastings Communication & Entertainment LJ* 717. Les auteurs mentionnent plusieurs exemples de situations aux États-Unis d'Amérique et en Angleterre dans lesquelles des avocats et des tribunaux se sont fourvoyés en matière de droit d'auteur.

nombreuses tout comme les compétences dans ce domaine. Un tribunal central spécialisé en propriété intellectuelle peut rendre illusoire l'accès à la justice. Parfois, le bon sens peut être plus important que les compétences spécialisées parce qu'il n'est pas certain que toutes les tâches relatives à la propriété intellectuelle exigent l'intervention d'un spécialiste. Un juge qui sait lire ne peut-il pas voir qu'un livre est la copie d'un autre? Un juge doté de l'ouïe ne peut-il pas se rendre compte qu'un morceau de musique est la copie d'un autre? Et un juge qui a les pieds sur terre n'est-il pas capable de décider si une marque est ou non semblable à une autre marque au point de prêter à confusion⁵²?

11) L'indépendance judiciaire

Une application efficace des droits par les organes judiciaires exige une justice indépendante dotée d'une autorité morale. Selon la Constitution de l'Afrique du Sud, le pouvoir judiciaire est dévolu aux tribunaux; ils sont indépendants et sont uniquement soumis à la constitution et à la loi, qu'ils doivent appliquer en toute impartialité et sans crainte, favoritisme ou préjugé. Aucune personne ni organe de l'État ne peut s'immiscer dans le fonctionnement des tribunaux. Les organes de l'État, par le biais de mesures d'ordre législatif et réglementaire et autres, doivent aider et protéger les tribunaux en vue de garantir leur indépendance, leur impartialité, leur dignité, leur accès et leur efficacité. Une décision prononcée par un tribunal est obligatoire pour toutes les personnes et pour tous les organes de l'État auxquels elle s'applique.

Pour que le pouvoir judiciaire remplisse son rôle constitutionnel, il faut que son autorité morale et son intégrité – les véritables sources de son pouvoir – soient publiquement reconnues. Il est encore plus important que les juges s'emploient à tout moment à préserver, protéger et renforcer la place du pouvoir judiciaire. À cette fin, ils devraient être sensibles aux principes éthiques qui régissent leurs activités et leur comportement à l'intérieur et à l'extérieur des tribunaux⁵³.

12) Le rôle du pouvoir judiciaire dans l'application des droits

Avant d'en venir au rôle du pouvoir judiciaire dans l'application des droits de propriété intellectuelle, il convient d'examiner son rôle en ce qui concerne l'application des droits en général. Comme cela a été dit précédemment, les droits de propriété intellectuelle n'ont pas de statut particulier qui leur fasse bénéficier d'une protection spéciale ou qui ouvre aux titulaires des droits des privilèges sur le plan de la procédure. Ils constituent des (quasi) droits de propriété ordinaires⁵⁴.

Dans le régime de la common law, toutes les personnes ont le droit d'être entendues devant un tribunal indépendant – ce principe est inhérent aux démocraties constitutionnelles – et, par conséquent, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne se trouve pas en position de supériorité par rapport à un quelconque autre demandeur, pas plus qu'un défendeur dans un litige touchant à des droits de propriété intellectuelle ne se trouve en

⁵² Bien des opinions exprimées dans cette partie l'ont été au cours d'une conférence sur le thème des moyens du système judiciaire en ce qui concerne la propriété intellectuelle (sanction et règlement des litiges), donnée par l'IIPI, à Washington, en septembre 2002. L'auteur adresse ses remerciements à tous les orateurs dont les idées ont été utilisées et aussi à ceux qui l'ont laissé sceptique.

⁵³ "Judicial ethics in South Africa" 2000 *SALJ* 377. Cet ouvrage énonce les principes éthiques à appliquer par les juges d'Afrique du Sud.

⁵⁴ La nature exacte de ces droits ne doit pas nous arrêter.

position d'infériorité par rapport à un quelconque autre défendeur⁵⁵. Il convient aussi de mentionner un autre aspect : ce n'est pas parce que le titulaire des droits est dans une situation financière solide ou est étranger, et que l'auteur de l'atteinte est un national qui vit avec de petits moyens que le titulaire des droits devrait se trouver en position d'infériorité par rapport au défendeur dans le cadre d'une procédure.

Dans le régime de la common law, les juges sont censés avoir un rôle passif⁵⁶. Cela est particulièrement vrai pour les procédures civiles, qui sont conduites par les parties. Les parties définissent les points litigieux entre elles; elles rassemblent les preuves; elles décident des témoins qui seront entendus; elles interrogent et contre-interrogent les témoins; et elles sont considérées comme étant "liées" par les dépositions de leurs témoins. Par contre, le tribunal ne dispose pas du pouvoir d'instruction et, en particulier, il ne peut pas redéfinir les points en litige ou citer des témoins. L'un des pires péchés qu'un juge puisse commettre est de "descendre dans l'arène". Les juges ne peuvent pas avoir recours à des conseillers extérieurs (bien qu'ils puissent parfois nommer des assistants)⁵⁷ et ne peuvent prendre en considération que des faits notoires.

Cela signifie que le rôle du juge dans l'application des droits peut, à juste titre, être considéré comme formel et limité. Il existe toutefois un point de vue différent. Déjà en 1928 on nous avait dit en Afrique du Sud la chose suivante⁵⁸ :

"Un procès pénal n'est pas un jeu dans lequel une partie a le droit de réclamer le bénéfice d'une omission ou d'une erreur commise par l'autre partie, et la position d'un juge dans un procès pénal n'est pas simplement celle d'un arbitre chargé de veiller à ce que les règles du jeu soient observées par les deux parties. Un juge ou un administrateur de la justice n'est pas simplement une figure de proue; il doit non seulement diriger et maîtriser le procès en application des règles de procédure établies mais veiller à ce que justice soit rendue."

Il en va de même pour les procès civils. Lord Denning a dit un jour qu'un juge n'est pas un arbitre de cricket qui aurait pour seule fonction d'indiquer lorsqu'un joueur doit sortir et qui ne veille pas à ce que la partie se déroule normalement⁵⁹. Le texte qui suit, qui s'inscrit dans un contexte différent⁶⁰, est du même auteur que le présent document :

⁵⁵ Voir toutefois la "Directive du Parlement européen et du Conseil sur les mesures et les procédures visant à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle", janvier 2003, pour une orientation différente, ainsi que la critique acerbe de William R Cornish et al dans "Procedures and remedies for the enforcing IPRs: The European Commission's proposed directive" [2003] *EIPR* 447.

⁵⁶ Il peut s'agir d'un héritage du système du jury. Le jury déterminait les faits et, le juge n'ayant pas autorité, il devait être passif.

⁵⁷ Ce pouvoir doit avoir un fondement légal ou réglementaire. Un assistant est un non-juriste qui est membre du tribunal et qui a les mêmes pouvoirs d'appréciation qu'un juge en ce qui concerne les questions relatives aux faits. Voir Peter Heerey, "Expert evidence in intellectual property cases" (1998) 9 *Australian IP Journal* 92. Il semble qu'il soit possible aux États-Unis de désigner un expert comme conseil indépendant pour le tribunal qui remplit alors la fonction de commis du tribunal pour les questions techniques : voir Marvin J Garbis, exposé présenté pendant la conférence intitulée "International Judges' Conference on IP Law", tenue à Washington, octobre 1999.

⁵⁸ *R v Hepworth* 1928 AD 265.

⁵⁹ *Jones c. National Coal Board* [1957] 2 All ER 155 (CA) 159B.

⁶⁰ "Demystification of the inquisitorial system and international criminal courts", exposé présenté pendant une conférence sur la procédure pénale, Pretoria, octobre 2003.

“Si nous recherchons la vérité, recherchons-nous la vérité objective ou une vérité épurée? Les juristes des pays de droit romaniste estiment qu’il convient de déterminer la “vérité concrète” ou les faits réels. Afin de découvrir cette vérité, la question ne saurait être laissée entre les mains des [parties]. Si elle l’est, une image faussée est présentée au tribunal. Les preuves, qui sont tangibles, ne sont pas dirigées. Un accord sur tel ou tel fait ne reflète pas la réalité des faits. En d’autres termes, notre système permet aux parties de déterminer les faits sur lesquels le tribunal doit se prononcer. Nos jugements reposent sur des faits présumés, sur une partie des faits, sur des faits épurés – une chimère, une histoire digne d’Alice aux pays des merveilles. Nous formalisons la vérité et nous le savons. Par ailleurs, il est illusoire de croire que la vérité matérielle peut toujours, voire généralement, être établie quel que soit le système considéré. La découverte de la “vérité” doit aussi être un processus raisonnable, équitable et économique. La vérité doit être découverte dans un délai raisonnable et présentée dans un procès d’une dimension gérable.”

Certains juges s’en tiennent à l’approche traditionnelle, par principe ou pragmatisme⁶¹; d’autres participent plus activement à la conduite du procès, pratique qui est bien développée dans le cadre du système judiciaire américain⁶² et qui est suivie par les juges anglais dans les procédures relatives aux brevets. Elle exige toutefois une certaine assurance.

13) Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application des droits de propriété intellectuelle

Le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application des droits de propriété intellectuelle ne devrait pas, pour les raisons déjà indiquées, être différent du rôle qui est normalement joué par ce pouvoir. Toutefois, certaines caractéristiques des droits de propriété intellectuelle peuvent influencer sur le rôle du juge en ce qui concerne l’application des droits parce qu’un juge n’est pas simplement un automate qui, après avoir ingurgité certaines informations, prononce une décision préétablie.

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits reconnus à l’échelle internationale ainsi qu’au niveau législatif et réglementaire et doivent être respectés, nonobstant leur caractère exclusif, et les juges qui sont opposés, par principe, à l’idée de monopole devraient se méfier d’un éventuel préjugé de leur part à l’égard des titulaires de droits. Les juges devraient être conscients du fait que, dans une procédure judiciaire en matière de propriété intellectuelle

“il existe un lien direct notable entre le fonctionnement du système judiciaire et le développement économique. En d’autres termes, la validité de la protection de la propriété intellectuelle dépend très largement du fonctionnement du système judiciaire. . . . Les droits de propriété intellectuelle ne peuvent remplir leur fonction sans un appui judiciaire effectif. . . . Un droit sans voie de recours constitue une illusion coûteuse. Faute d’un

⁶¹ Il est cynique de dire qu’il est facile et reposant d’être passif; cela ne nécessite pas d’efforts de concentration; il n’y a guère de décision à prendre; cela permet de rejeter la responsabilité sur les avocats et d’éviter tout rappel à l’ordre de la part des juridictions d’appel.

⁶² Mais qui n’est pas généralisée, comme le montrent les statistiques.

appui judiciaire suffisant en faveur de ces droits particuliers, la mobilisation de cette ressource naturelle vacille, ce qui se traduit par des pertes considérables pour le pays.”⁶³

Les juges ne sont pas toujours pleinement conscients de la situation. Pendant une conférence sur la propriété intellectuelle, des juges d’un pays auraient dit qu’ils ne pouvaient pas comprendre comment les brevets portant sur des produits pharmaceutiques pouvaient être justifiés alors que les juges d’un autre pays auraient estimé que la protection des logiciels par le droit d’auteur empêchait les enfants d’apprendre⁶⁴. Norman L Balmer⁶⁵ explique pourquoi ces juges se trompent :

“Tout comme un âne n’essaiera pas d’attraper une carotte suspendue à un bâton sauf si on le laisse attraper la carotte de temps en temps, les innovateurs n’investiront pas en vue d’inventer, de mettre au point, de mettre en œuvre et de commercialiser une technique nouvelle sauf s’ils estiment que la promesse d’un brevet se concrétisera. Si les innovateurs constatent que les brevets ne constituent que des autorisations de dépenser de l’argent pour engager des actions judiciaires, les brevets ne tiendront pas leur promesse en tant qu’incitation à l’innovation. Des brevets délivrés dans les règles doivent par essence être respectés. Ce respect est assuré par des tribunaux qui confirment la validité des brevets délivrés dans les règles, concluent à l’existence d’une atteinte lorsque cette atteinte est réelle et, considération très importante, fixent des réparations suffisantes et appropriées. Les contrevenants potentiels devraient savoir qu’il n’est pas payant de porter atteinte à des brevets.”

Les droits exclusifs constituent l’exception et non pas la règle et doivent être justifiés⁶⁶. Cela signifie concrètement que la partie qui se fonde sur l’exclusivité d’un droit de propriété intellectuelle doit se conformer aux règles strictes applicables dans la matière⁶⁷. Certaines règles, par exemple celles qui ont trait à l’établissement de l’existence d’un droit d’auteur, sont considérées comme techniques étant donné qu’un demandeur est tenu de fournir des preuves en ce qui concerne tous les points nécessaires pour établir la titularité. Cela peut constituer une opération périlleuse pour les personnes non initiées.

⁶³ Robert M Sherwood “The economic importance of judges”, exposé présenté pendant la conférence intitulée “International Judges’ Conference on IP Law”, tenue à Washington, octobre 1999. Plusieurs études sur cette question ont été publiées par la Banque mondiale et la Société financière internationale.

⁶⁴ D’après le site : www.foundation.org.uk/801/27202.pdf. Cette opinion est courante : cf Lawrence Lessig, ‘Free Culture’, et voir Stephen Breyer, ‘The uneasy case for copyright: a study of copyright in books, photocopies and computer programs’ 84 *Harvard LR* 281 (1970). Pour une réponse, voir Tyerman ‘The economic rationale for copyright protection for published books: a reply to Professor Breyer’ 18 *UCLA Law Rev* 1100 (1971).

⁶⁵ Exposé présenté pendant une conférence intitulée “International Judges’ Conference on IP Law”, tenue à Washington, octobre 1999.

⁶⁶ *Wagamama Ltd c City Centre Restaurants Plc* [1995] FSR 713 (Ch D) 728–729, cité dans *Cadbury (Pty) Ltd c Beacon Sweets & Chocolates (Pty) Ltd* 2000 (2) SA 771 (SCA).

⁶⁷ Un “monopole” peut parfois exister dans plusieurs domaines et il peut aussi être parfois question d’obtenir un monopole dans un autre domaine que celui qui était envisagé à l’origine. Cette situation est illustrée par le débat sur la protection des dessins et modèles industriels par le droit d’auteur dans le cadre duquel le tribunal d’Afrique du Sud (*Klep Valves (Pty) Ltd c Saunders Valve Co Ltd* 1987 (2) SA 1 (A)) est parvenu à une conclusion différente de celle du tribunal du Royaume-Uni (*British Leyland Motor Corp Ltd c Armstrong Patents Co Ltd* [1986] 1 All ER 850; (1986) 2 WLR 400 (HL)). Ce dernier a fait preuve de pragmatisme alors que le tribunal sud-africain s’est montré dogmatique. Le pouvoir législatif sud-africain est intervenu depuis.

On a souvent l'impression que l'application des droits de propriété intellectuelle se ramène à un conflit entre les forts et les faibles, les riches et les pauvres. Cela est rarement le cas en ce qui concerne l'application de ces droits au civil :

“Il ne s'agit pas d'un combat moral entre les bons et les méchants, les petits et les grands, il s'agit d'une lutte menée par des concurrents désireux de faire des profits.”⁶⁸

Certains droits de propriété intellectuelle ont trait à des domaines techniques et peu de juges disposent d'une formation technique, certains ayant même la phobie des techniques. La technique en question peut intimider le juge non qualifié. S'il ne dispose pas des connaissances appropriées, le juge peut mal comprendre l'incidence de la technique et facilement se tromper. S'il est exagérément impressionné, le juge peut entériner des droits qui ne se justifient pas. Il est probablement juste de dire que, d'une façon générale, plus un juge sera inexpérimenté et plus il fera droit aisément à la demande du prétendu titulaire des droits⁶⁹.

Le progrès technique est habituellement plus rapide que l'évolution du droit. Il en résulte que les juges doivent appliquer les lois “anciennes” aux situations “nouvelles”, les lois adoptées n'anticipant pas l'évolution des techniques. On peut citer comme exemple la création des programmes d'ordinateur (avant que les lois sur le droit d'auteur soient modifiées en conséquence)⁷⁰ et des jeux vidéo⁷¹. D'autres cas, tels que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures, soulèvent non seulement des questions juridiques mais éthiques à propos desquelles il est raisonnable de penser que les tribunaux peuvent logiquement ne pas être d'accord⁷².

Déterminer l'étendue des droits soulève souvent des questions d'interprétation et il existe une différence à cet égard entre la common law et le droit civil : traditionnellement, la common law donne lieu à une interprétation plus littérale que le droit romain. Le protocole sur l'interprétation de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen contient une tentative de rapprochement, mais même un document tel que le protocole ne permet pas aux tribunaux d'aboutir à la même conclusion quant au sens, par exemple, des fascicules de

⁶⁸ Laddie J dans *Boehringer Ingelheim KG c Swingward Ltd* [2000] FSR 529 paragraphe 9.

⁶⁹ Comme cela a été dit, cela est vrai des jurys et il s'agit de juges non juristes.

⁷⁰ *Northern Office Micro Computers (Pty) Ltd & Others c Rosenstein* 1981 (4) SA 123 (C); *Payen Components SA Ltd c Bovic CC & Others* 1995 (4) SA 441 (A).

⁷¹ *Golden China TV Game Centre c Nintendo Co Ltd* [1996] 4 All SA 667; 1997 (1) SA 405 (A) : “Comme pour beaucoup de définitions dans la loi [relative au droit d'auteur] et les textes antérieurs, des termes très vagues ont été utilisés. Cela s'explique uniquement par la volonté d'englober les innovations techniques à venir au moyen de termes généraux. La lenteur du législateur ne devrait pas faire obstacle à l'ingéniosité de l'homme et à la mise en œuvre d'une protection raisonnable de celle-ci.”

⁷² *Commissioner of Patents c President and Fellows of Harvard College* 2002 SCC 76; délivrance de brevet européen n° 0 169 672 (souris oncogène/Harvard) (1992) JO OEB 588; cf *Diamond c Chakrabarty* 447 U.S. 303 (1980). Le tribunal canadien n'a pas reconnu la brevetabilité contrairement au tribunal des États-Unis d'Amérique. Pour le débat en Europe : Duncan Curley et Andrew Sharples “Patenting biotechnology in Europe: The ethical debate moves on” [2002] *EIPR* 565. Un débat analogue sur des questions d'éthique est engagé à propos du clonage et de la brevetabilité des cellules souches embryonnaires. Voir aussi David Thomas et Georgina A Richards “The importance of the morality exception under the European Patent Convention: The oncomouse case continues . . .” [2004] *EIPR* 97.

brevet⁷³. Toutefois, les tribunaux de common law adoptent une approche plus souple en matière d'interprétation⁷⁴.

Statuer sur la validité des droits passe souvent par des jugements de valeur difficiles : la marque a-t-elle un caractère distinctif? L'invention est-elle évidente? L'œuvre du défendeur est-elle une copie de l'œuvre du demandeur? Y a-t-il équivalence entre l'invention revendiquée et le produit constitutif de l'atteinte⁷⁵? Il doit être répondu à ces questions au travers du regard du consommateur ordinaire, de l'artisan moyen, etc.

14) Frais de procédure

Il est de règle, en common law, que l'adjudication des frais de procédure soit laissée à l'appréciation du tribunal⁷⁶. Il s'ensuit que le tribunal peut ordonner à l'une des parties de payer les frais de justice de l'autre. Généralement, la partie condamnée doit acquitter les frais de la partie qui obtient gain de cause. Cette mesure sert à dissuader les parties d'engager des poursuites infondées. Mais l'attribution des frais et dépens ne dédommage pas intégralement la partie qui obtient gain de cause. Ces frais doivent être liquidés selon un barème qui, le plus souvent, est sans grand rapport avec ce que les juristes facturent effectivement à leurs clients.

Les frais de justice dans une procédure de common law sont sensiblement plus élevés que dans une procédure de droit civil. Le problème n'est pas très facile à régler car la nature de la procédure est une question de culture juridique, et les cultures juridiques ne se prêtent pas facilement aux changements.

Dans une procédure de propriété intellectuelle, les frais sont encore plus élevés. On dit qu'aux États-Unis d'Amérique, le coût des procès en matière de brevets serait généralement de l'ordre de un à trois millions de dollars des États-Unis. Au Royaume-Uni, dans un récent procès de quatre jours portant sur une question de contrefaçon "apparemment simple", les frais se sont élevés à 850 000 livres⁷⁷. En 1892, déjà, Lord Esher ne cachait pas son irritation, et il est utile de le citer car ses propos demeurent tout à fait actuels⁷⁸.

"On a pu dire qu'il y avait dans toute affaire relative à un cheval une sorte de constante qui amenait invariablement les témoins à se parjurer. Il me semble, pour ma part, qu'il y a aussi dans toute affaire relative à un brevet une constante qui amène chacun à argumenter sans fin et à poser d'interminables questions – une affaire de brevet qui ne soulève pas plus de questions particulièrement délicates qu'une autre prendra systématiquement au moins six jours, sinon douze, au lieu de six heures. Je suis sûr qu'il doit avoir une solution à ce problème (116).

"Nous pouvons repérer une affaire de brevet avant même que la procédure ne soit ouverte ou que l'affaire ne soit appelée à l'audience. Comment? D'après la pile de documents toujours aussi haute que ceci [le juge soulève les documents] – un jeu pour

⁷³ B Sherman "Patent Claim Interpretation: The Impact of the Protocol on Interpretation" [1991] 54 *Modern Law Review* 499.

⁷⁴ *Aktiebolaget Hässle c Triomed (Pty) Ltd* [2002] 4 All SA 138; 2003 (1) SA 155 (SCA).

⁷⁵ Cf *Festo Corp c Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabuhiki Co Ltd* 122 S Ct 1831 (2002).

⁷⁶ La situation aux États-Unis d'Amérique est différente. Certains éléments doivent être réunis pour que le remboursement des honoraires d'avocat puissent être accordé à l'autre partie.

⁷⁷ Signalé dans BJ Berwin's *Patentupdate* (janv. 2004).

⁷⁸ *Ungar c. Sugg* [1892] RPC 113.

chaque conseil et un jeu pour chaque juge, naturellement – et les volumineuses notes qui les accompagnent : nous savons qu’il s’agit là d’une affaire de brevet. Que faut-il en conclure? Qu’il vaut mieux être victime de contrefaçon, ou de quoi que ce soit d’imaginable, si ce n’est peut-être perdre sa famille de la grippe, que de s’engager dans un litige portant sur un brevet. Le brevet est pris dans la spirale et l’intéressé se trouve ruiné. À qui la faute? Il ne faut certainement pas incriminer le droit; mais tout le problème vient de la façon dont le droit est appliqué dans le contentieux des brevets. C’est bien là que réside la cause du mal (116-117).”

Charles Dickens a même écrit à ce sujet une nouvelle intitulée “A Poor Man’s Tale of a Patent”⁷⁹. Plus récemment, Lord Woolf a proposé certaines mesures de réparation propres à l’Angleterre et au pays de Galles⁸⁰. Ces propositions ont été acceptées et de nouvelles règles de procédure en matière de brevets ont été adoptées⁸¹. En Afrique du Sud, l’expérience montre que le problème n’est pas limité aux affaires de brevets; il s’étend au contentieux de la propriété intellectuelle en général⁸². Les raisons en sont multiples et la solution n’est pas simple.

Récemment, l’auteur a demandé à un avocat pourquoi le tribunal devait en l’espèce être saisi de si nombreux documents inutiles, et il lui a été répondu que le client y tenait. L’avenir de toute une entreprise commerciale peut dépendre de la valeur économique d’un droit de propriété intellectuelle donné, et les parties au litige se livrent souvent un combat mortel, d’où aucune arme n’est exclue. Dans la même affaire, le montant des dommages-intérêts en cause s’élevait à 10 000 R, alors que les frais et dépens de l’une des parties étaient supérieurs à 600 000 R, et que rien ne permet de supposer que ceux de l’autre partie aient été inférieurs.

Les praticiens peuvent eux aussi être coupables d’excès dans ce domaine, parfois parce qu’ils prennent conscience de l’importance de la question pour leurs clients et ne souhaitent pas courir le risque de voir leur responsabilité professionnelle engagée. Il faut aussi tenir compte de l’imprévisibilité des tribunaux. Ce qui peut être considéré comme un point positif par le praticien pourra parfaitement être considéré comme négatif par le tribunal et inversement, si bien que le praticien à tendance à soulever tous les points, bons ou mauvais. Il faut reconnaître qu’il n’est pas juge de l’affaire du client et qu’il peut au mieux lui donner des conseils.

Un dernier élément important tient à ce que la nature de l’objet du litige détermine souvent le montant des frais et dépens. Il peut être nécessaire de procéder à des expériences techniques ou à des enquêtes d’opinion publique. Les experts appelés à témoigner doivent se justifier et doivent consacrer énormément de temps au tribunal. Il est possible qu’ils viennent de l’étranger, notamment s’il n’est pas possible de trouver sur place de spécialistes ayant les connaissances scientifiques voulues. La production de documents, notamment dans certaines juridictions de common law, a une incidence majeure sur les frais et dépens.

⁷⁹ Le texte anglais de cette nouvelle figure l’adresse www.readbookonline.net/readOnline/2530.

⁸⁰ Cette partie de son rapport peut être consultée à l’adresse suivante :
<http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

⁸¹ Voir http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/pdf/practice_directions/pd_part63.pdf.

⁸² Par exemple *Blue Lion Manuf (Pty) Ltd c. National Brands Ltd* 2001 (3) SA 884 (SCA) : “Nous avons été saisis d’un dossier de 720 pages dans lequel les principaux moyens invoqués représentent 57 pages, ceci pour nous permettre de déterminer si un fabricant a fait passer l’emballage de ses biscuits à la noix de coco pour celui d’un autre fabricant de biscuits de même nature”.

Les tribunaux peuvent-ils jouer un rôle dans la restriction des frais et dépens? Comme il ressort de la section suivante, il faut incontestablement répondre à cette question par l'affirmative.

15) Gestion des litiges de propriété intellectuelle

Le rôle passif du juge au civil dans les pays de common law a déjà été évoqué. Cette passivité doit ou devrait, cependant, uniquement consister à s'abstenir de se substituer aux parties. Elle n'empêche pas le juge de superviser le déroulement du procès :

“L'équité de la procédure judiciaire suppose que le juge soit activement associé au déroulement du procès, qu'il conserve la maîtrise de la procédure, veille à ce que les ressources publiques et privées ne soient pas gaspillées, signale les moyens de preuve non pertinents et refuse de les recevoir. Que ce soit du point de vue du principe de l'équité du procès ou dans la perspective des ressources, rien ne justifie que les magistrats adoptent une attitude de repli à l'égard du procès.”⁸³

Les règles de procédure des tribunaux imposent des contraintes majeures aux magistrats. Elles prévoient souvent d'importantes garanties judiciaires, tenant notamment à de longs délais en faveur du défendeur, généralement récalcitrant. C'est cependant la règle qui est faite pour le tribunal et non l'inverse. Dans de nombreux pays de common law, le magistrat ne prend connaissance de l'affaire que lorsque le tribunal en est saisi et qu'elle est prête à être jugée. Ce n'est qu'alors qu'il peut intervenir et prendre les choses en main.

L'intérêt de ces garanties judiciaires est remis en cause et les règles de procédure des tribunaux sont par conséquent en train d'évoluer. Le tribunal du district oriental de Virginie a par exemple institué ce que l'on a coutume d'appeler une procédure éclair (“rocket docket”) qui permet de traiter toutes les affaires de propriété intellectuelle en six à huit mois. La mise en œuvre des recommandations Woolf en Angleterre et au pays de Galles a déjà été signalée. L'Afrique du Sud, quant à elle, s'attache à la mise en place d'un programme pilote d'organisation du travail permettant de gérer la progression des dossiers. Bien qu'elle soit accueillie avec satisfaction, cette initiative peut cependant aussi avoir ses revers. Une expérience récente menée au sein d'une haute cour d'Afrique du Sud, et consistant à faire intervenir très rapidement le pouvoir judiciaire, a dû être abandonnée en raison, entre autres, de la hausse vertigineuse des frais de justice. Il ne fait cependant aucun doute qu'il convient de mettre au point des procédures

“qui aillent plus loin que celles qui existent en permettant de régler rapidement les litiges, dans le cadre d'un calendrier strict, d'un procès limité dans le temps et d'un budget fixe pour les frais de justice.”⁸⁴

Ces règles doivent avoir pour objet de permettre de régler

“une affaire équitablement, c'est-à-dire, notamment, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, les parties soient traitées sur un pied d'égalité, et en tenant compte du

⁸³ *Take & Save Trading CC c. The Standard Bank of SA Ltd* (décision de la Supreme Court of Appeal d'Afrique du Sud, mars 2004. Voir www.law.wits.ac.za).

⁸⁴ Rapport Woolf, par. 17, <http://www.dca.gov.uk/civil/final/sec4d.htm>.

montant des sommes en cause, de l'importance des questions en litige et de la situation financière des parties.”⁸⁵

Paradoxalement, c'est la règle relative à la simplification de la procédure, figurant dans le Guide à l'usage du tribunal des brevets du Royaume-Uni, paru le 12 novembre 2003, qui est signalée comme source de problème dans la procédure ordinaire de common law. Une procédure simplifiée est celle dans laquelle a) tous les faits et dépositions d'experts sont consignés par écrit; b) il n'est pas nécessaire que toutes les pièces soient intégralement communiquées; c) aucune expérience n'est menée; d) les contre interrogatoires sont limités; et e) la durée totale du procès est fixée à l'avance.

Bien que les juges n'aient pas normalement le pouvoir de modifier les règles de procédure, tâche qui est réservée à une autre autorité, ils sont par définition compétents dans les régimes de common law (compétence qui est inscrite dans la Constitution sud-africaine) pour encadrer le déroulement de la procédure devant leurs tribunaux et ils peuvent prendre des décisions visant à accélérer ou abrégé celle-ci. En l'absence de toute règle, les juges peuvent, par exemple, limiter la portée du procès, statuer séparément sur des questions de nature à mettre rapidement terme à la procédure, confronter les parties ou les experts, limiter le nombre de témoignages d'experts, demander un résumé des moyens de preuve d'ordre technique et la production d'un ensemble déterminé de pièces, limiter les contre-interrogatoires, limiter le nombre d'experts, etc. Mais, dans la plupart des cas, cela n'est possible que si le tribunal est saisi rapidement de l'affaire, de préférence au plus tard lors de l'ouverture de la procédure.

16) Règles de preuve

Il est notoire que le régime de common law est assorti d'un ensemble de règles de preuve qui ont été mises au point dans la perspective des procès avec jury. On estime que les jurys ou les juges n'ont pas à connaître d'un certain nombre de preuves qui, par nature, ne sont pas sûres ni fiables. La règle condamnant la preuve par commune renommée, qui se traduit par des procès de plus longue durée, est un exemple caractéristique à cet égard. Il est certain que dans la plupart des cas, mais cependant pas dans tous, la commune renommée est peu fiable, mais toute personne sensée est en mesure de déterminer dans quels cas il est possible de s'y fier ou non. Au civil, les juges ont pu régler cette question en l'absence de toute règle, et on ne voit pas pourquoi les juges de common law ne pourraient pas faire de même.

Certains pays de common law, dont l'Afrique du Sud, ont pris des mesures législatives pour redresser la situation, mais celles-ci n'ont pas été particulièrement efficaces⁸⁶. Tant que cet ensemble de règles existe dans sa forme actuelle, les litiges resteront onéreux. Toute preuve pertinente devrait être recevable, et ce devrait être au pouvoir judiciaire de déterminer si elle est crédible ou fiable.

⁸⁵ Ibid, par. 16.

⁸⁶ La commission sud-africaine de réforme de la législation étudie actuellement un projet relatif aux règles de preuve. La principale question, là aussi, est la réforme de la règle de la commune renommée, étant donné que sa précédente réforme n'a pas été un succès.

17) Sanctions juridiques

À l'issue de la procédure, le tribunal doit prononcer une ordonnance qui rendra justice au titulaire de droits sans pour autant être injuste à l'égard de l'auteur de l'atteinte à ces droits. En l'absence de sanctions efficaces, un tribunal ne peut faire effectivement respecter les droits de propriété intellectuelle. Il est par conséquent nécessaire, par souci d'exhaustivité, d'examiner celles-ci.

18) Mesures provisoires

L'article 50 de l'Accord sur les ADPIC prévoit ce qui suit :

“1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

“a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;

“b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

“2. Les autorités judiciaires seront habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela sera approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.”

Les juridictions de common law se plient à ces exigences en prononçant des interdictions ou injonctions provisoires et en rendant des ordonnances dites Anton Piller.

19) Interdictions provisoires

L'une des plus importantes sanctions civiles pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle est l'interdiction provisoire prononcée dans l'attente de l'examen complet du litige (habituellement lors d'un procès), qui, dans les pays de common law, est dénommée “temporary or interim injunction” (injonction ou ordonnance provisoire). L'interdiction du droit sud-africain tire son origine du droit romain et diffère quelque peu de l'ordonnance de common law.

Les conditions dans lesquelles une interdiction provisoire peut être demandée sont les suivantes : a) l'existence d'un droit apparemment fondé⁸⁷; b) la crainte justifiée d'un préjudice irréparable au cas où des mesures conservatoires ne seraient pas prononcées avant

⁸⁷ Voir cependant *Australian Broadcasting Corp c. Lenah Game Meats* [2001] 185 ALR 1, 5 : “lorsque le demandeur saisit le tribunal pour obtenir une ordonnance avant dire droit, la première question que pourra poser son conseil aura trait au bien-fondé de la demande. Si le demandeur, qui a intenté une action tendant à obtenir une ordonnance permanente, ne peut démontrer que, si les faits allégués s'avèrent exacts, il est probable qu'une mesure définitive sera prononcée, cela peut signifier qu'une mesure provisoire n'est pas justifiée.” Note de jurisprudence dans [2002] MULR 36 (Melbourne University Law Review).

qu'une réparation ne soit finalement accordée en dernier ressort; c) le rapport entre les avantages et les inconvénients plaide en faveur d'une interdiction provisoire; et d) le déposant ne dispose d'aucun autre moyen de recours satisfaisant. Compte tenu du caractère discrétionnaire de l'interdiction provisoire, ces conditions préalables ne sont pas jugées isolément et sont interdépendantes.

Dans les pays qui tendent à suivre la jurisprudence anglaise, ce sont les critères définis dans l'affaire *American Cyanamid*⁸⁸ qui sont retenus pour apprécier le droit à une ordonnance provisoire, à savoir : premièrement, l'existence d'une menace ou d'un risque de préjudice doit être démontrée; par ailleurs, la contestation doit être sérieuse; enfin, la délivrance d'une ordonnance doit, tout bien considéré, sembler la solution la plus appropriée. L'exigence d'une contestation sérieuse est différente de celle d'un droit apparemment fondé, bien que le tribunal doive avoir acquis la conviction que les prétentions ne sont ni futiles ni abusives⁸⁹.

En dehors du fait qu'elle rétablit le statu quo et met fin aux actes présumés contrefaisants, l'interdiction provisoire permet généralement aux parties d'avoir un aperçu du dossier de l'adversaire. Par conséquent, les affaires sont souvent réglées ou conclues en l'absence de tout procès. La procédure d'interdiction provisoire est en outre économique car elle repose sur des déclarations sous serment.

Du point de vue du pouvoir judiciaire, il est souvent tentant de prononcer des mesures provisoires dès lors que le demandeur offre certaines garanties, sans chercher à examiner si ses prétentions sont en quoi que ce soit fondées. Cela est injustifiable⁹⁰. Une interdiction provisoire a de lourdes conséquences commerciales et le défendeur de bonne foi sera rarement en mesure de prouver le préjudice qu'il a subi et d'obtenir un dédommagement adéquat. Le tribunal dispose toujours d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser une interdiction provisoire, même si les conditions nécessaires sont réunies. Cela signifie que le tribunal peut tenir compte d'un certain nombre d'éléments disparates et incommensurables pour prendre sa décision et non qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu. Ce pouvoir d'appréciation reconnu au tribunal doit être exercé dans le cadre de la loi et sur la base de faits établis. Il est possible de former recours lorsqu'une interdiction provisoire est refusée, mais pas lorsqu'elle est prononcée.

20) Ordonnances Anton Piller⁹¹

Les ordonnances de ce type visent à assurer la conservation des preuves. La saisie et la conservation des éléments de preuve aux fins du procès sont devenues nécessaires au point que le recours aux ordonnances Anton Piller s'est généralisé et n'intéresse plus seulement les diverses branches du droit de la propriété intellectuelle. L'ordonnance Anton Piller est demandée sur requête dans le cadre d'une procédure à huis clos.

⁸⁸ *American Cyanamid Co c. Ethicon Ltd* [1975] AC 396 (HL). Ce principe a été adopté au Canada (*RJR-MacDonald Inc c. Canada (AG)* [1994] 1 SCR 311, 348) et en Australie (par exemple, dans l'affaire *Australian Coarse Grain Pool Pty Ltd c. Barley Marketing Board of Queensland* (1983) 57 ALJR 425).

⁸⁹ *Beecham Group Ltd c. B-M Group (Pty) Ltd* 1977 1 SA 50 (T).

⁹⁰ Voir *Series 5 Software c. Clarke* [1996] FSR 273.

⁹¹ LTC Harms *Interdicts* dans 11 *The Law of SA* (première réédition) par. 328. L'exposé qui suit porte sur le régime de common law en Afrique du Sud. La plupart de ces questions sont désormais traitées dans le cadre des dispositions de la loi sur les produits de contrefaçon, analysées plus haut.

Pour obtenir une ordonnance de cette nature, le demandeur doit établir que, jusqu'à preuve du contraire : a) il est fondé à intenter une action contre le défendeur qu'il a l'intention de poursuivre; b) le défendeur a en sa possession certains documents ou objets (expressément désignés) qui constituent une preuve déterminante à l'appui des prétentions du demandeur; et c) que l'on peut effectivement craindre, à juste titre, que ces preuves soient dissimulées ou détruites, ou qu'elles disparaissent d'une manière ou d'une autre avant qu'il soit possible d'en prendre connaissance ou avant que l'affaire ne vienne en jugement⁹².

Les tribunaux doivent veiller à ce que cette procédure ne soit pas appliquée sans discernement et ne devienne pas un instrument de harcèlement à l'égard des défendeurs. Pour prévenir les abus, les tribunaux insistent sur les garanties. Celles-ci peuvent consister à expliquer au défendeur l'objet de la procédure et à exiger la présence d'un avocat ainsi que du shérif pour en surveiller le déroulement. Lorsque cette procédure est entachée d'un vice sérieux, le tribunal peut témoigner de son mécontentement en annulant l'ordonnance. Par ailleurs, un défendeur qui ne se conforme pas à une ordonnance Anton Piller se rend coupable d'outrage à magistrat.

21) Interdiction définitive

L'interdiction est définitive si l'ordonnance du tribunal est fondée sur une décision finale quant aux droits des parties au litige. Cette interdiction définitive est normalement demandée dans le cadre d'une action en justice, mais elle peut aussi être prononcée sur requête s'il n'existe en fait aucune contestation sérieuse.

Une interdiction définitive peut être demandée si les conditions suivantes sont réunies : un droit clairement défini, un préjudice certain ou un risque sérieux de préjudice, et l'absence de toute autre mesure offrant une protection comparable.

La dernière condition nécessite quelques précisions. En général, le requérant n'obtiendra pas une interdiction s'il peut obtenir une réparation adéquate grâce à l'attribution de dommages-intérêts. Le choix entre l'interdiction et l'action en dommages-intérêts est laissé à l'appréciation du tribunal. Pour ce faire, celui-ci cherchera généralement à déterminer si une action en dommages-intérêts assure une indemnisation suffisante, si le préjudice se prête à une estimation pécuniaire et, surtout, si la demande de dommages-intérêts ne contraint pas en fait le demandeur à renoncer à ses droits. Compte tenu de cette dernière considération, des interdictions définitives sont systématiquement prononcées (si le requérant a par ailleurs démontré son bon droit) dans les affaires de propriété intellectuelle en Afrique du Sud. Sinon, cela reviendrait à accorder au défendeur une licence obligatoire⁹³. Il est cependant probable que, dans les affaires portant par exemple sur des brevets de produits pharmaceutiques, qui soulèvent des questions de santé publique, ou mettent en cause l'accès constitutionnellement garanti aux soins de santé, le tribunal sera amené à examiner s'il n'est pas préférable d'allouer au titulaire des droits des dommages-intérêts plutôt que de prononcer une interdiction définitive.

⁹² *Shoba c. Officer Commanding* 1995 4 SA 1 (A) 15G-J.

⁹³ L'affaire *R c. James Lorimer & Co* [1984] 1 FC 1065 (CA) 1073 constitue un précédent à cet égard au Canada.

En droit anglais, par exemple, le tribunal a tout pouvoir d'allouer des dommages-intérêts au lieu de prononcer une ordonnance⁹⁴. La question s'est déjà posée dans des affaires touchant au droit d'auteur, mais, pour le profane, il semble que la solution adoptée par les tribunaux anglais à cet égard ne soit pas différente de celle des tribunaux sud-africains, dont il a été question plus haut : sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être privé de ses droits par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire⁹⁵.

22) Dommages-intérêts

L'article 45 de l'Accord sur les ADPIC prévoit à cet égard ce qui suit :

“1. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.

“2. Les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner au contrevenant de payer au détenteur du droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat appropriés. Dans les cas appropriés, les Membres pourront autoriser les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices et/ou le paiement des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir.”

Ce texte consacre le fait que l'attribution de dommages-intérêts en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle est souvent prévue dans les lois pertinentes et que la législation de chaque pays peut lier le paiement de dommages-intérêts à la connaissance de l'atteinte ou à l'existence d'une faute. Sauf disposition contraire énoncée dans une loi, les principes généraux du droit régissant le montant des dommages-intérêts en cas d'actes dommageables prévus par la loi sont applicables. C'est ce qu'a expliqué la Cour d'appel d'Afrique du Sud en ces termes :

“Étant donné que l'acte considéré est un genre de délit, la mesure sera d'ordre délictuel; elle visera à indemniser le propriétaire du préjudice réel ou du risque de préjudice d'ordre patrimonial subi du fait de l'atteinte.”⁹⁶

Dans le document d'information de l'OMPI susmentionné, il était souligné que, dans la plupart des États membres, les tribunaux civils ordinaires ont des difficultés à fixer le montant de l'indemnisation au titre d'une atteinte à des droits de brevet⁹⁷. Le problème n'est pas propre aux “tribunaux civils ordinaires” – les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle sont probablement moins qualifiés pour statuer sur les questions relatives aux dommages-intérêts. Aux États-Unis d'Amérique, le droit à un jugement par jury pour la fixation des dommages-intérêts est reconnu⁹⁸. Le problème n'est pas non plus particulier aux

⁹⁴ Loi de 1981 sur la Cour suprême, art. 50.

⁹⁵ Pour une analyse de la jurisprudence : Gwilym Harbottle “Permanent injunctions in copyright cases: When will they be refused?” [2001] EIPR 154.

⁹⁶ *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd c. Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 471.

⁹⁷ WIPO/CME/3 Prov., par. I.

⁹⁸ *Feltner c. Columbia Pictures Television Inc* (1998) 118 SC 1279.

brevets et autres litiges de propriété intellectuelle. Dans de nombreux domaines (tels que l'indemnisation de dommages corporels, d'une négligence professionnelle, d'un manque à gagner, entre autres) l'appréciation du montant des dommages-intérêts est un problème non seulement pour le pouvoir judiciaire mais aussi pour les parties (qui doivent fournir la preuve du dommage subi). Indépendamment de la charge de la preuve, les tribunaux ont l'obligation de fixer le montant des dommages-intérêts, même s'ils doivent pour cela procéder à une estimation. Le demandeur a l'obligation de produire les preuves les plus concluantes dont il dispose quant au montant du préjudice et, si ces conditions sont réunies, le tribunal doit appliquer la règle de l'estimation la plus réaliste⁹⁹. Malheureusement, on constate assez souvent que le demandeur surestime fortement l'importance de son préjudice, ce qui a des conséquences désastreuses sur les frais de procédure¹⁰⁰.

Un droit de propriété intellectuelle étant une source de revenu, le montant des dommages s'apprécie généralement en fonction du manque à gagner que représente pour son titulaire la quantité d'objets qu'il aurait pu fabriquer et vendre, et qu'il aurait effectivement fabriqués et vendus, en l'absence des objets de contrefaçon. Le manque à gagner tient généralement au fait qu'il a vendu moins de produits, à moindre prix, pour concurrencer l'auteur de l'infraction, ou que ses frais de production ont augmenté¹⁰¹. Le demandeur doit normalement prouver a) l'ampleur de l'atteinte (généralement la quantité d'objets de contrefaçon vendus); b) le pourcentage de ces objets qu'il aurait pu vendre, et qu'il aurait effectivement vendus, en l'absence de cette atteinte; et c) les bénéfices qu'il aurait retirés de la vente de ces objets¹⁰². Parfois, les titulaires des droits ne commercialisent pas les produits mais détiennent des droits dits négatifs; parfois aussi, le droit porte sur une chose qui n'est pas vendue, telle qu'une méthode de fabrication. Dans ces cas, la question devient encore plus complexe.

On a pu dire que des dommages-intérêts préétablis ou forfaitaires pourraient offrir

“une solution valable, et peut-être même plus efficace, pour indemniser les titulaires de droits et mettre ainsi à leur disposition un moyen rapide et économique de prouver et recouvrer le montant du préjudice subi du fait de la contrefaçon ou du piratage”¹⁰³.

C'est précisément ce qu'ont fait certains législateurs pour tenter d'assurer aux titulaires de droits un dédommagement équitable. Ces mesures ne sont pas toujours efficaces et peuvent parfois conduire à une indemnisation excessive ou au contraire insuffisante du demandeur. Par exemple, l'article 504.c) de la loi sur le droit d'auteur des États-Unis d'Amérique reconnaît au tribunal la faculté d'allouer au demandeur un montant pouvant aller jusqu'à 30 000 dollars des États-Unis par œuvre protégée et 150 000 dollars si le tribunal estime que l'atteinte était intentionnelle. Dans l'affaire Napster, un commentateur a estimé que la responsabilité potentielle de Napster aurait pu être évaluée à 7,5 billions de dollars des

⁹⁹ Afrique du Sud : *De Klerk c. Absa Bank Ltd* [2003] 1 All SA 651 (SCA); Royaume-Uni : *Chaplin c. Hicks* [1911] 2 KB 786; Canada : *Penvidic Contracting Co. Ltd. c. International Nickel Co. of Canada Ltd* (1975) 53 DLR (3d) 748.

¹⁰⁰ *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd c. Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A); *General Tire c. Firestone* [1976] RPC 197; *Celanese International Corp c. BP Chemicals Ltd* 1999 RPC 203.

¹⁰¹ John W Schlicher *Patent law: Legal and economic principles* § 9.04.

¹⁰² *Omega Africa Plastics (Pty) Ltd c. Swisstool Manufacturing Co (Pty) Ltd* 1978 (3) SA 465 (A) 472. En ce qui concerne la situation au Royaume-Uni : *Gerber c. Lectra* [1995] RPC 383.

¹⁰³ “Synthèse des questions concernant les difficultés et les pratiques en matière de sanction des droits”, WIPO/CME/3, par. 55.

États Unis¹⁰⁴. Dans l'affaire *Playboy Enterprises Inc c. San Filippo*, le demandeur, reprenant cette formule, a réclamé des dommages-intérêts d'un montant de 285 millions de dollars des États Unis pour la vente de quelques milliers de CD munis de photographies non autorisées et obtenu du tribunal 3,7 millions de dollars des États-Unis¹⁰⁵. Par ailleurs, dans une récente affaire de propriété intellectuelle relative aux droits d'obtenteur en Afrique du Sud, le maximum que le demandeur ait pu obtenir, en l'absence d'autres preuves, a été le montant prescrit de 10 000 R, soit environ 1 500 dollars des États-Unis¹⁰⁶.

L'inconvénient des dommages-intérêts préétablis tient à ce que les montants prescrits évoluent rarement avec l'inflation et qu'il est difficile, voire impossible, de fixer à l'avance un montant qui serait équitable pour les deux parties. Cela soulève aussi la question du rôle des sanctions civiles. Pour certains, celles-ci devraient aussi dissuader les parties de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle¹⁰⁷. D'un point de vue philosophico-juridique, il n'est pas facile de souscrire à cette thèse. La fonction de dissuasion relève du droit pénal; le droit civil a, quant à lui, pour fonction de rétablir un équilibre – le déséquilibre tenant à un acte dommageable doit être corrigé. En d'autres termes, le principe général est que quiconque a subi un préjudice du fait d'un acte dommageable ne peut prétendre à une situation plus favorable que si cet acte n'avait pas été commis. Les considérations d'ordre philosophique sont cependant souvent appelées à se concrétiser et, si l'application du nouveau "principe" se généralise, il sera difficile de s'y opposer. Dans certains pays de common law, il est courant d'imposer des dommages-intérêts à valeur répressive aux auteurs d'une atteinte délibérée, dont le comportement est particulièrement répréhensible¹⁰⁸. Au Canada, ces dommages-intérêts auraient été en 1997 de l'ordre de 20 000 à 50 000 dollars, mais ils ont pu atteindre 15 millions de dollars pour non-respect d'une ordonnance avant dire droit¹⁰⁹.

Une autre solution consiste aussi à permettre au demandeur de réclamer une redevance symbolique au défendeur. La loi sur les brevets des États-Unis d'Amérique, par exemple, prévoit que le demandeur peut prétendre à des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à celui d'une redevance raisonnable¹¹⁰. En droit sud-africain, jusqu'à l'intervention du législateur, le versement d'une redevance raisonnable était écarté en raison du principe général selon lequel le demandeur ne peut recouvrer que le montant du préjudice effectivement subi. Pour obtenir gain de cause, le demandeur est tenu d'établir quel est le montant d'une redevance raisonnable dans la pratique commerciale, alors que dans certains secteurs la concession de licences est peu courante et qu'il est difficile par conséquent de déterminer ce montant.

Par ailleurs, le profit réalisé par le défendeur est rarement l'équivalent du préjudice subi par le demandeur. Dans certains pays de common law, le demandeur est autorisé à demander à l'auteur de l'infraction une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices. Le défendeur est considéré comme ayant poursuivi son activité commerciale pour le compte du titulaire des droits. Le demandeur doit choisir entre cette solution et l'indemnisation du

¹⁰⁴ Doug Isenberg "Why the music industry must settle with Napster" *Gigalaw.com*.

¹⁰⁵ (1998) 46 USPQ 2d 1350 (SD Cal).

¹⁰⁶ *Keith Kirsten's (Pty) Ltd c. Weltevrede Nursery (Pty) Ltd and another* [2002] 3 All SA 624 (C); 2002 (4) SA 756 (C). Le demandeur a perdu en appel.

¹⁰⁷ La question a été soulevée par certains États membres : "Synthèse des questions concernant les difficultés et les pratiques en matière de sanction des droits" WIPO/CME/3, par. 21-24, 54.

¹⁰⁸ David Vaver *Intellectual Property Law* (1997) 263.

¹⁰⁹ Décision rejetée en appel pour d'autres motifs. David Vaver *Intellectual Property Law* (1997) 263.

¹¹⁰ 35 USC § 284.

préjudice effectivement subi¹¹¹. Le montant maximum qui puisse être ordonné équivaut au profit global réalisé par le défendeur¹¹². Mais il est ensuite nécessaire de prouver la relation de cause à effet, à savoir que les profits réalisés découlent de l'atteinte au droit. Cette solution n'est pas prévue en Afrique du Sud¹¹³.

Dans les pays de common law, la législation sur le droit d'auteur prévoit souvent des dommages-intérêts supplémentaires. C'est ainsi que l'article 24.3) de la loi sud-africaine prévoit ce qui suit :

“Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une atteinte au droit d'auteur est prouvée ou reconnue, et que le tribunal, compte tenu, en sus de toutes autres considérations pertinentes,

“a) du caractère flagrant de l'atteinte; et

“b) de tout profit qu'il est établi que le défendeur a réalisé du fait de cette atteinte,

“est convaincu que le demandeur ne pourrait, sinon, obtenir une réparation effective, il peut, lorsqu'il fixe les dommages-intérêts dus au titre de l'atteinte, allouer les dommages-intérêts supplémentaires qu'il juge appropriés.”

Jusqu'à présent, cette disposition a été très peu appliquée¹¹⁴ et n'est pas considérée comme autorisant des dommages-intérêts à valeur répressive¹¹⁵. La législation des États Unis, qui n'est pas caractéristique à cet égard, permet à un tribunal de porter au triple le montant des dommages-intérêts fixés.¹¹⁶

23) Conclusion

Ce tour d'horizon de la question tend à démontrer que dans un pays en développement relevant d'un régime de common law le pouvoir judiciaire est en mesure de faire respecter effectivement les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des structures et des règles existantes. Le fait que le pouvoir judiciaire sud-africain ait été capable et désireux de donner effet à ces droits et aux obligations internationales du pays a, semble-t-il, contribué à dynamiser les investissements, tant étrangers que nationaux, et à élever le niveau d'activité dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il reste certainement encore des progrès à faire, notamment par rapport à l'accès aux tribunaux, à la simplification des procédures et à la gestion des dossiers. Le pouvoir judiciaire peut jouer un rôle plus actif et prépondérant, bien qu'il ait toujours été étroitement associé aux travaux du comité consultatif sur la propriété intellectuelle, notamment en présidant ce comité et en participant à l'élaboration de recommandations à l'intention du gouvernement. Il ne saurait cependant se satisfaire de la situation actuelle et il est nécessaire d'assurer dans le domaine judiciaire la formation continue de large portée, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, qui est en cours de réalisation.

¹¹¹ *Monsanto Canada Inc c. Schmeiser* 2004 SCC 34 (Cour suprême du Canada).

¹¹² Au Royaume-Uni : *Celanese International Corp c. BP Chemicals Ltd* [1999] RPC 203 218 et suiv. Au Canada : *Imperial Oil c. Lubrizol* [1996] 71 CPR (3d) 26.

¹¹³ *Montres Rolex SA c. Kleynhans* 1985 (1) SA 55 (C).

¹¹⁴ *Priority Records (Pty) Ltd c. Ban-Nab Radio and TV* 1988 (2) SA 281 (D) 292-294; *SA Music Rights Organization Ltd c. Trust Butchers* 1978 (1) SA 1052 (E) 1057-1058.

¹¹⁵ *CCP Records Co (Pty) Ltd v Avalon Record Centre* 1989 (1) SA 445 (C) 449-450.

¹¹⁶ Par ex. 35 USC § 284.

En se livrant à une comparaison, on constate qu'il existe très peu de différences de quelque importance entre les divers pays de common law quant à l'application des droits de propriété intellectuelle. On semble avoir pris conscience du fait que les droits de propriété intellectuelle sont importants et que des procédures et sanctions spéciales sont parfois nécessaires. Bien que de nombreuses initiatives aient déjà été prises pour réduire les frais de justice, les efforts en ce sens doivent se poursuivre.

En raison de l'universalité des droits de propriété intellectuelle, les magistrats sont de plus en plus sensibles au fait qu'ils sont appelés à se prononcer sur des questions dont l'importance dépasse l'intérêt local; en effet, chaque jugement ou décision de propriété intellectuelle a des retombées internationales; c'est pourquoi, dans le monde entier, la communauté juridique et le secteur des affaires suivent de près l'activité judiciaire, évaluant et comptabilisant les résultats et prenant d'importantes décisions financières sur cette base.

[Fin du document]