

OMPI



WIPO/ACE/4/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 7 septembre 2007

E

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ CONSULTATIF SUR L'APPLICATION DES DROITS

Quatrième session
Genève, 1 – 2 novembre 2007

L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU MOYEN DE
SANCTIONS PÉNALES : UNE ÉVALUATION

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

* Les opinions exprimées dans la présente étude n'engagent que son auteur et ne sont pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

- 1.1 OBJET
- 1.2 LA SOURCE DE L'OBLIGATION D'INCRIMINER
- 1.3 RAISONS D'INFLIGER DES SANCTIONS PÉNALES POUR ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- 1.4 LA CULTURE DU COPIAGE ET LES FACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES
- 1.5 LA VOLONTÉ POLITIQUE DE COMBATTRE LA CONTREFAÇON
- 1.6 LE SUCCÈS DES SANCTIONS PÉNALES
- 1.7 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- 1.8 BREVETS
- 1.9 DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS
- 1.10 CONTREFAÇON ET FAUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES
- 1.11 PRODUITS DU MARCHÉ GRIS

DEUXIÈME PARTIE

MARCHANDISES DE MARQUE CONTREFAITES

- 2.1 LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
- 2.2 MARCHANDISES OU SERVICES
- 2.3 MARQUE ENREGISTRÉE
- 2.4 ENREGISTREMENT VALABLE
- 2.5 LA CONTREFAÇON SUPPOSE L'ABSENCE D'AUTORISATION
- 2.6 L'ACTE DE CONTREFAÇON DOIT ÊTRE DÉLIBÉRÉ
- 2.7 L'ACTE DE CONTREFAÇON DOIT ÊTRE COMMIS À UNE ÉCHELLE COMMERCIALE
- 2.8 LA MARQUE OU L'EMBALLAGE DE CONTREFAÇON DOIT ÊTRE "IDENTIQUE À" LA MARQUE ENREGISTRÉE OU NE PAS POUVOIR EN ÊTRE DISTINGUÉ DANS "SES ASPECTS ESSENTIELS"
- 2.9 ÉTUDE COMPARATIVE DES LÉGISLATIONS

TROISIÈME PARTIE

MARCHANDISES PIRATES PORTANT ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

- 3.1 LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
- 3.2 LE LIEN ENTRE L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR ET LE PIRATAGE
- 3.3 QUE PROTÈGE LE DROIT D'AUTEUR?
- 3.4 LA DÉFINITION DU DROIT D'AUTEUR DANS LES LOIS SUR LE DROIT D'AUTEUR
- 3.5 EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR
- 3.6 PREUVE DE L'EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR
- 3.7 L'ACTE DE PIRATAGE DOIT CONSTITUER UNE ATTEINTE À UN DROIT D'AUTEUR
- 3.8 L'ACTE DE PIRATAGE DOIT ÊTRE DÉLIBÉRÉ
- 3.9 L'ACTE DE COPIAGE DOIT ÊTRE COMMIS À UNE ÉCHELLE COMMERCIALE
- 3.10 LE COPIAGE SUPPOSE L'ABSENCE D'AUTORISATION DU DÉTENTEUR DE DROITS
- 3.11 COPIAGE DIRECT OU INDIRECT
- 3.12 ATTEINTE EXTRATERRITORIALE

QUATRIÈME PARTIE

QUESTIONS DE DROIT PÉNAL

- 4.1 PROBLÈMES SYSTÉMIQUES
- 4.2 QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SPÉCIFIQUES
- 4.3 L'ACCUSÉ
- 4.4 LE DEMANDEUR
- 4.5 L'ENQUÊTEUR
- 4.6 LE PROCUREUR
- 4.7 L'ACCUSATION
- 4.8 LA PRISE DE POSITION SUR L'ACCUSATION
- 4.9 LA CHARGE DE LA PREUVE
- 4.10 CONDAMNATION ET PRONONCÉ DE LA PEINE
- 4.11 AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION

CINQUIÈME PARTIE

CONCLUSION

PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

1.1 OBJET

1. La présente étude se propose d'examiner la raison d'être et l'efficacité de l'application des droits de propriété intellectuelle au moyen de sanctions pénales. On se penchera plus particulièrement sur le cas de quelques pays de *common law*, et notamment celui de pays riverains du Pacifique, de pays des Caraïbes et de l'Afrique du Sud.

2. L'accent est mis sur les pays en développement. Pour l'essentiel, il n'est fait allusion aux pays développés qu'à des fins de comparaison et pour établir des critères. Il sera de temps à autre fait référence aux pays civilistes, et notamment aux directives de l'Union européenne (sans oublier que le système est, dans un certain sens, un système mixte).

1.2 LA SOURCE DE L'OBLIGATION D'INCRIMINER

3. L'obligation internationale de prévoir des sanctions pénales découle de l'Accord sur les ADPIC et, partant, ne s'applique qu'aux pays qui sont liés par cet accord¹.

4. L'application des droits de propriété intellectuelle au niveau pénal concerne le plus souvent les actes de contrefaçon (qui portent atteinte aux droits attachés aux marques) et les actes de piratage (qui portent atteinte au droit d'auteur)² (par souci de clarté, le terme "contrefaçon" englobe le piratage dans la présente étude, sauf lorsqu'il importe d'établir une distinction entre les deux notions). Cette limitation s'explique en partie par les prescriptions minimales de l'Accord sur les ADPIC, mais des considérations générales, dont certaines seront abordées plus loin, peuvent également entrer en ligne de compte.

¹

Article 61 :

"Les Membres prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale."

²

Note 14 de l'Accord sur les ADPIC :

"Aux fins du présent accord :

- a) l'expression "marchandises de marque contrefaites" s'entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation;
- b) l'expression "marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur" s'entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation."

5. La criminalisation de la contrefaçon et du piratage n'a pas commencé avec l'Accord sur les ADPIC. La contrefaçon est une forme d'escroquerie³ :

“La contrefaçon est une forme de tromperie. Un produit de contrefaçon est une chose qui a été fabriquée, copiée ou illégalement imité aux fins de soutirer de l'argent à des clients crédules ou consentants au préjudice de celui qui avait seul le droit de la fabriquer.”⁴

6. Et le piratage est souvent considéré comme une forme de vol (quoiqu'il s'agisse d'un vol d'un bien incorporel).

7. Ces considérations générales mises à part, la contrefaçon de marque est érigée en infraction depuis au moins la fin du XIXe siècle. C'est ainsi, par exemple, que la Loi des États Unis du 14 août 1876 sanctionnait déjà la contrefaçon de marchandises de marque et le commerce de marchandises de marque contrefaites. La plupart des pays placés sous l'autorité de la Couronne d'Angleterre avaient édicté des lois allant dans le même sens. Il s'agissait de lois portant sur des marques de marchandises et les fausses désignations commerciales⁵ (ces lois sont toujours en usage et n'ont guère été modifiées depuis leur adoption)⁶. De même, l'atteinte au droit d'auteur était une infraction pénale, ce au moins depuis le début du XXe siècle dans tous les territoires dépendant de la Couronne d'Angleterre⁷.

8. Les conventions classiques relatives aux droits de propriété intellectuelle, à savoir celles de Paris⁸ et de Berne⁹, ne prévoyaient pas et ne prévoient toujours pas expressément de sanctions pénales pour les actes de contrefaçon ou de piratage, mais le type de dispositions dont il vient d'être question peut leur être attribué¹⁰. L'article 10^{ter} de la Convention de Paris stipule que les pays s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement certains actes portant atteinte aux droits.

³ *R c. Priestly* [1996] 2 Cr App Rep (S) 144.

⁴ Dr. Donal P. O'Mathuna et Dr. Adam McAuley “Counterfeit Drugs: Towards and Irish Response to a Global Crisis” (2005), consultable sur le site http://www.buysafedrugs.info/uploadedfiles/IrishPatientsAssoc_counterfeit.pdf.

⁵ Selon une autre opinion, elle équivaut à un vol de clientèle : *R c. Bhad* [1999] S Cr App Rep (S) 139.

⁶ En Afrique du Sud, par exemple : Loi sur les marques de marchandises 12 de 1888 (Le Cap); Loi sur les marques de marchandises 22 de 1888 (Natal); Ordonnance sur les marques de marchandises 47 de 1903 (Transvaal). Ces textes ont été remplacés par la Loi sur les marques de marchandises 17 de 1941, qui est toujours en vigueur.

⁷ Voir, par exemple, la Loi sur les désignations commerciales 1972 (Malaisie), sur laquelle nous reviendrons dans la partie B de la présente étude.

⁸ En vertu de l'article 11 de la Loi britannique de 1911, qui dispose (notamment) que toute personne qui, en toute connaissance de cause, i) fabrique en vue de la vente ou de la location; ii) vend; iii) distribue; iv) expose dans le cadre d'une activité commerciale; v) importe en vue de la vente ou de la location des produits portant atteinte aux droits se rend coupable d'une infraction. La Loi sur les brevets, les dessins ou modèles, les marques et le droit d'auteur 9 de 1916 (Afrique du Sud) a adopté ces dispositions dans une annexe. Elles figurent toujours, par exemple, dans l'article 8 de la Loi sur les désignations commerciales 1972 (Malaisie).

⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (1883) révisée. L'Accord sur les ADPIC requiert des Membres qu'ils se conforment au texte de 1967 (article 2.1).

¹⁰ Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) révisée. L'Accord sur les ADPIC requiert des Membres qu'ils se conforment au texte de 1971 (article 2.1).

¹¹ Michael R Ryan “Gray Markets, Intellectual Property Rights, and Trade Agreements in the International Marketplace” examine les dispositions des conventions relatives à la propriété intellectuelle qui concernent l'application dans le contexte des produits gris. Consultable sur le site www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/ryan-3003-2-T.pdf.

9. Par exemple, tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial doit être saisi à l'importation dans un pays dans lequel cette marque ou ce nom commercial a droit à la protection légale. La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit (art. 9). La saisie est également requise en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant (art. 10). La Convention de Berne comporte des dispositions analogues¹¹.

10. Un examen rapide des dispositions de ces vieux instruments (et de ceux qui leur ont succédé)¹² montre qu'indépendamment du fait que la notion de criminalisation n'a pas été introduite par l'Accord sur les ADPIC, ce dernier n'a pas non plus révolutionné les principes ni imposé d'obligations sensiblement plus lourdes que celles qui étaient généralement prévues par la loi dans la plupart des pays de *common law*.

11. En fait, les questions d'application sont devenues plus importantes à l'ère de la mondialisation et de la concurrence internationale et des progrès et défis technologiques, alors que dans le passé, elles n'avaient qu'une importance secondaire.

1.3 RAISONS D'INFLIGER DES SANCTIONS PENALES POUR ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

12. Les droits de propriété intellectuelle étant des droits privés, on peut légitimement se demander s'il convient de les appliquer au moyen de sanctions pénales et pourquoi les recours civils sont insuffisants¹³. On peut, pour être bref, apporter la réponse suivante¹⁴ :

“Les remèdes civils ne sont pas efficaces car les contrefacteurs sont des délinquants. Ils ne respectent pas la loi et ils mettent au service de l'accomplissement de leurs activités délictueuses des moyens stratégiques et tactiques conçus pour se dérober au système judiciaire, tant civil que pénal.”

13. Le Ministère de la justice des États-Unis d'Amérique justifie les sanctions pénales par la nécessité de

“punir et dissuader les auteurs des plus graves atteintes aux droits, à savoir les contrefacteurs récidivistes ou opérant à une grande échelle, les groupes criminels

¹¹ Article 16 : “(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. (2) Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être. (3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.”

¹² Par exemple, la Loi britannique sur les désignations commerciales de 1968 (c 29) dispose que toute personne qui, dans le cadre d'une activité commerciale, appose une fausse désignation commerciale sur une marchandise quelconque se rend coupable d'une infraction. Une “désignation commerciale” s'entend d'une indication, directe ou indirecte, et fournie par un moyen quelconque, d'un certain nombre de faits concernant une marchandise quelconque ou l'une quelconque de ses parties, notamment le nom de “la personne par laquelle elle a été fabriquée, produite, traitée ou remise à neuf” et “d'autres renseignements, tels que la titularité ou l'utilisation précédente”, indications qui incluraient a priori l'utilisation de fausses marques.

¹³ Andreas Rahmatian “Trade Mark Infringement as a Criminal Offence” *Modern Law Review* 67 (4), 670–683.

¹⁴ Réseau canadien de lutte contre la contrefaçon, “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007) p. 17. http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

organisés et les personnes dont le comportement délictueux constitue une menace pour la santé et la sûreté publiques.”¹⁵

14. Les recours civils peuvent être une solution si l’auteur d’une atteinte aux droits peut être facilement identifié, s’il respecte les ordonnances de faire ou de ne pas faire, et s’il peut payer des dommages-intérêts et (le cas échéant) les frais de justice. Les personnes qui jouent honnêtement le jeu de la concurrence peuvent porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sans être pour autant des contrefacteurs. Les contrefacteurs relèvent généralement d’une catégorie différente. Ce ne sont pas des concurrents “honnêtes” et, dans leur cas, les recours civils sont le plus souvent inefficaces. Voici ce que les auteurs Pierre-Jean Benghozi et Walter Santagata ont à dire à ce sujet¹⁶ :

“Comme on l’a indiqué, l’industrie de la conception comprend un marché légal et deux ‘anti marchés’, à savoir le marché illégal et le marché occupé par le crime organisé. Le marché illégal s’efforce de se soustraire aux contraintes officielles de la loi (droit d’auteur, réglementation du travail et charges fiscales), mais est foncièrement orienté vers les règles de la concurrence pure. L’organisation criminelle, elle, est une économie planifiée axée sur [l’exploitation] forcée d’agents subalternes et l’‘évitement’ des normes juridiques et sociales génératrices de coûts. Ces organisations se rencontrent souvent dans les secteurs des médicaments et des cigarettes, mais leurs [activités] dans l’industrie de la conception ne sont pas du tout marginales, car elles peuvent exploiter les mêmes réseaux de distribution et de vente au détail qui permettent d’éviter les contrôles de la douane et de la police. Dans ces cas, les réseaux de distribution, les marchés et les colporteurs sont souvent les mêmes et sont très strictement contrôlés.”

15. Cela ne veut pas dire que le droit pénal soit nécessairement efficace, comme nous le verrons le moment venu. Les raisons expliquant cet état de choses et les solutions qui peuvent lui être apportées seront examinées plus loin.

16. D’une manière générale, le droit pénal protège les droits privés contre les atteintes aux droits si l’intérêt public est également en jeu. Le vol en est un bon exemple. De même, dans le cas de la contrefaçon, il s’agit de protéger non seulement des droits privés, mais aussi des intérêts publics qui les dépassent largement, comme

- les industries locales et régionales,
- l’investissement étranger et la confiance des investisseurs,
- les niveaux des prix,
- les emplois,
- les relations commerciales internationales,
- les recettes fiscales et douanières,
- la santé et la sûreté publiques, et
- la prévention de la corruption et du crime organisé.

17. Les États membres ne s’entendent pas toujours sur la portée des droits de propriété intellectuelle (en particulier dans le domaine des produits pharmaceutiques), mais ces

¹⁵ “Intellectual Property—An Introduction”, document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l’Internet : www.justice.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/01ipma.html.

¹⁶ Pierre-Jean Benghozi et Walter Santagata “Market Piracy in the Design-based Industry: Economics and Policy Regulation”. crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2004-05_05-354.pdf.

divergences n'ont pas d'incidences sur la question à l'examen. Bien au contraire, les pays en développement ont joué un rôle majeur dans l'élaboration de cet aspect de l'Accord sur les ADPIC¹⁷.

“Ainsi, en mai 1990, un ‘Groupe des 14’ pays en développement a présenté des propositions détaillées sur les ADPIC, propositions qui portaient non seulement sur un projet de règles sur les marchandises de contrefaçon et les mesures aux frontières, mais aussi sur les normes et principes devant régir l'existence, la portée et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle [Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Égypte, Inde, Nigéria, Pakistan, Pérou, Tanzanie, Uruguay et Zimbabwe]. La présentation de ces propositions, qui représentaient un progrès décisif dans les négociations sur l'Accord sur les ADPIC, a annoncé l'acceptation par les pays en développement de l'application aux droits de propriété intellectuelle d'une approche normative basée sur l'expérience du GATT. Ces propositions exprimaient également les idées et les vues de ces pays au sujet de la portée et du contenu de ces normes.

“Les propositions comprenaient deux parties. La première partie, intitulée ‘Propriété intellectuelle et commerce international’, traitait pour l'essentiel des normes et principes à appliquer au commerce des marchandises de contrefaçon et piratées, et prévoyait la mise en place de certaines procédures et de certaines sanctions de nature à décourager ce commerce tout en s'efforçant de garantir une circulation sans entrave des échanges de marchandises légitimes. ...

“En scindant le projet de texte d'accord sur les ADPIC en deux parties, les pays en développement entendaient, en premier lieu, indiquer qu'ils étaient déterminés à mettre l'accent sur la partie traitant du commerce des marchandises de contrefaçon tout en réduisant au maximum la partie consacrée aux normes de fond devant régir les droits de propriété intellectuelle. ...”

De surcroît, les participants à la Conférence internationale organisée par l'OMS sur “La lutte contre les médicaments de contrefaçon : Mise en place d'une collaboration internationale efficace” ont déclaré ce qui suit¹⁸ :

- La fabrication de médicaments de contrefaçon, qui englobe tout l'éventail d'activités allant de leur fabrication à leur distribution aux malades, est une infraction pénale grave et une vilenie qui mettent en danger la vie d'êtres humains et décrédibilisent les systèmes de santé.

Et

- Du fait de son impact direct sur la santé, la contrefaçon de médicaments doit être combattue et réprimée en conséquence.

18. Pour le titulaire de droits, l'intérêt de la criminalisation réside dans la fonction de dissuasion du droit pénal et dans le fait que l'État prend à sa charge les frais de justice. Il faut toutefois tenir également compte du fait que le titulaire de droits n'exerce aucun contrôle sur le dossier, doit accepter la lenteur de la procédure pénale et ne reçoit généralement aucune compensation.

¹⁷ Carlos M. Correa et Abdulqawi A. Yusuf *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement* (Kluwer Law International 1998) pp. 9-10.

¹⁸ Rome, 18 février 2006. <http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/RomeDeclaration.pdf>.

19. Il ne faudrait pas en conclure que la surcriminalisation ne saurait être un problème dans ce domaine. C'est l'argument que développe le juge Jumpol Pinyosinway, du Tribunal central de la propriété intellectuelle et du commerce international de Thaïlande¹⁹, qui tient le raisonnement suivant :

- L'application des droits de propriété intellectuelle devrait, en principe, faire l'objet d'une procédure civile.
- C'est le mode de protection des droits de propriété intellectuelle qui a la préférence des pays développés.
- La criminalisation des droits de propriété intellectuelle, assortie de lourdes peines, a rapidement progressé dans les pays en développement.
- Cela a coïncidé avec l'élargissement de la portée des droits de propriété intellectuelle face aux pressions exercées par les pays développés.
- "Toutes les atteintes prévisibles et imprévisibles aux droits" sont désormais criminalisées même si telle ou telle atteinte n'est pas considérée comme moralement répréhensible dans une communauté déterminée ou n'est pas criminalisée dans la même mesure dans les pays développés.
- Il est certes possible de criminaliser, mais les nouvelles infractions ne tiennent pas compte des différences existant entre auteurs d'atteintes aux droits.

20. Les titulaires de droits tiennent un raisonnement différent. Ils admettent que la voie civile est celle qu'il convient d'emprunter, mais disent que l'application des droits dans le cadre d'une procédure civile n'est pas nécessairement efficace dans tous les pays. En l'absence d'un recours civil adapté, ils doivent s'en rapporter à des mesures pénales. Certains pays, notamment les États-Unis d'Amérique, ont élaboré un système d'application civile assorti de dispositions répressives. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur (art. 504 c)), les tribunaux ont le pouvoir d'accorder à un requérant des dommages-intérêts prévus par la loi d'un montant maximal de 30 000 dollars pour une œuvre protégée par le droit d'auteur et de 150 000 dollars si l'atteinte au droit d'auteur était délibérée. La Loi sur la protection du consommateur contre la contrefaçon de 1996 prévoit des recours analogues : un tribunal peut accorder à un requérant qui obtient gain de cause entre 500 et 100 000 dollars par marque contrefaite par type de produit ou de service vendu. S'il juge que l'utilisation de la marque contrefaite est délibérée, le tribunal peut accorder jusqu'à 1 million de dollars par marque contrefaite et par type de produit ou de service vendu. Un niveau de compensation aussi élevé constitue un moyen de dissuasion important, à un niveau de preuve (sur la base de l'hypothèse la plus vraisemblable ou selon le critère de la plus grande probabilité) moins exigeant que dans le cas de l'application dans le cadre d'une procédure pénale (culpabilité établie de sorte qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable). Dans certains autres pays de *common law*, des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés et ils sont souvent requis contre l'auteur d'une atteinte délibérée et particulièrement révoltante aux droits.

¹⁹ "Criminal Enforcement of IPR: The Problem of 'Over-Criminalization'", paru dans le numéro spécial publié en 2003 à l'occasion du sixième anniversaire du Forum sur la propriété intellectuelle et le commerce international, Thaïlande.

1.4 LA CULTURE DU COPIAGE ET LES FACTEURS SOCIOECONOMIQUES

21. L'acceptabilité du copiage sur le plan éthique demeure une question difficile²⁰. Selon une étude concernant les membres de l'Union européenne, il y aurait une corrélation entre la culture et le niveau de copiage²¹.

“La littérature recense trois questions à cet égard :

1. *Les attitudes à l'égard de la propriété intellectuelle* varient selon les cultures car ‘les cultures n'assignent pas toutes un droit de propriété à la même entité’. C'est ainsi que dans la plupart des pays occidentaux, on observe une acceptation de l'individualisme qui n'existe pas dans certaines autres parties du monde, par exemple dans les cultures collectivistes. Dans les sociétés fortement marquées par le confucianisme, on rencontre l'idée selon laquelle l'acte de copiage ne déshonore pas son auteur. Les sociétés islamisées se font une idée différente de la question, mais avec des conséquences très voisines : sans Dieu, l'homme est incapable de créer un savoir. Voilà une opinion qui ne peut que minorer le rôle de l'inventeur.

2. *Attitudes à l'égard des ‘grandes entreprises’*. Les conclusions de Tom et al. montrent que les consommateurs américains qui avaient acheté des produits de contrefaçon portent un jugement sévère sur les ‘grandes entreprises’. Ce jugement peut être alimenté par certaines grandes entreprises qui déploient, pour défendre leur propriété intellectuelle, une activité qui, aux yeux de certains consommateurs, frise le ridicule.

3. Même dans les pays occidentaux, *les attitudes à l'égard de l'offre et de l'achat de logiciels pirates* sont très ambivalentes, une bonne partie du public, comme indiqué plus haut, étant prête à acheter ces articles en toute connaissance de cause. Mais il y a aussi ceux qui remettent sérieusement en question l'application de la notion de propriété intellectuelle aux logiciels.”²²

22. On peut y ajouter le jugement négatif porté dans certains pays en développement au sujet de ce qui est perçu comme l'impérialisme économique occidental, ainsi que l'ancienne philosophie de Laozi²³ :

²⁰ Christopher Stewart “Global Consumer Awareness, Attitudes, and Opinions on Counterfeiting and Piracy”, troisième Congrès mondial de lutte contre la contrefaçon et le piratage (www.ccapcongress.net). Pour une étude non publiée de l'approche de la question en Afrique du Sud : Johan Martins et Helgard van Wyk *Investigation Into the Use of and Trade in Counterfeit Goods in South Africa* (2006). Il a été signalé en juillet 2007 que près des deux tiers des consommateurs britanniques se disent fiers de porter de faux vêtements, chaussures, montres ou bijoux de luxe.

²¹ J. Freitas Santos et J. Cadima Ribeiro “An investigation of the relationship between counterfeiting and culture: evidence from the European Union”, Conférence EURAM 2006. (econpapers.repec.org/paper/nipnipewp/4_2F2006.htm.) La citation ne reprend pas les références. Mais voir Peter K. Yu “Four Common Misconceptions About Copyright Piracy” *Loyola Los Angeles International and Comparative Law Review*, Vol. 26, 2003. (papers.ssrn.com/sol3/papers/)

²² Rujirutana Mandhachitara et Tasman Smith “Thailand's Counterfeit Dilemma”, ANZMAC 2000 Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challenge. smib.vuw.ac.nz:8081/www/ANZMAC2000/CDSite/papers/m/Mandhac1.PDF.

²³ Traduit par Jorn K. Bramann, avec l'aide de Jonathan Kress. faculty.frostburg.edu/phil/forum/Laotzu.htm.

“Mettre au monde, nourrir
 Façonner sans prendre possession,
 Produire sans appropriation,
 Créer sans contrôler :
 Voilà la vertu cachée.”

23. Néanmoins, selon un avis juridique saoudien, il n'est pas acceptable de faire le commerce de marchandises de contrefaçon en les faisant passer pour authentiques ni d'en vendre ou d'en distribuer aux détaillants car un tel acte constitue une escroquerie et une tromperie²⁴.

Une étude sur le piratage du droit d'auteur réalisée pour le compte du Gouvernement indien a examiné les facteurs socioéconomiques pouvant influencer sur la prévalence du piratage en Inde²⁵. L'étude a pu conclure que

“des facteurs sociaux tels que l'analphabétisme et le chômage influent sur le piratage, mais le phénomène s'explique plus par des raisons économiques que par toute autre raison. Pour les pirates, c'est un moyen facile de faire rapidement de l'argent. Pour les utilisateurs finals, c'est un système profitable qui leur permet d'acheter ou d'utiliser toute une gamme de produits d'information et de divertissement qui, sans lui, resteraient inabornables au moins pour l'immense majorité de la population. Au fond, c'est cette situation avantageuse pour tout le monde qui fait que le piratage est bien vivant dans la société. D'autres variables socioéconomiques, telles que la pauvreté et les prix élevés, ne font qu'accentuer l'acuité du problème.”

1.5 LA VOLONTE POLITIQUE DE COMBATTRE LA CONTREFAÇON

24. Il existe beaucoup de statistiques sur l'extension prise par la contrefaçon²⁶. Pour l'essentiel, les chiffres sont impossibles à vérifier²⁷. La raison en est qu'“à ce jour, aucune étude quantitative sérieuse n'a été réalisée pour évaluer l'ampleur globale de la contrefaçon et du piratage.” Le rapport de 2007 de l'OCDE intitulé “L'impact économique de la contrefaçon et du piratage” indique en outre ce qui suit²⁸ :

“L'analyse des données relatives au commerce international (valeur totale en douane)... montre qu'il se pourrait que des produits ayant fait l'objet d'échanges commerciaux internationaux pour une valeur pouvant aller jusqu'à 200 milliards de dollars aient été des produits de contrefaçon ou piratés en 2005. C'est là un montant plus important que le PIB national de quelque 150 pays. Toutefois, ce chiffre ne comprend pas les produits

²⁴ Research and Advisory Commission : Fatwa n° 21661, reproduite à l'adresse www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_wasme_ipr_ge_03/wipo_wasme_ipr_ge_03_18.pdf.

²⁵ <http://copyright.gov.in/mainpract9.asp>.

²⁶ P. ex., Yves Reboul, Emmanuel PY et Stéphane Thomas, “Impacts de la contrefaçon et de la piraterie en Europe” (rapport du CEIPI disponible à l'adresse www.irpi.cci.fr/fichiers/Irpi_actu_pdf/irpi_actu_189_8985.pdf). Voir également “Economic Impact Study of Counterfeiting Indonesia and Dialogue on Regulatory Remedies”, projet cofinancé par l'Institut de recherches économiques et sociales de l'Union européenne, la Faculté d'économie de l'Université d'Indonésie (LPEM FEUI) et Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP). www.delidn.ec.europa.eu/spf/spf_3counterfeit-reportimpact.pdf.

²⁷ John Dryden “Counting the Cost: The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy”, troisième Congrès mondial de lutte contre la contrefaçon et le piratage (www.ccapcongress.net).

²⁸ <http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf>.

de contrefaçon et piratés qui sont produits et consommés au niveau national, non plus que les produits numériques piratés immatériels qui sont diffusés par le biais de l'Internet. Si ces articles étaient comptabilisés, le phénomène de la contrefaçon et du piratage pourrait représenter à travers le monde plusieurs centaines de milliards de dollars supplémentaires.”

25. Il est inutile de chercher à déterminer l'ampleur exacte du problème car l'on s'accorde généralement à reconnaître qu'il est grave, comme en témoigne la réaction des gouvernements de toutes les régions du monde²⁹. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une idée fixe avancée par certains, mais bien d'un problème général. En voici quelques exemples relevés au hasard.

- Troisième Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage, Genève, 30-31 janvier 2007 : Plus de 1000 représentants de 105 pays se sont rencontrés pour le troisième Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et le piratage organisé par l'OMPI, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).
- Australie : Un communiqué de presse récent contenait la déclaration suivante³⁰ : “Le Gouvernement australien est déterminé à s'attaquer au piratage du droit d'auteur. Il assimile cette activité à un vol. Il a fait adopter en 2000 et 2005 des lois importantes contre le piratage du droit d'auteur. Des affaires judiciaires récentes ont montré l'efficacité de ces lois. Toutefois, le Gouvernement est préoccupé par le fait que le taux de piratage semble augmenter en Australie et à l'étranger et causer un préjudice important aux industries du droit d'auteur. Les progrès technologiques facilitant la commission d'actes de piratage du droit d'auteur à une échelle encore plus grande qu'auparavant, les titulaires de droits d'auteur et les services répressifs ont besoin de mesures plus énergiques, actualisées et faciles à mettre en œuvre pour lutter contre ce problème.”
- Brésil : Le document intitulé “Politiques publiques de lutte contre le piratage au Brésil” a été présenté à la troisième session du Comité consultatif tenue du 15 au 17 mai 2006³¹. On peut y ajouter la citation suivante³² :

“Selon l'Union des commissaires aux comptes de l'Administration brésilienne des impôts, le Brésil est confronté, au tournant du XXI^e siècle, à un marché noir de 28 milliards de dollars. Pour endiguer cette vague de marchandises de contrefaçon, le Gouvernement brésilien a créé le Conseil national de lutte contre le piratage (CNCP), installé dans les locaux du Ministère fédéral de la justice. Les secteurs public et privé sont représentés à égalité au CNCP... Le CNCP a élaboré un Plan national de lutte contre le piratage, qui comprend 99 points assortis d'objectifs à court, moyen et long termes.”

²⁹ Projet SILK “Strengthening EU-Thai fight against counterfeiting” Intermediate Research Report, juin 2007. www.deltha.cec.eu.int/spf/project%20fiche%2028_ITCC.htm.

³⁰ Communiqué de presse 088/2006 du Bureau de l'Attorney-General. www.ag.gov.au/agd/WWW/MinisterRuddockHome.nsf/.

³¹ Document WIPO/ACE/3/14 établi par Márcio Costa de Menezes e Gonçalves, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le piratage (Brésil), et Alex Canuto, secrétaire exécutif adjoint. http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=60875.

³² Réseau canadien de lutte contre la contrefaçon “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007). http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

- Chine : La Cour suprême près le Tribunal civil n°3 de la République populaire de Chine a été créée, et des chambres spéciales ont été instituées dans les tribunaux de grande instance pour prendre en charge les questions liées à la propriété intellectuelle. Le 30 décembre 2006, la Cour suprême a adopté le “Texte explicatif concernant plusieurs questions relatives à l’application du droit au règlement des affaires civiles de concurrence déloyale”. On y trouve d’importantes interprétations de différents termes utilisés dans la Loi chinoise sur la lutte contre la concurrence déloyale. Le texte explicatif est entré en vigueur le 1^{er} février 2007. La Cour a abaissé le seuil³³ devant être atteint pour que l’on puisse poursuivre les personnes qui fabriquent ou vendent des produits de contrefaçon : tout personne qui fabrique au moins 500 copies (disques) piratées de logiciels, de musique, de films, de séries de télévision et d’autres produits audiovisuels est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et toute personne qui fabrique plus de 2500 copies piratées peut se voir infliger une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans. Le montant des amendes s’échelonne entre une et 15 fois celui des gains illicites, ou entre 50 et 200% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les nouvelles règles rendent plus difficile d’obtenir le sursis probatoire. La Cour a également donné pour instruction aux juridictions pénales s’occupant des droits de propriété intellectuelle d’accepter de se saisir de dossiers déposés par des requérants individuels, en sus des procédures engagées par les procureurs³⁴.
- Parlement européen : Le parlement a adopté en avril 2007 un projet de directive sur les mesures pénales visant à garantir l’application des droits de propriété intellectuelle. Elle traite en particulier des niveaux de peines (2005/0127(COD)). Le texte a été soumis à l’examen du Conseil de l’Union européenne et n’a pas pour le moment force exécutoire. La directive a suscité une réaction nuancée en raison de divergences d’opinions au sujet de la base juridique de l’harmonisation du droit pénal au niveau communautaire, la portée du projet de directive, la définition des infractions et le niveau des peines prévues.
- Italie : Le Gouvernement a créé un service spécialisé dans la lutte contre la contrefaçon et nommé un haut commissaire chargé de coordonner les activités dans ce domaine. D’après le premier rapport, l’Italie est un consommateur important de produits de contrefaçon, mais les services de police et douanier réagissent en procédant à des arrestations, en effectuant des saisies et en infligeant des amendes en grand nombre³⁵.
- Inde : Un Comité interministériel de coordination a été récemment créé; y siègent les fonctionnaires du rang de secrétaire de 10 ministères et départements. Selon un article paru dans *The Economic Times* du 27 avril 2007, il devrait publier sous peu un plan concerté de lutte contre le piratage et la contrefaçon³⁶.

³³ La légalité d’un seuil est une question qui oppose actuellement la Chine et les États-Unis à l’OMC.

³⁴ http://english.peopledaily.com.cn/200704/06/eng20070406_364218.html.

³⁵ Bulletin d’information du Bureau de droit international, établi par Trevisan & Cuonzo Avvocati.

³⁶ Information communiquée par Manisha Singh de Lex Orbis et insérée dans le Bulletin d’information du Bureau de droit international.

- Malaisie : La dernière d'une série de mesures prises par le Gouvernement a été la mise en place, en juillet 2007, de juridictions spécialisées dans l'application des droits de propriété intellectuelle. Sa division d'application des droits de propriété intellectuelle, créée en 1972, compte à présent 2174 fonctionnaires et 72 antennes dans 14 États. Entre avril 1999 et octobre 2005, elle a procédé à 150 293 inspections des marchés de nuit, stands, boutiques, lieux clos et magasins informatiques. En 2006, 8,7 millions d'articles d'une valeur commerciale de 120 millions de ringgit ont été saisis.
- Royaume-Uni : La récente "Contre-offensive" a été lancée par l'Office des brevets dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la contrefaçon. Les responsables de la régulation du commerce se sont vu attribuer à compter du mois d'avril 2007 des pouvoirs plus étendus dans la lutte que mène le Royaume-Uni contre la contrefaçon.
- États Unis : Le Ministre de la justice a présenté au Congrès le projet de loi sur la propriété intellectuelle de 2007. Ce texte renforcerait la législation relative au droit d'auteur en vigueur et prévoirait des peines plus lourdes pour les contrefacteurs : la peine maximale pour contrefaçon délibérée passerait à 20 ans³⁷.

26. La question de savoir si la volonté politique affichée se traduit toujours par des actions concrètes et efficaces sur le terrain est un autre problème, auquel nous reviendrons.

1.6 LE SUCCES DES SANCTIONS PENALES

27. Il ressort des statistiques disponibles que les sanctions pénales n'ont pas eu toujours et partout d'impact réel sur la délinquance liée à la propriété intellectuelle. Voici quelques chiffres :

- Chine : "Selon des sources judiciaires, les tribunaux chinois ont réglé en 2006 17 769 affaires de protection des droits de propriété intellectuelle. Mais la plupart de ces dossiers ont été traités par les juridictions civiles. Il n'y a eu que 2277 affaires pénales, qui ont abouti à la condamnation de 3508 personnes."³⁸
- Italie : "Sur la base des estimations fournies par le secteur privé, le rapport indique que les opérateurs illégaux fabriquent pour environ 3,5 milliards d'euros de produits de contrefaçon par an. Il y a eu sur le territoire italien, au premier semestre de 2006, 817 arrestations, 7702 plaintes pour infraction, 11 728 amendes administratives, 10 779 saisies pénales et 12 283 saisies administratives."³⁹
- Afrique du Sud : Le rapport annuel des services de police sud-africains fait état, pour l'année écoulée, de deux condamnations en vertu de la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Selon d'autres sources, cette information est erronée, mais on ignore l'importance de l'erreur en question.

³⁷ http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/May/07_ag_353.html.

³⁸ http://english.peopledaily.com.cn/200704/06/eng20070406_364218.html.

³⁹ Bulletin d'information du Bureau de droit international, établi par Trevisan & Cuonzo Avvocati.

- États Unis d'Amérique : En vertu du titre 18 du Code des États-Unis, article 2320(g), le Ministère de la justice est tenu d'établir un rapport sur les actions en justice intentées pour infraction à la législation sur les droits de propriété intellectuelle en vertu de plusieurs articles du titre 18 du Code⁴⁰. Aux fins de la présente étude, on trouvera ci-après les statistiques de 2006 pour deux de ces articles, à savoir a) atteinte délibérée à un droit d'auteur aux fins d'en retirer un avantage commercial ou un gain financier privé, ou par le biais de la reproduction ou de la distribution illicite à grande échelle d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, motivée ou non par la volonté d'en tirer profit et b) fait de se livrer ou de tenter de se livrer délibérément au trafic de marchandises ou de services et d'utiliser sciemment une marque contrefaite sur ou en rapport avec de telles marchandises ou de tels services :
 - Dossiers ayant donné lieu à une enquête : a) 162; b) 150.
 - Recours formés : a) 98; b) 80.
 - Prévenus déclarés coupables : a) 80⁴¹; b) 68.
 - Pas de privation de liberté : a) 45; b) 34.
 - Peine d'emprisonnement de + de 13 mois : a) 19; b) 26.

On notera qu'il n'y a eu cette année-là aucune affaire pénale sur l'ensemble du territoire des États-Unis au titre de certaines de ces infractions à la législation relative au droit d'auteur (cela peut tenir notamment à l'existence et à l'efficacité des sanctions civiles, comme on l'a vu plus haut).

Un article⁴² du 4 août 2007 éclaire sous un jour différent le taux de réussite, en indiquant qu'en 2006, le Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) et les services de l'immigration et des douanes (ICE) des États-Unis ont réalisé 14 675 saisies de produits de contrefaçon, pour une valeur de plus de 155 millions de dollars. Les enquêtes menées par l'ICE ont débouché sur 219 arrestations, 134 mises en examen et 170 condamnations.

Entre les exercices 2002 et 2006, les agents de l'ICE ont arrêté plus de 700 personnes pour violation de la législation relative aux droits de propriété intellectuelle, ce qui a entraîné 449 mises en examen et 425 condamnations. Entre l'exercice 1998 et la fin de l'exercice 2006, l'ICE et le CBP ont saisi des produits de contrefaçon pour une valeur supérieure à 750 millions de dollars.

28. Ces chiffres vont dans le sens de l'une des thèses du juge Jumpol Pinyosinway, à savoir que l'application dans le cadre d'une procédure pénale n'est pas la méthode la plus appréciée pour appliquer les droits de propriété intellectuelle dans les pays développés⁴³. En revanche,

⁴⁰ http://www.usdoj.gov/ag/annualreports/pr2006/Appd/appd_f.pdf.

⁴¹ À la Jamaïque, il y a eu, grosso modo pendant la même période, 42 condamnations pour piratage.

⁴² <http://www.linuxelectrons.com/news/general/11052/feds-crackdown-gaming-piracy>.

⁴³ On ne dispose pas de chiffres pour les affaires civiles engagées pour atteinte au droit d'auteur et contrefaçon de marques, mais les chiffres correspondant aux litiges portant sur des brevets (en gardant à l'esprit qu'il y a beaucoup moins de litiges de ce type) sont les suivants : en 1999 et 2000, il y a eu 4254 affaires relatives à des brevets ayant porté sur 6876 brevets. Ce chiffre englobe toutes les affaires réglées par un moyen quelconque (règlement amiable, procès, ordonnance en référé, etc.) au cours de cette période de deux ans (tiré d'une étude de Kimberly A. Moore, de la Faculté de droit de l'Université George Mason, intitulée "Empirical Statistics on Willful Patent Infringement"). On peut établir une autre comparaison avec les

elle constitue à présent le principal outil d'application dans les pays en développement. Par exemple, en 2002, les affaires pénales portant sur la propriété intellectuelle ont représenté en Thaïlande 93% du total des affaires de propriété intellectuelle : 3896 affaires pénales contre 292 affaires civiles. En Malaisie, en 2006, 4268 plaintes pour contrefaçon et 1472 plaintes pour piratage ont été déposées⁴⁴. On relève toutefois des différences très importantes entre ces deux pays pour ce qui est des taux de réussite et des taux de condamnation.

1.7 DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

29. La liste ci-après montre que le droit d'auteur et les marques enregistrées ne sont pas seuls en cause :

- les droits attachés au droit d'auteur, y compris les droits moraux⁴⁵;
- le droit *sui generis* octroyé au producteur d'une base de données;
- les droits du créateur des topographies d'un produit à semi-conducteurs;
- les droits sur les dessins et modèles;
- les indications géographiques;
- les noms commerciaux et les marques non enregistrées;
- les brevets;
- les modèles d'utilité et les certificats complémentaires de protection; et
- les informations confidentielles.

30. Les droits d'obtenteur sur de nouvelles obtentions végétales relèvent de la même catégorie générale, mais ils ne sont pas mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, mis à part le cas spécial des brevets et des dessins et modèles, ces droits ne sont pas sans rapport avec le contexte qui nous occupe car ils sont également applicables au moyen de sanctions pénales.

1.8 BREVETS

31. Comme on l'a vu, l'Accord sur les ADPIC ne requiert pas l'application de sanctions pénales pour atteinte à un brevet, mais prévoit la possibilité d'en faire une infraction pénale dans le cas où l'atteinte en question est délibérée et est réalisée à une échelle commerciale. Des pays comme le Japon⁴⁶, la Thaïlande et le Brésil⁴⁷ criminalisent bien l'atteinte à un

[Suite de la note de la page précédente]

chiffres des saisies en douane aux frontières des États-Unis. Pour l'exercice 2002, les cigarettes et les médias ont représenté ensemble 67% des saisies totales réalisées pour un montant global de 98 millions de dollars. En 2001, les vêtements, les médias, les montres, les piles et les cigarettes ont représenté 54% de la valeur des marchandises saisies (57 millions de dollars) : Peggy Chaudhry et al "Modeling Anti-Counterfeiting Strategies in Response to Protecting Intellectual Property Rights in a Global Environment". (www.villanova.edu/business/newsmedia/facguide.htm)

⁴⁴ Karen Abraham "Zero tolerance for infringement" [2007] *Managing Intellectual Property* (deuxième édition).

⁴⁵ Le Canada qualifie d'infraction pénale l'atteinte à certains droits moraux dans le domaine du théâtre depuis les années 10. On peut y rattacher les droits de la personnalité. L'atteinte à ces derniers droits peut relever du droit pénal dans les pays civilistes et, dans l'État de New York, par exemple, l'utilisation du nom ou d'un portrait d'une personne peut constituer une infraction de gravité moyenne.

⁴⁶ Loi sur les brevets de 1999, art. 196 :

"Toute personne qui porte atteinte à un droit de brevet ou à une licence exclusive est passible d'une peine de travaux forcés d'une durée maximale de cinq ans ou d'une amende d'un montant maximal de 5 000 000 de yen."

brevet, mais ce n'est pas le cas dans les pays de *common law* (aux États-Unis, l'atteinte délibérée est "pénalisée" au civil par le doublement ou le triplement des dommages-intérêts et des ordonnances de paiement des honoraires d'avocat, mais non au moyen de sanctions pénales)⁴⁸. Le Parlement européen (dans la directive pénale, qui n'a pas encore force exécutoire) n'était pas disposé à accepter l'idée d'une criminalisation de l'atteinte à un brevet⁴⁹.

32. La non-criminalisation des atteintes aux brevets peut s'expliquer par un certain nombre de raisons d'ordre général. On peut citer les raisons suivantes :

- en règle générale, les juridictions pénales ne possèdent pas les compétences requises pour examiner des questions relatives aux brevets;
- un brevet peut englober un grand nombre d'"inventions";
- l'annulation du brevet est le moyen de défense le plus répandu dans les actions en contrefaçon⁵⁰;
- le produit du titulaire du brevet peut ne pas être fabriqué conformément aux spécifications du brevet;
- le produit du contrefacteur peut ne pas être une copie du produit commercialisé du titulaire du brevet;
- il est pratiquement impossible pour les agents des services de police et de douane de déterminer si tel produit est un produit de contrefaçon;
- les procédures judiciaires en matière de brevets sont onéreuses; et
- un pourcentage important de brevets sont annulés pendant les procédures judiciaires les concernant⁵¹.

[Suite de la note de la page précédente]

⁴⁷ Article 183 – Commet une infraction contre un brevet d'invention ou de modèle d'utilité toute personne qui :
I – fabrique un produit faisant l'objet d'un brevet d'invention ou de modèle d'utilité sans l'autorisation du titulaire du brevet; ou

II – utilise un moyen ou un procédé faisant l'objet d'un brevet d'invention ou de modèle d'utilité sans l'autorisation du titulaire du brevet.

Peine : 3 (trois) mois à 1 (un) an de réclusion, ou une amende.

Article 184 - Commet une infraction contre un brevet d'invention ou de modèle d'utilité toute personne qui :
I - exporte, vend, offre à la vente ou présente en vue de la vente, stocke, cache ou reçoit, en vue de l'utiliser à des fins économiques, un produit fabriqué en portant atteinte à un brevet d'invention ou de modèle d'utilité ou obtenu par un moyen ou procédé breveté; ou

II – importe un produit qui fait l'objet d'un brevet d'invention ou de modèle d'utilité ou est obtenu par un moyen ou procédé breveté dans le pays considéré, aux fins visées dans le paragraphe précédent, et qui n'a pas été mis sur le marché extérieur directement par le propriétaire ou avec son accord.

Peine : 1 (un) à 3 (trois) mois de réclusion, ou une amende.

Article 185 – Fourniture d'un élément constitutif d'un produit breveté ou d'un matériel ou d'un équipement destiné à la mise en œuvre d'un procédé breveté, pour autant que l'application finale de l'élément, du matériel ou de l'équipement considéré débouche nécessairement sur l'exploitation de l'objet du brevet.

Peine : 1 (un) à 3 (trois) mois de réclusion, ou une amende.

Article 186 – Les infractions visées dans le présent chapitre sont commises même si l'atteinte n'affecte pas toutes les prétentions du brevet ou si elle est limitée à l'utilisation de moyens équivalant à l'objet du brevet.

⁴⁸ *Dowling c. États-Unis*, 473 U.S. 207, 227 (1985).

⁴⁹ "En particulier, cette Directive ne s'applique pas à une atteinte quelle qu'elle soit à un droit de propriété intellectuelle attaché aux brevets, aux modèles d'utilité et aux certificats complémentaires de protection".

⁵⁰ Projet SILK "Renforcement de la lutte menée en commun par les États-Unis et la Thaïlande contre la contrefaçon", premier rapport de recherche, juin 2007 : "Dans les affaires d'atteinte à un brevet, beaucoup de défenseurs engagent une contre-procédure en annulation du brevet enregistré pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive." www.deltha.cec.eu.int/spf/project%20fiche%2028_ITCC.htm.

33. Les choses se compliquent au niveau international en ce sens que ce qui est brevetable dans un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre. Certains pays, par exemple, permettent de breveter des logiciels et des méthodes commerciales, tandis que d'autres l'interdisent. De plus, le contrôle de la validité peut être différent d'un pays à l'autre, de même que les normes d'examen (certains pays ne procèdent d'ailleurs même pas à l'examen des brevets). Enfin, il y a la controverse qui persiste quant à la portée de la protection des brevets pharmaceutiques et qui entrave toute tentative d'harmonisation dans ce domaine.

1.9 DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS

34. "Le piratage du marché dans l'industrie de la conception est un phénomène mondial en pleine expansion. Il mérite qu'on y accorde beaucoup d'attention en raison tant de sa dimension internationale impressionnante que de son illégalité foncière, de son ambiguïté et des liens très étroits qu'il pourrait entretenir avec des organisations criminelles."⁵²

35. L'enregistrement des dessins ou modèles industriels protège non seulement les produits de luxe, mais aussi les pièces détachées et autres articles. Ces dessins ou modèles peuvent également être protégés par des sanctions pénales, mais, encore une fois, tel n'est généralement pas le cas (sauf dans les pays où l'atteinte à un brevet est criminalisée). Toutefois, le Parlement européen les fait figurer dans sa liste des droits de propriété intellectuelle qui doivent être protégés par le droit pénal en vertu de la directive pénale (laquelle n'a pas encore force exécutoire). Le principal problème que posent ces droits est l'absence d'une définition internationale acceptable d'un "dessin ou modèle industriel". En revanche, l'atteinte à un dessin ou modèle industriel est relativement simple à établir car les dessins ou modèles de contrefaçon sont le plus souvent des répliques exactes du dessin ou modèle enregistré. Heureusement, la protection du droit d'auteur et la protection des dessins ou modèles industriels se recouvrent partiellement (dans de nombreux pays) : la plupart des dessins ou modèles sont automatiquement protégés par le droit d'auteur. De plus, certains dessins ou modèles peuvent être tellement caractéristiques qu'ils se distinguent au même titre qu'une marque et peuvent être protégés en tant que telles.

1.10 CONTREFAÇON ET FAUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

36. Dans son sens le plus large, la contrefaçon ne correspond pas nécessairement à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, même si c'est généralement le cas. S'agissant des médicaments de contrefaçon, l'OMS a proposé de définir la contrefaçon comme suit :

"un médicament de contrefaçon est un médicament sur lequel a été apposée une étiquette donnant des renseignements délibérément et frauduleusement erronés concernant son identité et sa provenance. La contrefaçon peut s'appliquer tant aux produits commercialisés sous une marque qu'aux produits génériques et les produits de contrefaçon peuvent être des produits contenant les principes voulus ou des principes

[Suite de la note de la page précédente]

⁵¹ Ces statistiques américaines, diffusées sur l'Internet by Pearl Patent Enforcement and Royalties Ltd (www.pearlltd.com), sont éloquentes : les chances de succès des titulaires de brevets si leur affaire est jugée uniquement par un juge sont de 51%. S'il s'agit d'un procès avec jury, elles sont de 68%. Les chances globales de succès des titulaires de brevets si le procès se déroule au Massachusetts et dans le nord de la Californie sont, respectivement, de 30 et de 68%.

⁵² Pierre-Jean Benghozi et Walter Santagata "Market Piracy in the Design-based Industry: Economics and Policy Regulation". Les références ont été omises.
crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2004-05-05_354.pdf.

inadaptés, ou des produits sans principes actifs, avec des principes actifs insuffisants ou avec un emballage de contrefaçon.”⁵³

37. Cette définition s’explique par le fait que l’OMS a constaté dans une étude que les médicaments “de contrefaçon” se présentent comme suit :

- produits sans principes actifs, 32,1%;
- produits contenant des quantités incorrectes de principes actifs, 20,2%;
- produits contenant des principes inadaptés, 21,4%;
- produits contenant les quantités voulues de principes actifs, mais avec un emballage de contrefaçon, 15,6%; copies d’un produit original, 1%; et
- produits présentant des taux élevés d’impuretés et de contaminants, 8,5%.

38. Les raisons de la prolifération de médicaments de contrefaçon dans les pays développés et les pays en développement et de l’implication du crime organisé tiennent notamment aux considérations suivantes :

- les médicaments de contrefaçon sont des articles très rémunérateurs en proportion de leur taille ou volume;
- leur fabrication ne nécessite pas d’infrastructures onéreuses;
- les distributeurs agréés, les pharmaciens ou les patients peuvent ne pas pouvoir détecter une contrefaçon ou faire la distinction entre les médicaments de contrefaçon et les médicaments authentiques;
- les médicaments de contrefaçon sont relativement faciles à dissimuler et à transporter;
- l’Internet facilite la vente directe de médicaments de contrefaçon aux “consommateurs”; et
- le besoin et la demande de produits pharmaceutiques⁵⁴.

39. Le problème ne se limite pas aux médicaments, mais concerne également les remèdes plus “traditionnels”, tels que les remèdes à base d’herbes et les suppléments diététiques. Un pourcentage important de ces remèdes sont de qualité inférieure; contiennent des contaminants toxiques tels que des métaux lourds; voire contiennent des principes actifs pharmaceutiques, tels que le Viagra et le Valium⁵⁵.

40. On a déjà indiqué la gravité du problème des médicaments de contrefaçon et la nécessité de combattre ce fléau au moyen de sanctions pénales. Les problèmes et les activités de Dora Akunyili, qui dirige l’Agence nationale nigériane pour l’administration et le contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques, sont trop connus pour devoir être rappelés. La législation relative aux droits de propriété intellectuelle et à la lutte contre la contrefaçon a une grande utilité dans ce domaine, et elle investit les titulaires des droits d’une bonne partie de la responsabilité du contrôle du respect de ces droits.

⁵³ Il conviendrait de revoir cette définition car la question de la contrefaçon ne concerne pas seulement les médicaments, mais aussi d’autres produits utilisés dans les interventions médicales ou à des fins médicales.

⁵⁴ Donal P. O’Mathuna et Adam McAuley “Counterfeit Drugs: Towards and Irish Response to a Global Crisis” (2005). http://www.buysafedrugs.info/uploadedfiles/IrishPatientsAssoc_counterfeit.pdf.

⁵⁵ Ibid.

1.11 PRODUITS DU MARCHÉ GRIS

41. Les produits du marché gris ne sont pas des produits de contrefaçon et débordent du cadre de la présente étude, mais il n'en est pas moins nécessaire d'expliquer cette notion, ce que nous nous proposons de faire à l'aide de citations. Le Parlement européen a utilisé la définition suivante pour exclure les produits du marché gris du champ d'application de sa "directive" relative à la criminalisation de la contrefaçon :

"importation parallèle de marchandises originales, qui ont été commercialisées avec l'accord du titulaire de droit dans un pays tiers."

42. Michael R. Ryan écrit ce qui suit⁵⁶ :

"Le marché gris représente une véritable pomme de discorde sur le marché international. Les produits disponibles sur le marché gris ont donné lieu à la délivrance d'une licence et, de ce fait, ne constituent pas une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque, du droit d'auteur ou du brevet ni une appropriation illicite de ces droits. En matière de protection des droits de propriété intellectuelle, les États s'en tiennent à l'une des règles suivantes : épuisement national, international ou communautaire des droits. Chacune de ces règles tient la balance égale entre les droits de propriété intellectuelle et le consommateur selon des modalités différentes et importantes."

43. Le même auteur explique que :

"Les produits du marché gris sont authentiques et arborent une marque authentique utilisée avec l'autorisation du propriétaire de la marque. Le problème tient au fait que ces produits sont détournés du réseau de distribution autorisé du titulaire de la marque pour être distribués par l'intermédiaire d'entités non autorisées."

"Il y a importation parallèle lorsqu'un distributeur non autorisé qui est le concurrent direct d'un importateur autorisé importe les produits en question. C'est la situation qui existe lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus à l'étranger. Selon un autre scénario, un distributeur non autorisé importe des produits en faisant concurrence au producteur national de ces produits (Inman 1003). C'est ce qui se passe lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus dans le pays d'importation ou qu'une entité nationale s'est vu accorder le droit de fabriquer les produits sous licence."

44. L'auteur indique également que les membres de l'OMC ont des opinions divergentes sur le système du marché gris. Les caractéristiques de ce système peuvent, selon le point de vue adopté, être soit bénéfiques, soit préjudiciables car les produits du marché gris peuvent

- présenter une valeur supérieure pour le consommateur;
- fournir un plus grand nombre de choix au consommateur;
- renforcer la concurrence entre les marques;
- limiter la concurrence entre les marques;

⁵⁶ Michael R Ryan "Gray Markets, Intellectual Property Rights, and Trade Agreements in the International Marketplace". www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/ryan-3003-2-T.pdf.

- affecter l'image de marque (du fait de la réduction des prestations fournies par les distributeurs du marché gris); ou
- ternir l'image (le produit tend à être perçu comme une marque "bon marché").

DEUXIEME PARTIE

MARCHANDISES DE MARQUE CONTREFAITES⁵⁷

2.1 LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

45. L'art. 61 de l'Accord sur les ADPIC énonce l'obligation principale, qui est celle de criminaliser la contrefaçon des marques :

"Les Membres prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale."

46. Comme on l'a vu, l'Accord fournit dans une note la définition suivante :

"l'expression 'marchandises de marque contrefaites' s'entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation."

47. On peut donner des prescriptions de l'art. 61 une interprétation selon laquelle tous les actes de contrefaçon commis délibérément et à une échelle commerciale doivent être criminalisés. Toutefois, la note introduit aussi certaines complications, dont il sera également question ici.

48. Ces dispositions énoncent des *prescriptions minimales*. Il convient de noter ce qui suit :

- Les marques et l'emballage des produits.
- Afin de pouvoir être protégée, la marque doit être "enregistrée".
- L'enregistrement doit être valable.
- La contrefaçon suppose une absence d'autorisation.
- La contrefaçon doit être délibérée.
- La contrefaçon doit être commise à une échelle commerciale.
- La marque apposée sur les marchandises portant atteinte aux droits doit être "identique à" la marque enregistrée ou ne pas pouvoir en être distinguée "dans ses aspects essentiels".

⁵⁷

Andreas Rahmatian "Trade Mark Infringement as a Criminal Offence" *Modern Law Review* 67 (4), 670–683; Paul R Paradise *Trademark Counterfeiting, Product Piracy, and the billion dollar threat to the U.S. Economy* (1999) Quorum Books.

49. Le dernier membre de phrase de la définition (“et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d’importation”), qui implique, de prime abord, que la contrefaçon ne s’applique qu’aux marchandises importées dans le pays où la marque est enregistrée, pourrait indiquer que la note n’a pas été conçue comme une limitation de l’art. 61. Tout ce que cela signifie, replacé dans son contexte, est que, dans le cas d’une importation, les droits du titulaire dans le pays d’importation sont les droits à considérer. Peu importe que les marchandises puissent avoir donné lieu à l’enregistrement valable d’une marque dans le pays d’origine.

50. Dans les sections qui suivent, on examine ces différents aspects de la définition donnée dans l’Accord sur les ADPIC tels qu’ils sont appliqués dans les différents pays.

2.2 MARCHANDISES OU SERVICES

51. La Convention de Paris n’énonce pas l’obligation de protéger les marques de services, mais l’Accord sur les ADPIC requiert la protection des marques de services en sus de celle des marques de produits. Toutefois, si l’on considère que la note est un élément décisif de l’obligation de criminalisation, il n’existe alors, en vertu de cet Accord, aucune obligation de criminaliser la contrefaçon de marques de services.

52. Cela ne veut pas dire que la contrefaçon des marques de services ne peut pas ou ne doit pas être criminalisée. Singapour, par exemple, le fait par le biais de la définition qu’elle donne d’une marque contrefaite, dans laquelle il est question d’une marque enregistrée utilisée pour les services⁵⁸. En revanche, il semble qu’un pays comme le Royaume-Uni ne criminalise pas la contrefaçon des marques de services, ou, à tout le moins, ne le fait pas dans la Loi sur les marques⁵⁹. Un troisième exemple est fourni par la Nouvelle-Zélande : elle ne semble pas, dans l’état actuel des choses, établir de distinction entre les deux types de marques et, par voie de conséquence, on peut considérer qu’elle englobe les marques de services⁶⁰. L’Afrique du Sud, en dépit du caractère très détaillé de sa Loi sur la contrefaçon des produits⁶¹, ne protège pas non plus les marques de services contre la contrefaçon.

⁵⁸ Article 3 (6) “Un signe est une ‘marque contrefaite’ par rapport à une marque enregistrée s’il a) est identique à la marque enregistrée ou lui ressemble au point de pouvoir être considéré comme une tromperie; et b) est utilisé pour des produits ou des marchandises i) sans l’accord exprès ou implicite (conditionnel ou autre) du titulaire de la marque enregistrée; et ii) pour faussement donner à croire que les produits ou services sont les produits authentiques ou les services effectifs du titulaire de la marque enregistrée ou du titulaire d’une licence d’exploitation de ladite marque.”

⁵⁹ Article 92.1) : “Toute personne commet une infraction si, en vue d’en retirer un profit pour elle-même ou pour autrui, ou dans l’intention de causer un préjudice à un tiers, et en l’absence de consentement du titulaire, a) elle appose sur les marchandises ou leur emballage un signe identique à une marque enregistrée ou de nature à être confondu avec la marque en question, ou b) elle vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue des produits qui portent un tel signe ou dont l’emballage porte un tel signe, ou c) elle a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, dans le cadre de l’exercice d’une activité, des produits de ce type en vue de l’accomplissement, par elle-même ou par un tiers, d’une action quelconque qui constituerait une infraction visée par le paragraphe b).”

⁶⁰ Article 120 : “1) Toute personne commet une infraction si, en vue d’en retirer un profit pour elle-même ou pour autrui, ou dans l’intention de causer un préjudice à qui que ce soit, contrefait une marque enregistrée. 2) Aux fins du paragraphe

1) http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=418638&hitsperheading=on&infobase=pal_statutes.nfo&jump=a2002-049%2fs.120-ss.1&softpage=DOC - JUMPDEST_a2002-049/s.120-ss.1,

53. Certains pays qui s'appuient sur des lois sur les désignations commerciales pour lutter contre la contrefaçon, comme Malte⁶² et la Malaisie, criminalisent l'utilisation de fausses désignations commerciales appliquées aux services en sus de celles qui sont appliquées aux marchandises. Leur législation relative aux marques ne contient pas de dispositions indépendantes en matière de contrefaçon⁶³. La Loi australienne, quant à elle, qui remonte à 1905, ne traite que des fausses désignations commerciales qui s'appliquent aux marchandises⁶⁴. Toutefois, elle traite en détail, dans sa Loi sur les marques de 1995, de la contrefaçon, y compris de la contrefaçon des marques de services⁶⁵.

[Suite de la note de la page précédente]

une personne contrefait une marque enregistrée si, sans l'accord du titulaire de ladite marque et en toute connaissance de cause, elle

a) fabrique un signe qui est identique ou analogue à la marque enregistrée de façon à pouvoir être considéré comme une tromperie;

b) falsifie une marque enregistrée authentique, que ce soit par modification, addition, effacement, suppression partielle, ou tout autre procédé."

⁶¹ Loi 37 de 1997.

⁶² Loi sur les désignations commerciales (chapitre 313), art. 3 :

"1) Toute personne qui, dans le cadre d'une activité commerciale,

"a) appose une fausse désignation commerciale sur des marchandises quelles qu'elles soient; ou

"b) fournit ou offre de fournir des marchandises quelles qu'elles soient auxquelles une fausse désignation commerciale est apposée,

"se rend coupable d'une infraction compte tenu des dispositions de la présente Loi.

"2) Les articles 4 à 8 de la présente Loi produiront leurs effets aux fins du présent article et aux fins de l'interprétation des expressions utilisées dans le présent article, en quelque partie de la présente Loi qu'elles puissent se rencontrer."

En vertu de l'art. 26, cette disposition s'applique également à une marque :

"Le fait qu'une désignation commerciale est une marque ou une partie d'une marque ne l'empêche pas d'être une fausse désignation commerciale lorsqu'elle est apposée sur des marchandises quelles qu'elle soient."

⁶³ Malte a adopté une Loi VIII de 2000 sur la propriété intellectuelle (mesures transfrontalières) distincte.

Loi sur les désignations commerciales de 1972, art. 3 :

"1) Toute personne qui, dans le cadre d'une activité commerciale,

"a) appose une fausse désignation commerciale sur des marchandises quelles qu'elles soient; ou

"b) fournit ou offre de fournir des marchandises quelles qu'elles soient auxquelles une fausse désignation commerciale est apposée,

"se rend coupable d'une infraction."

La Loi stipule à l'art. 9 que l'utilisation d'une marque enregistrée "peut" être assimilée à une fausse désignation commerciale : "Une désignation commerciale qui est une marque ou est contenue dans une marque au sens de toute loi écrite relative aux marques, ou constitue une partie d'une marque, peut être une fausse désignation commerciale lorsqu'elle est apposée sur des marchandises quelles qu'elles soient..."

⁶⁴ Loi (du Commonwealth) sur le commerce (désignations commerciales) de 1905, art. 3 :

Une "désignation commerciale", s'appliquant à des marchandises quelles qu'elles soient, s'entend de toute description, déclaration, indication ou suggestion, directe ou indirecte,

a) concernant la nature, le nombre, la quantité, la qualité, la pureté, la classe, l'utilisation, la mesure, le calibre, les

dimensions ou le poids des marchandises; ou

b) concernant le pays ou le lieu dans lequel les marchandises ont été fabriquées ou produites; ou

c) concernant le fabricant ou le producteur des marchandises ou la personne par laquelle elles ont été sélectionnées, emballées ou préparées à un autre titre en vue d'être mises sur le marché; ou

d) concernant le procédé de fabrication, de production, de sélection, d'emballage ou de préparation; ou

e) concernant le matériau ou les éléments dont les marchandises sont faites ou dont elles dérivent; ou

f) concernant les marchandises faisant l'objet d'un brevet, privilège ou droit d'auteur en vigueur;

[Suite de la note page suivante]

54. La contrefaçon des marques de services est moins susceptible de se produire que celle des marques de produits, mais aucune raison logique ne semble justifier un tel traitement distinct.

2.3 MARQUE ENREGISTREE

55. La deuxième prescription énoncée dans la définition de la “contrefaçon” figurant dans la note de l’Accord sur les ADPIC concerne le fait que la marque contrefaite doit avoir été “enregistrée” (dans son contexte, l’art. 61 doit contenir la même prescription). S’agissant des produits importés, cela signifie que l’enregistrement doit avoir eu lieu dans le pays dans lequel les produits sont importés. À défaut, il faut entendre le pays où la transaction interdite a lieu.

56. Le plus souvent, comme à Singapour, “toute personne qui contrefait une marque enregistrée” se rend coupable d’une infraction (art. 46.1)).

57. Les marques non enregistrées sont souvent protégées par des Lois sur les désignations commerciales. En Malaisie, par exemple, il n’est pas nécessaire qu’une fausse désignation commerciale se rapporte à une marque enregistrée car “une désignation commerciale est une indication, directe ou indirecte, et quel que soit le moyen utilisé,” du lieu ou de la date de fabrication, de production, de traitement ou de remise à neuf, ainsi que de la personne responsable de la fabrication, de la production, du traitement ou de la remise à neuf, ou d’autres faits, et notamment du précédent propriétaire ou de la précédente utilisation (art. 4)⁶⁶. D’un autre côté, et comme on l’a vu plus haut, la Loi dispose que :

“Une désignation commerciale qui est une marque ou contenue dans une marque au sens de toute loi écrite⁶⁷ relative aux marques, ou constitue une partie de ladite marque, peut être une fausse désignation commerciale lorsqu’elle est apposée sur des marchandises quelles qu’elles soient...”

[Suite de la note de la page précédente]

et inclut une déclaration en douane concernant les marchandises; et toute marque qui, selon les usages de la profession ou de notoriété publique, est habituellement considérée comme étant une indication des éléments susvisés est réputée être une désignation commerciale au sens de la présente Loi.

Une “fausse désignation commerciale” s’entend d’une désignation commerciale qui, du fait qu’elle contient un élément quel qu’il soit ou qu’un élément quel qu’il soit en soit exclu, est fausse ou de nature à tromper le public sous un rapport essentiel s’agissant des marchandises auxquelles elle est appliquée, et englobe toute modification d’une désignation commerciale, accomplie par voie d’addition, d’effacement ou toute autre voie, qui rend la désignation fausse ou de nature à tromper le public sous un rapport essentiel.

⁶⁵ Article 146 (1) :

“Toute personne se rend coupable d’une infraction si :

- a) elle appose abusivement une marque sur des produits dont elle fait ou fera le commerce ou qu’elle fournit ou fournira dans le cadre d’une activité commerciale; ou
- b) elle utilise abusivement une marque en ce qui concerne des produits *ou des services* dont elle fait ou fera le commerce ou qu’elle fournit ou fournira dans le cadre d’une activité commerciale, en sachant que la marque est enregistrée ou sans se soucier de vérifier si la marque est enregistrée ou non.”

⁶⁶ Voir également l’art. 16(1) :

“Lorsqu’une personne quelle qu’elle soit qui est le titulaire ou l’utilisateur enregistré d’une marque enregistrée au sens de toute loi écrite relative aux marques *ou qui est par ailleurs légalement admise au bénéfice de la protection d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’une autre marque ou de l’emballage ou de la présentation* en ce qui concerne tous produits ou services créés ou établis ...”

⁶⁷ Probablement par opposition aux règles de *common law*.

58. Aux termes d'une modification de la Loi sud-africaine sur les marques de marchandises, qui a été adoptée à la suite de la Loi sur les produits de contrefaçon, les produits protégés par des marques enregistrées sont expressément exclus du bénéfice de la protection contre les fausses désignations commerciales⁶⁸. Il en va de même des produits se rapportant à une marque notoire qui peut bénéficier d'une protection en vertu des dispositions de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

59. Cette anomalie apparente tient au fait que la Loi sud-africaine sur les produits de contrefaçon⁶⁹ ne s'applique pas seulement aux marques enregistrées, mais aussi aux marques notoires pouvant bénéficier de la protection de l'article 6*bis*. Ce dernier article (qui doit être lu en parallèle avec l'article 16(2) de l'Accord sur les ADPIC) a pour effet d'assurer la notoriété

- au propriétaire
- d'un établissement industriel ou commercial réel et efficace dans un autre pays
- et titulaire d'une marque non enregistrée (c'est-à-dire enregistré auprès de la juridiction locale)
- qui jouit d'une bonne renommée au sein de la juridiction locale en tant que marque appartenant à une entreprise implantée dans un autre pays.

60. On peut soutenir que la criminalisation de la contrefaçon des marques qui peuvent bénéficier de la protection de l'article 6*bis* est implicitement requise par l'Accord sur les ADPIC et que sa non-criminalisation est contraire à l'esprit de la disposition. Cela étant, il peut être particulièrement difficile de prouver dans le cadre d'une procédure pénale qu'une marque peut bénéficier de la protection dudit article.

61. Là encore, le Royaume-Uni adopte une approche un peu différente. En sus de la protection qui y est accordée aux marques enregistrées, la législation protège également les marques notoires au Royaume-Uni dès l'instant que l'utilisation du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte préjudice à ce caractère distinctif ou à cette renommée.

2.4 ENREGISTREMENT VALABLE

62. Étant donné qu'il est généralement admis que l'enregistrement d'une marque est valable, cette condition à remplir pour qu'il y ait contrefaçon implique généralement que l'accusé doit être en mesure de contester la validité de cet enregistrement comme moyen de défense contre l'accusation de contrefaçon.

63. Dans un grand nombre de cas, les lois examinées dans la présente étude ne requièrent pas un enregistrement "valable". Elles définissent la contrefaçon par rapport aux marques "enregistrées", impliquant de ce fait que dès l'instant qu'une marque figure sur un registre, il

⁶⁸ Loi sur les marques de marchandises 17 de 1941, art. 1 :
"Une 'désignation commerciale' s'entend de toute description, déclaration ou autre indication, directe ou indirecte ... concernant le nom du fabricant ou du producteur ... et inclut tout chiffre, mot ou marque qui, selon les usages de l'activité considérée, est couramment considérée comme étant une indication de l'un quelconque des faits susvisés, mais n'inclut pas une marque de fabrique ou de commerce."

⁶⁹ Loi 37 de 1997 art. 1 s. v. "droit de propriété intellectuelle".

est illicite de la contrefaire. Cette approche n'est pas sans mérite, car il serait erroné d'autoriser le copiage d'une marque enregistrée puisque, si celle-ci figure sur le registre, toute copie de contrefaçon ne peut que tromper le public. D'un autre côté, l'enregistrement d'une marque peut être "invalide" pour un certain nombre de raisons, dont certaines peuvent tenir à l'essence même de la marque ou porter atteinte à sa titularité. Par exemple, l'accusé peut avoir été le premier et véritable titulaire de la marque, mais, parce qu'il a omis d'en demander l'enregistrement dans les délais voulus, peut avoir laissé le requérant l'enregistrer le premier.

64. Le droit indien propose une solution⁷⁰. Si, en ce qui concerne une marque enregistrée, l'accusé fait valoir que son enregistrement est invalide, la procédure ci-après est engagée :

- Si le tribunal considère que l'utilisation de ce moyen de défense paraît fondé de prime abord, il suspend la procédure pour permettre à l'accusé de déposer auprès de la juridiction d'appel une demande de rectification du registre au motif que l'enregistrement est invalide.
- Si l'accusé prouve qu'il a déposé cette demande dans les délais prescrits, la procédure pénale est suspendue jusqu'à ce que la juridiction d'appel ait statué sur sa demande de rectification.
- Si l'accusé omet de présenter une demande de rectification du registre, le tribunal reprend l'examen de l'affaire en présumant que l'enregistrement est valable.

65. Dans les cas où, avant le dépôt d'une plainte, une demande de rectification du registre est pendante devant le tribunal, la procédure pénale est également suspendue jusqu'à ce que la juridiction d'appel ait statué sur la demande de rectification.

2.5 LA CONTREFAÇON SUPPOSE L'ABSENCE D'AUTORISATION

66. La prescription selon laquelle la marque enregistrée doit avoir été utilisée "sans l'accord de son titulaire" figure dans toutes les lois de lutte contre la contrefaçon. Cette prescription est logique et se passe de commentaires car il ne saurait y avoir atteinte à un droit avec l'accord de son titulaire.

67. Il s'ensuit que l'accusation doit prouver que les marchandises ne sont pas des marchandises originales et, partant, qu'elles n'émanent pas du titulaire de la marque ou de la personne qu'il a autorisée à exploiter celle-ci. Il s'ensuit que plus la contrefaçon est réussie, plus il devient difficile de prouver qu'il y a eu infraction. Comme le fait remarquer l'Association internationale pour les marques (INTA), la détection de la contrefaçon devient de plus en plus difficile car⁷¹ :

- elle est commise dans plusieurs pays;
- elle est commise dans un pays, mais une partie importante de sa préparation, de sa planification, de sa gestion ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;
- elle est commise dans un pays, mais peut impliquer un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plusieurs pays; ou
- elle est commise dans un pays, mais a des incidences importantes dans un autre pays."

⁷⁰ Loi sur les marques de 1999, art. 113.

⁷¹ "Improvements in the International Legal Framework for Criminal Sanctions against the Offense of Trademark Counterfeiting", 20 juin 2007. www.inta.org/index.

68. À cet égard, la partie poursuivante dépend entièrement des preuves fournies par le titulaire de la marque. Elle peut devoir faire procéder à de coûteuses analyses de laboratoire et faire déposer des experts. Les experts nécessaires peuvent ne pas être disponibles sur place, ce qui implique de les faire venir et de prévoir du temps supplémentaire pour organiser leur déplacement. On sait – et cela justifie le dépôt d’une plainte valide par les services douaniers et autres services chargés de l’application de la loi – qu’il arrive que les titulaires de droits n’offrent aucune assistance, en particulier dans les petits pays ou les pays dans lesquels le titulaire de droits n’est pas présent. Cet état de choses n’est pas fait pour inciter les services chargés de l’application de la loi à intervenir d’office.

69. À Singapour, la charge de la preuve en ce qui concerne l’accord du titulaire incombe à l’accusé (art. 46.2)), probablement selon le critère de la plus grande probabilité. Un tel renversement de la charge de la preuve n’est pas fréquent. Certains systèmes juridiques n’acceptent pas que la charge de la preuve puisse, au pénal, incomber à l’accusé. Le renversement peut avoir son utilité, mais il ne devrait généralement pas être difficile à l’accusation de prouver cet élément de l’infraction.

70. Cette prescription implique également que la marque contrefaite doit au moins avoir été utilisée en rapport avec le type de marchandises et de services au titre desquels la marque protégée a été enregistrée ou en rapport avec les marchandises ou services de l’accusé. En d’autres termes, il ne saurait y avoir de contrefaçon sans qu’il y ait aussi atteinte primaire à la marque.

71. L’usage d’une marque contrefaite sur des marchandises apparentées est un grave problème économique. Mais l’on peut se demander si la prescription de l’Accord sur les ADPIC s’étend à l’usage d’une marque contrefaite “pour des biens ou services qui sont à ce point similaires aux biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée qu’un tel usage entraîne un risque de tromperie ou de confusion”⁷². Tout dépend de la question de savoir si l’art. 61 est un élément décisif de la question de savoir si la définition des “marchandises de contrefaçon” doit être retenue.

72. L’usage d’une marque contrefaite sur des produits sans rapport avec ceux auxquels s’applique la marque authentique est également un grave problème. Dans le langage courant, cela serait considéré comme un cas d’affaiblissement d’une marque. Le fait – indéniable – que l’Accord sur les ADPIC ne traite pas de l’affaiblissement des marques dans le cadre de la définition des “marchandises de contrefaçon” ne veut pas dire que cette question ne puisse pas l’être par l’art. 61 ou que la législation nationale doive s’en désintéresser. Certains pays européens ont d’ailleurs entrepris de légiférer dans ce domaine.

2.6 L’ACTE DE CONTREFAÇON DOIT ETRE DELIBERE

73. La contrefaçon suppose au minimum un acte délibéré. Toutefois, les parlements ont choisi de traiter du “dol général “ (intention délictueuse) selon des modalités différentes.

⁷² En se basant sur la définition de l’atteinte prévue dans la loi sud-africaine (art. 34), qui s’appuie sur la disposition de l’art. 16.1 de l’Accord sur les ADPIC :

“Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage dans le cadre d’une activité commerciale de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques *ou similaires* à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.”

74. La définition adoptée par le Parlement européen est la suivante⁷³ :

“l’atteinte intentionnellement portée à un droit de propriété intellectuelle’ s’entend d’une atteinte délibérée et consciente du droit en cause aux fins d’obtenir un avantage économique à une échelle commerciale”.

75. Au Royaume-Uni (et dans des pays tels que la Jamaïque et la Barbade), une personne commet une infraction si elle se rend coupable de contrefaçon “en vue d’en retirer un profit pour elle-même ou pour un tiers, ou dans l’intention de causer un préjudice à autrui”. Toutefois, la personne accusée peut se prévaloir du fait qu’elle avait des raisons plausibles de croire que la façon dont le signe a été ou devait être utilisé ne constituait pas une atteinte à la marque enregistrée. Il s’ensuit que l’accusation doit prouver l’intention de retirer un profit ou de causer un préjudice, mais que l’accusé doit donner des raisons plausibles de croire qu’il n’avait pas d’intentions délictueuses⁷⁴. Cela dit, l’absence d’intention de commettre un acte de contrefaçon n’est pas un moyen de défense.

76. La position de la Nouvelle-Zélande dépend de la nature de l’acte de contrefaçon. Dans le cas de la contrefaçon ‘effective’, il appartient à l’accusation de prouver l’intention d’obtenir un profit ou de causer un préjudice⁷⁵. En outre, l’accusé doit avoir sciemment fabriqué le signe identique ou prêtant à confusion. Dans le cas de l’apposition d’une fausse marque sur les produits ou de l’importation de produits de contrefaçon, l’accusation doit prouver que l’accusé avait une connaissance effective de sa culpabilité. Il importe de signaler que l’accusé n’est pas tenu de collaborer avec l’accusation ni censé le faire. Les mêmes dispositions s’appliquent à l’importation, à la vente ou à la possession de produits de contrefaçon : l’accusé doit avoir su que la marque “enregistrée” avait été abusivement apposée.

77. La position de la Nouvelle-Zélande est très différente de celle de Singapour. Il vaut la peine de citer l’article correspondant (art. 49) de la loi singapourienne :

“Toute personne qui

- a) importe à Singapour aux fins d’opérations commerciales ou de transformation;
- b) vend, offre à la vente ou présente en vue de la vente; ou
- c) a en sa possession aux fins d’opérations commerciales ou de transformation, des marchandises quelles qu’elles soient auxquelles une marque enregistrée est abusivement apposée se rend coupable d’une infraction à moins qu’elle ne prouve
 - i) qu’après avoir pris toutes les précautions raisonnables contre la commission de l’une des infractions visées au présent article, elle n’avait, au moment de la commission de l’infraction présumée, aucune raison de mettre en doute l’authenticité de la marque et qu’à la demande ou au nom de l’accusation, elle a fourni toutes les informations en sa possession au sujet des personnes dont elle avait obtenu lesdites marchandises; ou
 - ii) qu’elle avait agi en toute innocence...”

⁷³ Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, avril 2007.

⁷⁴ R c. Johnstone [2003] FSR 230 (HL) paragraphe 46.

⁷⁵ Loi sur les marques de 2002, article 120.1).

78. Dit simplement, cela signifie que l'importation de marchandises de contrefaçon n'est punissable que si l'accusé ne peut pas prouver qu'il n'avait pas d'intentions délictueuses.

79. Le droit malaisien n'est pas très différent, sans toutefois être aussi strict. Il dispose de ce qui suit⁷⁶ :

“Dans toute procédure engagée pour une infraction visée par la présente Loi, l'accusé pourra, sous réserve du paragraphe 2), se disculper en établissant

a) que la commission de l'infraction a été due à une erreur de sa part ou au fait qu'il s'est fondé sur les informations qui lui avaient été fournies, ou à l'acte ou à l'omission d'un tiers, à un accident ou à une autre cause indépendante de sa volonté; et

b) qu'il a pris toutes les précautions raisonnables et fait preuve de toute la diligence nécessaire pour éviter la commission d'une telle infraction par lui-même ou par toute personne se trouvant sous sa direction ...”

80. Les personnes morales ne peuvent pas utiliser ce moyen de défense⁷⁷ et, en tout état de cause, un accusé ne peut se prévaloir de ce moyen qu'après notification de son intention de le faire.

81. À la Barbade, toute atteinte à une marque constitue une infraction dès l'instant qu'elle est commise en toute connaissance de cause⁷⁸. Parallèlement, la contrefaçon est qualifiée d'infraction pénale dans une autre disposition, et cette infraction est passible de peines différentes⁷⁹.

82. Le droit sud-africain adopte en un certain sens une position intermédiaire. Après avoir défini les actes de contrefaçon, la Loi sur les marchandises de contrefaçon dispose de ce qui suit (art. 2.2) :

⁷⁶ Loi sur les désignations commerciales de 1972, art. 24.

⁷⁷ L'Inde a une disposition spéciale concernant les personnes morales (art. 114) :

“1) Si la personne ayant commis une infraction visée par la présente Loi est une entreprise, l'entreprise et toute personne y exerçant des responsabilités ou responsable devant elle aux fins de la conduite de ses activités commerciales au moment de la commission de l'infraction sera réputée coupable de l'infraction et pourra faire l'objet de poursuites pénales et être punie en conséquence, étant bien entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne pourra rendre ladite personne passible d'une peine quelle qu'elle soit si elle prouve que l'infraction a été commise à son insu ou qu'elle a fait preuve de toute la diligence nécessaire pour prévenir la commission d'une telle infraction.

“2) Nonobstant toute disposition du paragraphe 1), lorsqu'une infraction visée par la présente Loi a été commise par une entreprise et qu'il est établi qu'elle l'a été avec l'accord ou la connivence d'un directeur, d'un administrateur, d'un secrétaire ou d'un autre employé de l'entreprise quel qu'il soit ou que sa commission est imputable à une négligence quelle qu'elle soit de la part de l'une quelconque de ces personnes, cette dernière sera également réputée coupable de ladite infraction et pourra faire l'objet de poursuites pénales et être punie en conséquence.

Aux fins du présent article, a) “entreprise” s'entend de toute personne morale et peut être une société ou toute autre association de personnes; et b) “directeur”, dans le cas d'une société, s'entend de tout associé de ladite société.”

⁷⁸ Loi sur les marques 56 de 1981, art. 49 :

“Nul ne portera sciemment atteinte à un droit quelconque octroyé à toute autre personne en vertu de la présente Loi.”

⁷⁹ Article 50A.

“Une personne qui se livre à un acte ou des agissements interdits ..., se rend coupable d’une infraction si

a) au moment de l’acte ou des agissements en question, elle savait ou avait des raisons de soupçonner que les marchandises auxquelles l’acte ou les agissements se rapportent étaient des marchandises de contrefaçon; ou

b) elle a omis de prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter tout acte ou tous agissements du type prévu au paragraphe 1) et se rapportant aux marchandises de contrefaçon en question.”

83. La raison pour laquelle la charge de la preuve n’incombe pas à l’accusé et celui-ci n’est pas censé collaborer avec l’accusation est liée au fait que la Constitution sud-africaine n’autorise pas, d’une façon générale, le renversement de la charge de la preuve au pénal, même si une disposition telle que la suivante serait conforme à la Constitution :

“Sauf preuve du contraire pouvant susciter un doute raisonnable, la preuve d’un tel acte est une preuve suffisante de l’absence de raison valable.”

84. En Australie, l’accusé doit avoir agi en connaissance de cause ou par imprudence.

2.7 L’ACTE DE CONTREFAÇON DOIT ETRE COMMIS A UNE ECHELLE COMMERCIALE

85. Les actes privés de contrefaçon ne doivent pas être qualifiés d’infractions pénales. En tout état de cause, ces actes ont très peu de chances d’être commis car on ne voit pas pour quelle raison logique une personne contreferait une marque sans avoir l’intention d’en retirer un profit ou un avantage commercial. À cet égard, il existe une réelle différence pratique entre la contrefaçon et le piratage.

86. On retrouve cette prescription dans la définition des actes interdits de contrefaçon. Voici la définition utilisée dans la directive adoptée par le Parlement européen⁸⁰ :

“l’‘atteinte commise à une échelle commerciale’ s’entend de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise en vue d’obtenir un avantage commercial; ne sont donc pas visés les actes accomplis par des utilisateurs privés à des fins personnelles et non lucratives”.

87. Quelques pays qualifient d’infraction pénale l’importation ou la possession de marchandises de contrefaçon à des fins privées. Cette tendance (si c’en est une) n’a pas été observée dans les pays de *common law* examinés aux fins de la présente étude. La législation sud-africaine (comme celle d’autres pays) constitue un exemple de l’extrême inverse : elle autorise la contrefaçon et l’importation et l’exportation de marchandises de contrefaçon à des fins privées.

88. En revanche, cette législation n’exige pas que l’acte de contrefaçon soit commis à une échelle commerciale. Elle énumère un certain nombre d’actes, définis pour la plupart sous l’angle de leur accomplissement dans le cadre d’une activité commerciale. En voici la liste (qui s’applique aussi au piratage) :

⁸⁰ Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, avril 2007.

- a en sa possession ou sous son contrôle dans le cadre d'une activité commerciale aux fins de faire le commerce de marchandises de contrefaçon;
- fabrique ou produit "à l'exception d'usages privés";
- vend, loue, troque ou échange, ou offre ou présente à ces fins;
- expose en publicaux fins de commercialisation;
- distribue aux fins de commercialisation;
- distribue à une échelle telle que le titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné subit un préjudice;
- importe dans le pays ou fait transiter par le pays;
- exporte du pays ou en faisant transiter par le pays, sauf si les marchandises ainsi importées ou exportées sont destinées à l'"usage privé" de l'importateur ou de l'exportateur;
- se dessaisit d'une autre manière quelle qu'elle soit dans le cadre d'une activité commerciale.

89. C'est là une liste assez complète. Par ailleurs, d'autres pays de *common law* interdisent en général :

- l'apposition de marques contrefaites;
- les opérations commerciales ("vend ou donne en location, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue") concernant des marchandises de contrefaçon;
- la possession, la garde ou le contrôle dans le cadre d'une activité commerciale de marchandises de ce type quelles qu'elles soient;
- la production ou la possession de matériel publicitaire ou d'emballage;
- l'importation et l'exportation.

2.8 LA MARQUE OU L'EMBALLAGE DE CONTREFAÇON DOIT ETRE "IDENTIQUE A" LA MARQUE ENREGISTREE OU NE PAS POUVOIR EN ETRE DISTINGUE DANS "SES ASPECTS ESSENTIELS"

90. Cette prescription contenue dans la définition des marchandises de contrefaçon établit une distinction entre la contrefaçon et l'atteinte aux marques *simpliciter*, ce qui est clairement confirmé par le libellé de la Loi singapourienne sur les marques. L'atteinte à une marque peut constituer une contrefaçon, mais pas nécessairement. Inversement, la contrefaçon est *ipso facto* une atteinte à une marque.

"Les affaires de contrefaçon mettent en scène un contrefacteur qui tente de reproduire – et de remplacer – les produits (et non pas simplement la marque) du titulaire de la marque. ... Ces affaires ont ceci de remarquable qu'elles sont judiciairement très simples : elles ne suscitent pas de graves litiges sur les limites des droits du titulaire de la marque. En reproduisant les produits et les marques, les contrefacteurs adoptent une ligne de conduite qui relève manifestement de la catégorie des comportements que le titulaire d'une marque est en droit de prévenir."⁸¹

⁸¹ Jason Bosland, Kimberlee Weatherall et Paul Jensen "Trade mark and counterfeit litigation in Australia". www.law.unimelb.edu.au/ipria/publications/workingpapers.html.

91. On a pu dire que les auteurs d'atteintes à une marque "ordinaires" essaient de rester relativement proches de la marque originale afin de déconcerter les consommateurs, tout en s'efforçant en même temps d'introduire suffisamment de différences pour déconcerter le tribunal. Les contrefacteurs, eux n'ont aucun scrupule à déconcerter le tribunal et les consommateurs.

92. Il s'ensuit qu'une marque est contrefaite si elle est soit

- identique à la marque enregistrée,
- soit impossible à distinguer dans ses aspects essentiels de la marque enregistrée.

93. La loi britannique, pour ne citer qu'elle, est libellée d'une façon très voisine en parlant d'un "signe identique à une marque enregistrée ou pouvant être confondu avec une marque enregistrée". La Loi singapourienne est similaire, mais a une portée plus large en parlant d'"un signe identique à une marque enregistrée ou lui ressemblant tellement qu'il vise à tromper (*calculated to deceive*)", ou de la falsification d'une marque enregistrée authentique (dans les pays de *common law*, l'expression "visant à tromper" a un sens invariable. Elle signifie "de nature à tromper (*likely to deceive*)", ce qui est l'expression utilisée par la législation néo-zélandaise).

94. La Loi sud-africaine a un critère qui est différent, au moins sur le plan formel. Elle parle de l'objet du droit de propriété intellectuelle (ce qui impliquerait une identité réelle) ou une imitation apparente visant à déconcerter ou à passer pour être le produit protégé du titulaire de droit.

95. La législation malaisienne n'assimile à la contrefaçon que l'usage d'une marque en tant que tel, ce qui s'explique par le fait que la contrefaçon est définie du point de vue d'une fausse désignation commerciale. Chose intéressante, il est possible d'obtenir une ordonnance de désignation commerciale dans le cas d'une atteinte à une marque. En vertu de l'art. 16, le tribunal de grande instance peut, à la demande du titulaire ou de l'utilisateur enregistré d'une marque enregistrée relative à des produits ou des services quels qu'ils soient, déclarer, si les droits que la personne en question a sur ladite marque font l'objet d'une atteinte dans le cadre d'une activité commerciale, que ce fait est assimilable à une fausse désignation commerciale. Dans la suite de la procédure, cette ordonnance est une preuve concluante d'une fausse désignation commerciale. La durée de validité de cette ordonnance est de cinq ans⁸².

96. Il découle du fait que la contrefaçon est de par sa nature même une atteinte à une marque que l'accusé doit avoir utilisé la marque contrefaite comme un certificat d'origine, c'est-à-dire pour indiquer un lien, dans le cadre d'une activité commerciale, entre les produits (ou, le cas échéant, les services) et le titulaire de la marque. Un usage descriptif n'est pas un usage constitutif d'une atteinte, en tout cas pas au Royaume-Uni⁸³ ni en Afrique du Sud⁸⁴ ni, probablement, en vertu des principes de l'UE.

⁸² *Johnson & Johnson* ([1993] 3 MLJ 122) a considéré qu'une ordonnance de désignation commerciale n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une marque identique à la marque enregistrée. Il s'ensuit que le gouvernement pourrait et doit faire appliquer la Loi dans les affaires de marques identiques et d'imitations, sans que le titulaire de la marque ait à obtenir une ordonnance de désignation commerciale.

⁸³ *R c. Johnstone* [2003] FSR 230 (HL).

⁸⁴ *Verimark (Pty) Ltd c. BMW AG* [2007] SCA 53 (RSA).

2.9 ÉTUDE COMPARATIVE DES LEGISLATIONS

97. Il est utile, à titre de comparaison, d'examiner les éléments de la contrefaçon en droit américain⁸⁵. Pour établir une infraction pénale au regard du §2320 du titre 18 du Code des États Unis, le ministère public doit prouver l'existence des éléments ci-après (présentés avec leurs subdivisions par souci de clarté) :

- L'accusé a fait ou tenté de faire délibérément le commerce de marchandises ou de services, ou d'étiquettes, de documentation, d'emballages ou de présentation de biens ou de services;
- L'accusé a fait usage d'une marque de contrefaçon en ce qui concerne ces biens ou services, ou une marque de contrefaçon a été apposée sur les étiquettes, la documentation ou l'emballage ou la présentation de ces biens ou services;
 - La marque de contrefaçon n'était pas authentique;
 - La marque de contrefaçon était identique à une marque authentique dont une autre personne était le titulaire ou ne pouvait pas être distinguée de cette dernière marque;
 - La marque authentique était enregistrée;
 - La marque authentique avait été utilisée par le titulaire de la marque ou la personne qui avait obtenu le droit d'en faire usage;
 - La marque de contrefaçon a été "apposée (sur les biens ou services) ou utilisée à l'égard" des biens ou services, ou a été "apposée sur (les étiquettes, la documentation ou l'emballage) ou consist[ait] en" des étiquettes, une documentation ou un emballage" de quelquetype ou nature que ce soit";
 - La marque de contrefaçon a été utilisée "à l'égard" du type de marchandises ou de services pour lesquels la marque protégée était enregistrée, ou les étiquettes, la documentation ou l'emballage de contrefaçon étaient "conçus ou commercialisés pour être apposés (sur les biens ou services) ou utilisés à l'égard des biens ou services pour lesquels la marque [était] enregistrée, ou étaient destinés à un autre titre à être ainsi apposés ou utilisés";
 - La marque de contrefaçon a été utilisée d'une manière "propre à déconcerter, à induire en erreur ou à tromper"; et
- L'accusé a fait usage de la marque en connaissance de cause et savait qu'il s'agissait d'une marque de contrefaçon.

⁸⁵ Cette section est reprise de "Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320", document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l'Internet : www.cybersafe.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/03ipma.pdf.

TROISIEME PARTIE

MARCHANDISES PIRATES PORTANT ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

3.1 LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

98. L'art. 61 de l'Accord sur les ADPIC prescrit notamment ce qui suit :

“Les Membres prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale.”

Comme on l'a indiqué, l'Accord donne une définition des “marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur”. Cette expression s'entend de

“toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation.”

Les avis divergent quelque peu quant à la question de savoir si le “piratage portant atteinte à un droit d'auteur” visé par l'art. 61 est limité aux actes intéressant des “marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur” dont il est question dans la définition susvisée des “marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur” (la responsabilité pénale se trouvant de ce fait limitée aux actes de reproduction au sens de cette dernière disposition) ou non. Quoiqu'il en soit, la présente étude ne se propose pas d'interpréter l'Accord sur les ADPIC. L'analyse qui va suivre sera donc focalisée sur les prescriptions explicites de l'art. 61, à savoir le caractère délibéré et l'échelle commerciale, mais abordera également les prescriptions qui en découlent implicitement.

Les *prescriptions minimales* de l'art. 61 sont donc les suivantes :

- Il doit y avoir un acte de piratage portant atteinte à un droit d'auteur.
- L'acte de piratage en question doit être délibéré.
- L'acte de piratage en question doit être commis à une échelle commerciale.

3.2 LE LIEN ENTRE L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR ET LE PIRATAGE

99. L'atteinte au droit d'auteur est foncièrement un délit civil⁸⁶. Toutes les atteintes au droit d'auteur ne sont pas qualifiées d'infraction pénale et l'atteinte au droit d'auteur n'est pas en soi un acte de piratage. En revanche, il ne peut y avoir de piratage sans atteinte au droit d'auteur. Il s'ensuit qu'avant qu'il y ait piratage portant atteinte à un droit d'auteur, il doit y avoir une atteinte au droit d'auteur. C'est la raison pour laquelle on indique brièvement les conditions à réunir pour qu'il y ait atteinte au droit d'auteur.

⁸⁶ Dans le passé, la Loi d'Anne comportait une disposition selon laquelle un informateur avait le droit de toucher un penny par feuille pour les copies portant atteinte aux droits, la moitié revenant à la Couronne.

3.3 QUE PROTEGE LE DROIT D'AUTEUR?

100. La présente étude ne concerne pas les règles de fond du droit d'auteur et ne porte pas sur l'étendue de la protection au titre du droit d'auteur. Ce sont là des questions qui relèvent de la législation nationale qui, en vertu d'obligations contractuelles, doit respecter les dispositions de la Convention de Berne et, dans le cas des membres de l'OMC, les dispositions de l'Accord sur les ADPIC⁸⁷. Certaines œuvres sont, pour des raisons tenant à la technologie, davantage exposées au piratage : ce sont (en langage non technique) les œuvres imprimées ou diffusées sur l'Internet (photocopie ou diffusion électronique), des enregistrements sonores (CD), des films (DVD), des logiciels, des compilations de données et des émissions⁸⁸.

3.4 LA DEFINITION DU DROIT D'AUTEUR DANS LES LOIS SUR LE DROIT D'AUTEUR

101. Le terme anglais "copyright" est inapproprié car le droit en cause est en fait un droit d'auteur, fait dont tient compte la terminologie en usage dans les systèmes autres que ceux se réclamant de la *common law*. En dehors de cette différence d'ordre terminologique, on relève une tendance à définir différemment ce droit.

102. La *common law* définit traditionnellement ce droit pour l'essentiel dans les mêmes termes en s'inspirant largement des dispositions de la Convention de Berne et de l'Accord sur les ADPIC. L'énoncé de ces dispositions ne présenterait donc guère d'utilité aux fins de la présente étude, d'autant plus que l'impact du piratage se fait principalement sentir dans les secteurs couramment protégés.

3.5 EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR

103. La nécessité d'établir l'existence du droit d'auteur est indissociable, au civil comme au pénal, de toute affaire d'atteinte au droit d'auteur. Le droit d'auteur étant un sujet technique, il convient d'accorder une attention particulière à ces aspects.

104. Le plus souvent, l'existence du droit d'auteur n'est pas une question litigieuse dans le cadre de la procédure engagée pour fait de piratage et il est peu probable qu'un accusé la conteste. On s'est toutefois aperçu que, dans certains pays, des accusés contestent bel et bien l'existence d'un droit d'auteur, que ce soit pour des raisons tactiques ou du fait de la sévérité de la peine prévue en cas de condamnation. Ils espèrent, en adoptant cette approche, que les titulaires des droits et l'accusation se désintéresseront de l'affaire et que celle-ci sera classée, ou que l'accusation ne sera pas en mesure d'établir tous les éléments de l'infraction. Cette tactique de défense a été présentée comme étant la cause de la lenteur à statuer et des faibles taux de condamnation dans certains pays.

⁸⁷ Les questions concernant les obligations allant au-delà des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC se situent également en dehors du champ de la présente étude. Note sur le commerce de Carsten Fink, économiste principal à l'Institut de la Banque mondiale, et de Patrick Reichenmiller, consultant auprès de la Banque mondiale, 7 février 2005.
siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/TradeNote5.pdf.

⁸⁸ La protection des organismes de radiodiffusion est, avec celle des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, déjà prévue par la Convention de Rome.

105. Si ces difficultés surgissent, il peut être plus utile de poursuivre l'auteur d'une atteinte aux droits au titre des dispositions régissant la contrefaçon (on peut du moins envisager cette solution) car, le plus souvent, les marchandises portant atteinte au droit d'auteur sont vendues sous une marque et les marchandises pirates portent donc une marque de contrefaçon.

106. Les dispositions relatives à l'existence du droit d'auteur des lois régissant le droit d'auteur des pays de *common law* sont très voisines, sinon identiques. Elles ne diffèrent entre elles qu'en ce qui concerne la preuve de cette existence.

107. Les prescriptions relatives à l'existence du droit d'auteur sont les suivantes : il doit s'agir d'une œuvre protégée; l'œuvre doit être originale; elle doit être fixée sur un support ; le droit d'auteur doit avoir été conféré parce que l'auteur était une personne qualifiée ou parce qu'il avait publié l'œuvre en premier dans le pays concerné ou dans un pays conventionnel⁸⁹.

3.6 PREUVE DE L'EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR

108. L'établissement de l'existence du droit d'auteur pouvant s'avérer délicat, la majorité des parlements ont cherché à remédier au problème. Il existe trois modèles, qui ne s'excluent toutefois pas mutuellement : l'enregistrement (notification), les preuves sous serment et les présomptions.

109. La façon la plus efficace est de prévoir l'enregistrement du droit d'auteur. L'enregistrement n'est pas – ou sans doute pas – une condition de l'existence d'un droit d'auteur, mais elle peut fournir un commencement de preuve de cette existence. Les États-Unis d'Amérique, où l'enregistrement était naguère requis pour établir l'existence, autorisent l'enregistrement, qui concourt à la réalisation du but mentionné car un certificat d'enregistrement

“établi dans un délai de cinq ans suivant la date de la première publication de l'œuvre constitue un commencement de preuve de la validité du droit d'auteur.”⁹⁰

110. La législation sud-africaine prévoit également, dans une loi distincte⁹¹, l'enregistrement du droit d'auteur, mais uniquement en ce qui concerne les films cinématographiques (selon la définition énoncée dans la Loi sur le droit d'auteur)⁹². L'enregistrement a pour but d'aider à prouver, tant au civil qu'au pénal, l'existence du droit d'auteur :

⁸⁹ Voir annexe 2.

⁹⁰ “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320”, document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l'Internet : www.cybercrime.gov/18usc2320.htm : “Une fois que le certificat d'enregistrement est présenté par le ministère public et que le tribunal en a accepté l'authenticité, il incombe à l'accusé de prouver que le droit d'auteur n'est pas valable ou que l'enregistrement a été obtenu par un moyen frauduleux, ... après quoi le procureur peut répliquer en produisant la preuve que le certificat est authentique, que l'enregistrement a été obtenu par un moyen approprié ou que le droit d'auteur est valide à un autre titre. Si l'œuvre a été enregistrée plus de cinq ans après sa première publication, la force probante du certificat est laissée à l'appréciation du tribunal.”

⁹¹ Loi sur l'enregistrement du droit d'auteur sur les films cinématographiques, 1977.

⁹² La définition a déjà été indiquée.

“Dans toutes les affaires civiles et pénales relatives au droit d’auteur sur des films cinématographiques ..., le fait qu’une personne soit enregistrée en tant que titulaire ou preneur sous licence du droit d’auteur sur un film cinématographique est un commencement de preuve de la validité de l’enregistrement initial de ce droit d’auteur et de toutes les cessions et transmissions de ce droit.”

111. Les considérations d’ordre bureaucratiques mises à part, il semble n’y avoir aucune raison de limiter l’enregistrement aux films et de ne pas étendre le champ d’application de cette disposition à toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur et, en particulier, les plus vulnérables d’entre elles, telles que les enregistrements sonores et les logiciels. Fait important, la Loi prévoit un processus transparent d’enregistrement : la demande doit être annoncée et peut donner lieu à des objections. Par ailleurs, l’enregistrement peut être annulé sur demande⁹³.

112. D’autres systèmes prévoient l’utilisation des preuves sous serment. La législation néo-zélandaise stipule simplement qu’il est possible de présenter au tribunal une déclaration écrite sous serment en tant que preuve de l’existence et de la titularité d’un droit d’auteur. Toutefois, une partie à la procédure peut demander au tribunal de requérir la présence à l’audience, aux fins de contre-interrogatoire, d’une personne dont les preuves ont été présentées par voie de déclaration écrite sous serment.

113. En vertu de la loi australienne⁹⁴, les preuves sous serment peuvent établir ce qui suit :

- à un moment donné, le droit d’auteur existait sur l’œuvre ou autre objet protégé auquel la procédure se rapporte;
- à un moment donné, le droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet protégé était détenu par une personne déterminée ou concédé à titre exclusif à une personne déterminée;
- à un moment donné, le droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet protégé n’était pas détenu par une personne déterminée ni concédé à titre exclusif à une personne déterminée;
- un acte déterminé a été accompli sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou autre objet protégé ou de son preneur de licence exclusive.

114. L’accusé a le droit de demander “de bonne foi” (prescription qui ne figure pas dans la législation néo-zélandaise) le contre-interrogatoire de la personne ayant déposé par écrit. Si cela lui est accordé, la déclaration écrite ne peut être utilisée que si la personne l’ayant rédigée comparait aux fins de contre-interrogatoire ou si le tribunal juge opportun d’en autoriser l’utilisation sans citer à comparaître la personne ayant déposé par écrit.

⁹³ La législation de la région administrative spéciale de Hong Kong autorise l’établissement par voie réglementaire d’un registre du droit d’auteur, mais l’auteur de la présente étude ne sait pas si l’enregistrement prévoit une déclaration écrite sous serment, encore que cette déclaration n’ait pas besoin d’être aussi développée que selon d’autres modalités.

⁹⁴ Et aussi de la loi singapourienne (article 131).

115. La législation applicable dans la région administrative spéciale de Hong Kong est probablement la plus détaillée et la plus spécifique. Elle autorise la présentation d'une déclaration écrite censée avoir été rédigée par le propriétaire d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou en son nom et qui indique

- la date et le lieu de fabrication ou de première publication de l'œuvre;
- le nom, l'adresse et le permis de séjour de l'auteur de l'œuvre;
- le nom du propriétaire de l'œuvre;
- l'existence d'un droit d'auteur sur l'œuvre; et
- le fait que l'œuvre produite à l'appui de la déclaration est une copie authentique de l'œuvre.

116. Sauf preuve contraire, les informations figurant dans la déclaration sont présumées véridiques et la déclaration est présumée avoir été rédigée et authentifiée dans les règles. La déclaration doit être présentée avant l'audience à l'accusé, qui peut, toujours avant l'audience, demander au tribunal de faire comparaître son auteur. Ce dernier doit déposer oralement à l'audience si le tribunal considère que l'existence ou la titularité du droit d'auteur est "véritablement" litigieuse⁹⁵.

117. Enfin, certaines présomptions sont applicables. La Convention de Berne (art. 15) en énonce déjà quelques-unes. La paternité d'une œuvre est établie si le nom de l'auteur est indiqué sur l'œuvre en la manière usitée, même si ce nom est un pseudonyme (dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité). La personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur l'œuvre cinématographique en la manière usitée est présumée être l'auteur de ladite œuvre. Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.

118. Les lois nationales (comme la Loi australienne sur le droit d'auteur, art. 132A) vont généralement plus loin. Cette disposition s'applique aux procédures pénales et prévoit, par exemple, que si une copie de l'œuvre ou l'emballage ou le contenant dans lequel la copie est emballée ou contenue porte une étiquette ou marque indiquant

- l'année et le lieu de la première publication ou de la production de l'œuvre, cette année et ce lieu sont présumés être ceux qui sont indiqués sur l'étiquette ou la marque en question,
- qu'une personne était titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre à un moment déterminé, cette personne est présumée avoir été le titulaire du droit d'auteur au moment considéré,

sauf preuve contraire.

119. Il existe d'autres présomptions analogues, mais il devrait suffire de mentionner celles qui s'appliquent aux logiciels pour avoir une idée de leur nature. Si des articles matérialisant un logiciel ont été fournis (par la vente ou un autre moyen) au public et si, à ce moment-là, ces articles ou leurs contenants portaient une étiquette ou une autre marque se composant du

⁹⁵ Les autres dispositions détaillées sont sans rapport avec l'objet de la présente étude.

symbole © et de la mention d'une certaine année et du nom d'une personne, le logiciel est présumé être une œuvre originale et avoir été publié pour la première fois cette année-là, et la personne est présumée avoir été le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel lorsque et à l'endroit où l'étiquette ou la marque a été apposée sur les articles, objets ou contenants.

120. Toutes les présomptions relatives au droit d'auteur ne s'appliquent pas nécessairement aux affaires pénales.

3.7 L'ACTE DE PIRATAGE DOIT CONSTITUER UNE ATTEINTE A UN DROIT D'AUTEUR

121. Toute personne qui porte atteinte à l'un quelconque des droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur porte atteinte au droit d'auteur⁹⁶. Il existe dans ce domaine deux principaux types d'actes illicites qui entraînent une responsabilité civile⁹⁷.

122. Le premier type relève de ce que l'on appelle l'atteinte directe. Une personne porte atteinte au droit d'auteur sur une œuvre si, sans être le titulaire du droit d'auteur et sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, elle accomplit dans le ressort considéré un acte découlant du droit d'auteur quelconque ou autorise l'accomplissement dudit acte. La responsabilité est absolue et l'accusation n'a pas à prouver que l'accusé avait une connaissance effective de sa culpabilité.

123. Le second type relève de l'atteinte indirecte. La responsabilité civile est entraînée par le fait que l'accusé savait ou était réputé savoir que l'article avait été fabriqué sans le consentement du titulaire du droit d'auteur. C'est le cas de l'importation de marchandises pirates à des fins commerciales⁹⁸ ou du commerce de marchandises pirates⁹⁹.

⁹⁶ Titre 17 du Code des États-Unis, par. 501.

⁹⁷ Cf. Loi sud-africaine sur le droit d'auteur 98 de 1978, art. 23.

⁹⁸ P. ex., Singapour, art. 32.1 :

“Une personne porte atteinte au droit d'auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique si, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, elle importe un article à Singapour en vue

- a) de vendre, louer ou, dans le cadre d'une activité commerciale, offrir l'article à la vente ou à la location ou le présenter en vue de la vente ou de la location;
- b) de distribuer l'article
 - i) à des fins commerciales; ou
 - ii) à toute autre fin de nature à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur; ou
- c) d'exposer l'article en public dans le cadre d'une activité commerciale, alors qu'elle sait ou est raisonnablement censée savoir que l'article a été fabriqué sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.”

Voir aussi Australie, art. 102.

⁹⁹ P. ex., Singapour, art. 33.1 :

“Une personne porte atteinte au droit d'auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique si, à Singapour et sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, elle

- a) vend, loue ou, dans le cadre d'une activité commerciale, offre un article à la vente ou à la location ou le présente en vue de la vente ou de la location; ou
- b) expose l'article en public dans le cadre d'une activité commerciale, alors qu'elle sait ou est raisonnablement censée savoir que la fabrication de l'article constituait une atteinte au droit d'auteur ou, dans le cas d'un article importé, l'article a été fabriqué sans le consentement du titulaire du droit d'auteur.”

124. La position est généralement différente en ce qui concerne l'atteinte relevant du droit pénal. On constate assez souvent à cet égard que seuls certains actes bien délimités sont qualifiés d'infraction pénale, et ce n'est pas le cas de tous les actes portant atteinte aux droits. On peut citer à titre d'exemple typique les actes définis par la législation britannique¹⁰⁰ :

- fabriquer en vue de la vente ou de la location,
- importer à d'autres fins que l'usage privé,
- posséder dans le cadre d'une activité commerciale en vue de commettre un acte quel qu'il soit portant atteinte au droit d'auteur,
- dans le cadre d'une activité commerciale,
 - vendre ou louer,
 - offrir à la vente ou à la location ou présenter en vue de la vente ou de la location,
 - exposer en public, ou
 - distribuer, ou
- distribuer autrement que dans le cadre d'une activité commerciale dans la mesure où cela portera préjudice au titulaire du droit d'auteur un article qui constitue une copie illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur.

125. Quelques pays suivent une approche plus générale de la question. Ils ne qualifient d'infraction pénale une atteinte (civile) délibérée quelle qu'elle soit que si l'atteinte a été importante ou si l'accusé a accompli l'acte en question afin d'en retirer un avantage commercial, comme le requiert l'art. 61 de l'Accord sur les ADPIC. C'est la position adoptée aux États-Unis et dans les pays qui ont assumé les obligations allant au-delà des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC dans les traités commerciaux bilatéraux. À cet égard, la définition de l'atteinte civile est importante. Par exemple, comme à Singapour, elle peut englober une atteinte au droit de communication au public prévu par l'art. 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996 et aux art. 10 et 14 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, c'est-à-dire le droit de transmettre une œuvre par des moyens électroniques et de la mettre à la disposition du public sur un réseau de façon que chacun puisse y avoir accès.

3.8 L'ACTE DE PIRATAGE DOIT ETRE DELIBERE

126. Le caractère délibéré est une condition minimale. Paradoxalement, c'est une condition requise dans beaucoup de pays développés alors que les pays dont la population est souvent moins instruite tendent à avoir un seuil supérieur.

127. La Loi néo-zélandaise sur le droit d'auteur de 1994 est caractéristique de celles qui requièrent le caractère délibéré (art. 131) :

“Toute personne qui, autrement que dans le cadre d'une licence de droit d'auteur, ... un objet qui est, et que cette personne sait être, une copie illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur.”

¹⁰⁰ Loi sur le droit d'auteur, les dessins ou modèles et les brevets de 1988 (c. 48), art. 107. On trouve une disposition analogue concernant les enregistrements illicites.

128. La législation des États-Unis d'Amérique est similaire. Il y a trois catégories d'infractions à la législation sur le droit d'auteur¹⁰¹ :

- Atteinte délibérée “en vue d’obtenir un avantage commercial ou un gain financier privé”;
- Atteinte délibérée à des fins autres que lucratives, mais comportant “la reproduction ou la distribution, y compris par des moyens électroniques, pendant une période de 180 jours quelle qu’elle soit, d’une ou de plusieurs copies ou disques d’une ou de plusieurs œuvres protégées par le droit d’auteur, dont la valeur totale à la vente dépasse 1000 dollars”; et
- Piratage au niveau de la prépublication, c’est-à-dire une atteinte délibérée “par la distribution d’une œuvre destinée à la distribution commerciale, en la mettant à la disposition du public sur un réseau informatique, si la personne en question savait ou aurait dû savoir que l’œuvre était destinée à la distribution commerciale,”

129. Au Royaume-Uni, la disposition correspondante est un peu plus rigoureuse et requiert le “fait de savoir” ou la “raison de croire” que l’acte constitue une atteinte au droit d’auteur¹⁰², mais la responsabilité pénale pour la production, le commerce ou l’utilisation d’enregistrements illicites semble absolue et l’accusation n’a pas à prouver que l’accusé a agi de propos délibéré.

130. L’Australie établit une distinction entre une infraction majeure et une infraction mineure¹⁰³. La condition du caractère délibéré est requise pour tous les éléments de la première, tandis que dans le cas de la seconde, le caractère délibéré est requis en ce qui concerne l’acte illicite, mais, s’agissant des prescriptions selon lesquelles l’atteinte doit avoir porté gravement préjudice au titulaire du droit d’auteur et avoir été commise à une échelle commerciale, l’accusé doit avoir au moins fait preuve de négligence en ce qui concerne ces faits.

131. La législation sud-africaine souffre du fait que le piratage est traité dans deux lois, à savoir la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Et les deux lois suivent deux approches différentes. La Loi sur le droit d’auteur requiert, pour établir la responsabilité pénale, la connaissance du caractère délictueux de l’acte accompli¹⁰⁴. Les actes

¹⁰¹ Repris de “Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks—18 U.S.C. § 2320”, document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l’Internet : www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

¹⁰² Loi sur le droit d’auteur, les dessins ou modèles et les brevets de 1988 (c. 48); art. 107.

¹⁰³ Loi sur le droit d’auteur de 1968, art. 132AC.

¹⁰⁴ Article 27.1 :

“Toute personne qui, à un moment où le droit d’auteur sur une œuvre existe, et agissant sans l’autorisation du titulaire de ce droit d’auteur,

- a) fabrique en vue de la vente ou de la location;
- b) vend, loue ou, dans le cadre d’une activité commerciale, offre à la vente ou à la location ou présente en vue de la vente ou de la location;
- c) expose en public dans le cadre d’une activité commerciale;
- d) importe dans la République à des fins autres que son usage privé;
- e) distribue à des fins commerciales; ou
- f) distribue à toute autre fin de nature à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

illicites principaux sont analogues à ceux que prévoit la législation britannique, mais la législation sud-africaine énonce certains actes supplémentaires. La Loi sur les marchandises de contrefaçon ne requiert pas la connaissance du caractère délictueux de l'acte accompli. Il suffit

- qu'au moment de l'acte ou de la conduite, l'accusé ait su ou ait eu des raisons de soupçonner que les marchandises auxquelles l'acte ou la conduite se rapporte étaient des marchandises de contrefaçon; ou
- que l'accusé ait omis de prendre toutes les dispositions raisonnables pour éviter d'accomplir l'acte ou de manifester la conduite ayant le caractère prévu en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon.

132. L'autorité de poursuite, toutefois, préfère engager l'action publique en vertu de la Loi sur le droit d'auteur car elle dispose dans ce cas de tous les pouvoirs conférés par le Code de procédure pénale et elle n'a pas à tenir compte des limites imposées par les procédures prescrites par la Loi sur les marchandises de contrefaçon.

133. Dans la région administrative spéciale de Hong Kong, l'accusation n'a pas non plus à prouver que l'accusé a agi de propos délibéré. La législation y crée en fait un moyen de défense :

“La personne accusée d'une infraction en vertu du paragraphe 1) peut se disculper en prouvant qu'elle ignorait et n'avait aucune raison de penser que la copie en question était une copie illicite de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.”¹⁰⁵

134. Dans le cas de l'importation de marchandises pirates, l'accusé doit, dans la région administrative de Hong Kong, prouver, en ce qui concerne la prescription relative à “l'absence de raison de croire”,

- qu'après s'être enquis dans une mesure raisonnable de la situation, il a acquis la conviction que la copie en question n'était pas une copie illicite de l'œuvre;
- qu'il avait des raisons plausibles de considérer, vu les circonstances de la cause, que la copie litigieuse n'était pas une copie illicite; et
- qu'aucun autre fait n'aurait raisonnablement pu l'amener à soupçonner que la copie litigieuse était une copie illicite.

135. Le tribunal doit se prononcer en se demandant :

- si l'accusé s'est adressé à un organisme professionnel spécialisé dans ce type d'œuvres;
- s'il a signalé au titulaire du droit d'auteur ou au preneur de licence exclusive qu'il souhaitait importer et vendre la copie de l'œuvre;

[Suite de la note de la page précédente]

des articles qu'il sait constituer des copies illicites de l'œuvre en question, se rend coupable d'une infraction.”

¹⁰⁵ Ordonnance relative au droit d'auteur, chapitre 528, art. 118.3.

- s'il s'est conformé à tout code de bonnes pratiques éventuel qui pourrait s'appliquer à la fourniture de cette catégorie d'œuvres;
- si la réponse éventuellement apportée aux demandes de renseignement faites par l'accusé a été suffisante et lui a été faite en temps utile;
- s'il a pu obtenir le nom, l'adresse et les coordonnées du titulaire du droit d'auteur ou du preneur de licence exclusive;
- s'il a pu obtenir la date de la première publication de l'œuvre; et
- s'il a pu obtenir la preuve de l'existence d'une licence exclusive éventuelle.

136. Là encore, la situation est différente à Singapour. En ce qui concerne l'atteinte principale, la règle en vigueur est celle selon laquelle l'accusé "sait ou devrait raisonnablement savoir" qu'il fait le commerce d'une copie illicite¹⁰⁶. La même règle s'applique à l'importation de marchandises illicites et aux autres actes interdits.

3.9 L'ACTE DE COPIAGE DOIT ETRE COMMIS A UNE ECHELLE COMMERCIALE

137. La législation des États-Unis n'exige pas que l'acte de copiage soit commis à une échelle commerciale, mais "en vue d'en retirer un avantage commercial ou un gain financier privé"¹⁰⁷. Elle établit une distinction entre l'atteinte à but lucratif et l'atteinte à but non lucratif, ces deux atteintes pouvant être qualifiées d'infractions pénales en fonction de la présence d'autres facteurs.

L'atteinte à but lucratif est une infraction grave passible d'une peine de cinq années de réclusion si¹⁰⁸ :

- l'accusé a porté atteinte au droit d'auteur par le biais de la reproduction ou de la distribution, y compris par des moyens électroniques; et
- pendant une période de 180 jours quelle qu'elle soit, il a reproduit ou distribué au moins 10 copies ou disques d'une ou de plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur, dont la valeur totale à la vente dépasse 2500 dollars.

138. Si l'infraction a porté atteinte à des droits autres que la reproduction ou la distribution ou si l'infraction n'a pas atteint les seuils monétaire ou numérique, il s'agit d'une infraction de gravité moyenne. L'atteinte à but non lucratif est une infraction grave passible d'une peine de trois années de réclusion si l'accusé a porté atteinte au droit d'auteur par le biais de la reproduction ou de la distribution d'au moins 10 copies ou disques d'une ou de plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur, dont la valeur totale à la vente atteint au moins 2500 dollars. Si l'infraction n'a pas atteint les seuils monétaire ou numérique, il s'agit d'une infraction de gravité moyenne.

¹⁰⁶ Article 136.

¹⁰⁷ Titre 17, par. 506.

¹⁰⁸ Repris de "Trafficking In Counterfeit Trademarks, Service Marks, and Certification Marks— 18 U.S.C. § 2320", document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l'Internet : www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

139. L'atteinte commise au niveau de la prépublication par le biais d'un réseau informatique accessible au public est toujours une infraction grave, mais les peines sont plus lourdes si l'infraction est commise en vue d'en retirer un avantage commercial ou un gain financier privé. La *No Electronic Theft Act* de 1997 qualifie d'infraction pénale le partage de fichiers de musique même en l'absence de but lucratif.

140. En Australie, toute personne qui se livre à une activité qui entraîne une ou plusieurs atteintes au droit d'auteur sur une œuvre ou un autre objet protégé commet une infraction grave si l'atteinte

- porte sensiblement préjudice au titulaire du droit d'auteur et
- est commise à une échelle commerciale.

141. Pour déterminer si une ou plusieurs atteintes sont commises à une échelle commerciale, il importe de tenir compte du volume et de la valeur des articles quels qu'ils soient qui sont des copies illicites constitutives de l'atteinte ou des atteintes, ainsi que de "tout autre aspect pertinent".

142. Chose importante, c'est à l'accusation qu'il incombe de prouver qu'un avantage ou gain quel qu'il soit ne dérive pas d'un usage privé d'une œuvre protégée par le droit d'auteur et n'est en aucune manière lié à cet usage¹⁰⁹.

143. Beaucoup de pays (notamment Singapour et la région administrative spéciale de Hong Kong) emboîtent le pas au Royaume-Uni qui, en général, requiert le copiage à des fins commerciales (et non nécessairement à une échelle commerciale), à deux exceptions près : l'importation à des fins autres que l'usage privé et la distribution (au sens dont il a été question plus haut) dans un cadre autre que celui d'une activité commerciale à des fins de nature à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur d'un article qui est une copie illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur¹¹⁰.

3.10 LE COPIAGE SUPPOSE L'ABSENCE D'AUTORISATION DU DETENTEUR DE DROITS

144. Cette condition se passe de commentaires. Le copiage fait avec le consentement du détenteur de droits ne saurait être délictueux. La plupart des lois considèrent cette condition comme évidente et ne la mentionnent même pas de façon séparée¹¹¹.

¹⁰⁹ Article 132AD.

¹¹⁰ Ces dispositions ont déjà été indiquées dans un autre contexte.

¹¹¹ La charge de la preuve est importante ici, comme le sont les autres moyens de défense. À ce sujet, une décision canadienne est instructive : elle requiert de l'accusation qu'elle prouve l'absence de consentement et ÉGALEMENT l'absence d'usage loyal : *R. c. Laurier Office Mart, Inc.* (1994), 58 C.P.R. (3d) 403, aff'd (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (Ont.).

3.11 COPIAGE DIRECT OU INDIRECT

145. L'atteinte au droit d'auteur requiert un lien de causalité entre l'œuvre originale et la copie, ce qui implique que le fait qu'une œuvre soit identique à l'autre ne veut pas dire qu'il y a copie, car les deux pourraient avoir été des créations originales. Le copiage illicite peut être accompli directement ou indirectement.

146. Dans le contexte du droit pénal, on voit mal comment cela pourrait constituer un grave problème sur le plan pratique. La copie d'un film ou d'un enregistrement sonore ou la photocopie d'un livre ne pourrait jamais avoir été faite d'une manière indépendante. Il est donc inutile de se pencher plus avant sur cette question.

3.12 ATTEINTE EXTRATERRITORIALE

147. La législation de la région administrative spéciale de Hong Kong érige en infraction la fabrication à l'extérieur de cette région, en vue de l'importation dans cette même région à des fins autres que l'usage privé, de tout article dont la personne sait que, s'il était fabriqué dans cette région, il constituerait une copie illicite d'une œuvre protégée par le droit d'auteur¹¹². Et toute personne qui, dans la région ou ailleurs, prête conseil et assistance à une autre personne pour qu'elle commette cette infraction commet cette dernière en tant qu'auteur principal.

QUATRIEME PARTIE

QUESTIONS DE DROIT PENAL

4.1 PROBLEMES SYSTEMIQUES

148. La plupart des pays se débattent dans des problèmes systémiques – voire parfois endémiques – en ce qui concerne la sanction pénale des droits de propriété intellectuelle. Le problème de l'application de ces droits n'est pas exceptionnel. Ces problèmes systémiques découlent de l'administration de la justice en général et ne sont pas nécessairement spécifiques des infractions relatives à la propriété intellectuelle. Il n'entre naturellement pas dans le champ de la présente étude de se pencher sur ces questions de façon un tant soit peu précise car il s'agit de problèmes de droit général ou de réforme administrative. Il suffira de recenser certains de ces problèmes sans faire de commentaires et sans identifier les pays où ils se posent :

Attitude ambivalente à l'égard de la propriété intellectuelle : Les gouvernements de certains pays expriment, en fonction de l'instance ou du ministère impliqué, des vues ambivalentes ou contradictoires au sujet de la valeur et de la protection de certains ou de tous les droits de propriété intellectuelle. Cette attitude (ou son absence) se retrouve chez les responsables de l'application des droits, et notamment les membres de l'appareil judiciaire. Certains acteurs du processus de sanction estiment que certains pays ne souscrivent pas à la sanction des droits et que d'autres ne prennent pas leurs obligations conventionnelles au sérieux.

¹¹² Le champ d'application de la loi est plus vaste.

Compétence de l'appareil judiciaire : L'appareil judiciaire n'est pas nécessairement compétent pour se pencher sur des questions "techniques". Dans certains pays de *common law*, ses membres sont opposés à toute formation (en particulier postérieure à leur nomination) susceptibles d'empiéter sur leur indépendance. On relève également des divergences d'opinions au sujet de leur capacité générale de s'occuper de ces questions : les avocats (représentés par l'Association internationale du barreau) estiment que les appareils judiciaires ne sont pas nécessairement compétents et ils promeuvent l'idée de tribunaux spécialisés dans la propriété intellectuelle tandis que les membres de ces appareils ne l'entendent pas de cette oreille. Toutefois, les questions touchant la contrefaçon ou le piratage ne requièrent pas de compétences particulières. Elles sont le plus souvent à la portée de n'importe quel magistrat.

Compétences des autorités d'enquête et de poursuite : Ces autorités peuvent ne pas avoir le savoir-faire ou les ressources nécessaires pour enquêter et poursuivre lorsque des questions techniques sont soulevées.

Archaïsme des procédures pénales et des règles d'administration de la preuve : Certains pays de *common law* estiment qu'il conviendrait de moderniser ces procédures et ces règles, tandis que les autres n'ont pratiquement rien fait à cet égard. Il est bien connu que le système de *common law* a par trop recours aux preuves testimoniales et répugne à admettre les preuves documentaires, même si l'accusé n'a aucune raison de douter de leur véracité¹¹³.

Encombrement des tribunaux : Dans de nombreux pays, les tribunaux pénaux, encombrés, sont confrontés à un grave problème d'accumulation de dossiers en attente. La longueur de la période qui s'écoule entre l'arrestation et le jugement est parfois inacceptable. Les témoins peuvent disparaître, les requérants se désintéresser de leur affaire, les pièces à conviction peuvent disparaître et la partie poursuivante peut considérer l'affaire comme ayant perdu de son actualité. La Business Software Alliance a informé oralement l'auteur que dans un certain pays d'Asie du Sud-Est, sur environ 100 affaires de violations sur une grande échelle des droits sur les logiciels commises par des entreprises, une seulement avait été réglée.

Administration de la justice : La procédure accusatoire en vigueur dans les pays de *common law* amène les juges à remettre l'administration de la justice entre les mains des parties, ce qui est une source d'inutiles renvois d'audience et de longs retards dans le règlement des affaires¹¹⁴.

Niveau général de délinquance : Les parlements, le parquet et les tribunaux doivent classer leurs activités selon un ordre de priorité. D'une façon générale, les délits de propriété intellectuelle ne figurent pas très haut dans la liste des priorités, en particulier dans les communautés de haute criminalité.

¹¹³ Le tribunal thaïlandais chargé de la propriété intellectuelle a deux règles qui présentent de l'intérêt pour les pays de *common law*. Des personnes bien informées ou des experts peuvent soumettre leur témoignage par écrit, et les dépositions écrites concernant les questions ne servant pas directement à prouver la culpabilité de l'accusé peuvent remplacer les preuves testimoniales. Par ailleurs, le procès se déroule par visioconférence.

¹¹⁴ En Thaïlande, la règle suivante est en vigueur :
"Le tribunal doit conduire les débats sans ajournement jusqu'à la fin du procès, sauf en cas de nécessité absolue."

Mauvaises décisions concernant l'opportunité des poursuites : La décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre est parfois prise au vu d'informations insuffisantes.

Jugements erronés : Un jugement ou une décision de justice erroné – qui n'est pas redressé en appel (ce qui est parfois difficile dans les pays de *common law*) nuit à l'application future des droits et au moral des organes chargés de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. Deux cas émanant de deux pays différents peuvent être mentionnés. Dans le premier, le tribunal a jugé que les preuves sous serment n'étaient pas légalement admissibles s'agissant d'établir l'existence d'un droit d'auteur alors que la législation stipulait le contraire. Dans l'autre cas, le tribunal a considéré que la police n'avait pas le droit de pénétrer dans les lieux et de saisir des marchandises alors qu'elle avait des raisons plausibles de soupçonner qu'une infraction avait été commise, au motif que les délits de propriété intellectuelle ne tombaient pas sous le coup des dispositions générales relatives à la procédure pénale. Ces décisions manifestement erronées affaiblissent considérablement les organes chargés de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle.

Pièces à conviction : Les pièces à conviction doivent être étiquetées et stockées avant d'être produites à l'audience. Le moment venu, elles doivent être remises au titulaire des droits ou détruites. Cela pose des problèmes à certains pays, en raison notamment des délais imposés par l'Accord sur les ADPIC.

Peines inappropriées : On observe souvent des divergences d'opinion entre les membres du corps judiciaire et les parlementaires sur les questions relatives à la fixation de la peine. Le corps judiciaire entend exercer librement son pouvoir d'appréciation, tandis que les parlements tendent à adopter une attitude normative et souhaitent limiter le pouvoir d'appréciation des juges.

Non-publication des jugements : Les affaires de ce type sont généralement jugées par les juridictions inférieures, dont les jugements ne donnent pas lieu à un compte rendu et, souvent, ne sont même pas consignés par écrit. Les autres juridictions ne disposent donc d'aucune source écrite sur la façon dont d'autres juridictions ont traité d'affaires similaires, surtout en matière de fixation des peines. Cela complique le problème des différences de niveau de peines constatées dans un même appareil judiciaire.

4.2 QUESTIONS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SPECIFIQUES

149. La présente section est consacrée à l'examen des questions suivantes :

- L'accusé, c'est-à-dire la personne à poursuivre : producteur/marchand; point de vente; consommateur; complice (propriétaire de centre commercial).
- Le requérant : rôle du requérant; règlement.
- L'enquêteur : rôle de la police et d'autres agents. Problèmes de dualité. Pouvoirs.
- Le procureur : poursuites engagées à la diligence de la victime.
- L'accusation : la décision d'engager l'action pénale; autres chefs d'accusation.
- La prise de position sur l'accusation : transaction pénale; incidence du fait de plaider coupable sur la peine.
- Le tribunal.
- La procédure.
- La charge de la preuve.
- Déclaration de culpabilité et condamnation : peine minimale; peine maximale.

4.3 L'ACCUSE

150. Toute personne qui enfreint la loi peut naturellement se retrouver accusée au pénal. Dans le contexte de l'application des droits de propriété intellectuelle, il s'agit de se demander qui, concrètement, doit être la cible d'une enquête et de poursuites pénales¹¹⁵.

151. Il devrait être admis de part et d'autre que le producteur, l'exportateur l'importateur et le grossiste devrait être la cible de toute procédure pénale. En fait, il arrive souvent que le producteur et l'exportateur ne relèvent pas de la juridiction du tribunal et que l'importateur – en particulier lorsque les marchandises sont saisies à la frontière – ne soit pas toujours identifiable.

152. En revanche, le détaillant – qu'il s'agisse de la boutique du coin, du colporteur ou du commerçant opérant sur un marché occasionnel – est le maillon visible de la chaîne. Il est également le dernier maillon entre les auteurs des atteintes et le public. L'écoulement des marchandises de contrefaçon est impossible sans le détaillant. On peut donc soutenir que l'approche de la tolérance zéro à l'égard des détaillants pourrait faire fortement diminuer la prévalence de la contrefaçon. Malheureusement, l'appareil judiciaire a tendance à traiter le détaillant avec beaucoup de ménagement. Cela vaut également pour certaines autorités publiques. C'est le cas au Canada¹¹⁶ :

“La politique d'application du droit d'auteur établit une distinction entre un ‘détaillant’ et un pirate ‘commercial’ et note que ‘l’atteinte aux droits commise au niveau des détaillants ne figure pas en tant que telle parmi les priorités en matière d'application.’ Pourtant, les ‘détaillants’ contrefacteurs d'aujourd'hui opèrent à une échelle commerciale importante et fabriquent, marquent et vendent des œuvres de contrefaçon et pirates en utilisant un matériel informatique courant et bon marché qui leur permet, par exemple, de ‘graver’ sur place des volumes importants de copies pirates, pour un coût minime. À cause d'une politique d'un autre âge, la GRC prend rarement pour cible le piratage du droit d'auteur par les détaillants.”

¹¹⁵ Rick Harbaugh et Rahul Khemka “Does Copyright Enforcement Encourage Piracy?” (août 2001) (Claremont Colleges Working Paper 2001-14) :

“Une application plus intensive du droit d'auteur réduit le piratage, fait monter les prix et diminue la rente du consommateur. Nous montrons que ces résultats ne sont plus valables si l'on envisage l'extension de l'application plutôt que son intensité. Lorsque l'application est orientée vers les gros acheteurs, tels que les utilisateurs institutionnels privés et publics, le titulaire de droit d'auteur est incité à appliquer des tarifs de super-monopole, ce qui encourage le piratage parmi les petits acheteurs. L'extension de l'application en descendant la courbe de demande élargit le marché captif du titulaire de droit d'auteur, ce qui fait baisser les prix et augmenter les ventes, les bénéfices et la rente du consommateur pouvant alors augmenter. Cela permet également d'éviter l'alternative classique entre la génération de propriété intellectuelle et le coût de la situation de monopole. L'application des droits par les titulaires de droit d'auteur eux-mêmes peut être insuffisamment extensive car les consommateurs peuvent aussi tirer avantage d'une application plus extensive. De même, les nouvelles technologies, en permettant de renforcer les moyens de lutte contre l'utilisation illicite, peuvent paradoxalement être bénéfiques pour les consommateurs.”

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=244949.

¹¹⁶ Réseau canadien de lutte contre la contrefaçon, “Report on Counterfeiting and Piracy in Canada: A Road Map for Change” (2007) p. 12. http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf.

153. Une solution intelligente consisterait à prendre d'office des mesures contre les infractions commises par des associations de malfaiteurs et à laisser à juste titre les titulaires de droits s'occuper des autres affaires d'application. Si cette approche est retenue, les autorités doivent tenir les titulaires de droits informés de toutes atteintes connues. En ce qui concerne les consommateurs, il a déjà été indiqué que la contrefaçon et le piratage en vue d'un usage personnel ne sont généralement pas qualifiés d'infractions pénales. Rien ne permet de penser pour l'instant que cela doit changer dans un avenir prévisible.

154. Le fait de se rendre complice d'une infraction pénale quelle qu'elle soit est une infraction en vertu du code pénal de tous les pays. Toute personne apportant son concours à la commission d'un délit de propriété intellectuelle peut donc être inculpée en vertu des principes généraux en dehors de toute législation spéciale (encore qu'il ressorte des dispositions susmentionnées que certains pays ont des dispositions spécifiques en matière de propriété intellectuelle). On relève une tendance intéressante, à savoir les poursuites engagées contre les propriétaires de centres commerciaux en Chine, Malaisie et Thaïlande qui autorisent sciemment la vente de marchandises de contrefaçon dans les stands.

4.4 LE DEMANDEUR

155. En règle générale, le titulaire de droits ou le preneur sous licence ou l'agent est le demandeur dans toute affaire de contrefaçon. Mais dans le cas des mesures d'office, c'est-à-dire des saisies en douane ou des descentes de police, les autorités sont les premières à arriver sur les lieux et elles comptent sur les titulaires de droits pour leur fournir les éléments de preuve nécessaires et leur prêter leur concours. Dans les petits pays ou les pays où ils ne sont pas matériellement implantés, les titulaires de droits ne se donnent pas la peine de prendre quelque mesure que ce soit, faisant valoir qu'il est plus rentable pour eux de ne rien faire. Il faut donc accorder la mainlevée de la saisie des marchandises après expiration du délai légal, ce qui est un facteur de démotivation.

156. Les policiers et les douaniers perdent également toute motivation lorsque le titulaire de droits règle son action civile, puis retire sa plainte, ou omet de fournir les éléments de preuve en sa possession (c'est plus particulièrement le cas des titulaires de droits étrangers). En d'autres termes, le fait que le contrôle de l'affaire pénale soit placé directement entre les mains du titulaire de droits peut soulever des problèmes.

157. Pour y remédier, on pourrait requérir l'accord de l'autorité de poursuite en ce qui concerne tout règlement ayant pour effet de lever les poursuites ou de renoncer à poursuivre. C'est ce qui se fait à Singapour.

4.5 L'ENQUÊTEUR

158. Il appartient à l'État, représenté par les services de police, d'enquêter sur les atteintes aux droits d'auteur. Il arrive aux titulaires de droits de douter, parfois à juste titre, de la capacité de la police de conduire une enquête appropriée. Ils ouvrent alors leur propre enquête. Leurs activités de surveillance des marchés constituent un outil précieux et elles sont indispensables pour faire respecter ces droits. Il a toutefois été signalé que les enquêteurs engagés par les titulaires de droits ont parfois recours à des méthodes d'enquête inacceptables.

159. Par ailleurs, des inspecteurs nommés en vertu de lois sur les désignations commerciales, les douanes et la fiscalité sont chargés d'enquêter sur des affaires de contrefaçon et de faire respecter les mesures de lutte contre la contrefaçon¹¹⁷. Toutefois, leurs pouvoirs de "police" sont limités. Par exemple, ils n'ont pas le droit d'arrêter une personne ou d'effectuer certaines perquisitions, car les codes de procédure pénale ne leur confèrent aucun pouvoir dans ce domaine.

4.6 LE PROCUREUR

160. L'action publique est du ressort de l'État. Manquant des compétences et des effectifs nécessaires pour se charger de pareils dossiers, les titulaires de droits préfèrent souvent les confier à leurs équipes d'avocats. L'engagement des poursuites à la diligence de la victime est autorisé dans certains pays, tels que l'Afrique du Sud, mais uniquement une fois que le ministère public a certifié qu'il n'avait pas l'intention d'engager l'action pénale. Ces décisions prennent du temps, en fait, le demandeur doit fournir une caution pour les dépenses de l'accusé et peut devoir régler l'ensemble des frais de justice.

161. D'autres pays, comme Singapour, ont recours à un système d'autorisation qui permet au demandeur d'exercer l'action publique. Ce dernier peut alors désigner des avocats privés qu'il charge de mener les poursuites en qualité d'experts. Ce mécanisme est utile et présente un intérêt pour l'État comme pour les titulaires de droits. Il importe toutefois que l'État conserve le contrôle de la procédure en exigeant, par exemple, que celle-ci soit close dans un délai fixé et qu'il ne soit possible de lever l'inculpation qu'avec l'accord des autorités. Le système d'autorisation peut ne pas être applicable aux affaires concernant le crime organisé, dans lesquelles l'intérêt général est la considération principale.

4.7 L'ACCUSATION

162. En principe, un procureur ne doit engager l'action pénale que s'il pense

- que la conduite de la personne constitue une infraction et
- que les preuves recevables faciles à obtenir suffiront sans doute à obtenir une condamnation.

163. Même si la poursuite des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a de bonnes chances d'être efficace, un procureur peut, dans les pays appliquant le principe de l'opportunité des poursuites, décider de ne pas engager l'action publique si

- celle-ci ne serait pas véritablement bénéfique à l'intérêt général;
- la personne fait l'objet de poursuites effectives dans un autre pays; ou
- des solutions autres que pénales existent¹¹⁸.

164. Devant la complexité de la poursuite des délits de propriété intellectuelle, en particulier de piratage, il y aurait lieu d'envisager d'utiliser d'autres chefs d'inculpation. Comme on l'a indiqué, les marchandises pirates sont généralement vendues sous la marque du titulaire de

¹¹⁷ Au Royaume-Uni, c'est également le cas de l'administration des poids et mesures.

¹¹⁸ Adapté de "Intellectual Property – An Introduction", document établi par la Section de la délinquance informatique et de la propriété intellectuelle du Ministère de la justice des États-Unis et diffusé sur l'Internet www.cybercrime.gov/18usc2320.htm.

droits, et comme il est plus facile de prouver un acte de contrefaçon qu'un acte de piratage, il pourrait être bon de renoncer d'engager des poursuites pour piratage et de se concentrer sur la contrefaçon.

165. D'un autre côté, les lois relatives à la lutte contre la contrefaçon peuvent être utiles pour combattre des infractions telles que la vente de médicaments de contrefaçon.

166. Certains pays, tels que la Malaisie et la région administrative spéciale de Hong Kong, imposent des limitations à la production de disques optiques, pour laquelle une autorisation est nécessaire. Le producteur d'un disque optique pirate ne peut donc qu'enfreindre également cette loi.

167. À un autre niveau, le contrefacteur ou pirate est sans doute appelé à commettre l'une quelconque des infractions suivantes : fraude, infraction à la législation douanière ou fiscale, infraction à une disposition relative aux médicaments ou aux aliments, ou à une disposition du Code du travail. Les affaires graves peuvent comporter des chefs d'accusation se rapportant au racket et au blanchiment de capitaux. Les infractions créées par voie réglementaire relatives aux licences de vente, aux zones commerciales, aux infractions au Code de la route ou aux règlements sanitaires pourraient être retenues dans les affaires où le niveau de culpabilité est relativement faible.

4.8 LA PRISE DE POSITION SUR L'ACCUSATION

168. La Thaïlande signale que dans près de 98% des affaires d'atteinte aux droits, les accusés plaident coupables. Aux États-Unis, le pourcentage est également élevé. Certains autres pays ne montrent pas une tendance identique ou similaire. Cela pourrait tenir au fait que l'accusation est capable de prouver qu'il y a eu infraction en raison d'une incapacité ou de l'absence d'une enquête appropriée; de la perte de pièces à conviction, de rôles et de preuves, etc. Il pourrait aussi y avoir un autre facteur, à savoir le niveau invraisemblablement élevé des peines minimales : l'accusé peut décider de plaider non coupable parce que le tribunal n'a pas de pouvoir d'appréciation pour fixer la peine.

169. À cet égard, il convient d'indiquer que le ministère public est fondé par la loi à prononcer une peine de substitution. Les pratiques thaïlandaise et malaisienne forment à cet égard un contraste intéressant. Dans le cas de la première, les délits de propriété intellectuelle peuvent toujours donner lieu à une peine de substitution et, si l'accusé plaide coupable, le tribunal peut réduire la peine, alors qu'en Malaisie, certaines de ces infractions ne peuvent en aucun cas donner lieu à une peine de substitution, sauf dans des circonstances déterminées, et les réductions de peine sont impossibles, même si l'accusé plaide coupable.

170. Certains pays (comme l'Afrique du Sud) prévoient des accords de réduction de peine (transactions pénales)¹¹⁹. Ces lois d'application générale prévoient que l'accusé plaide coupable et que le parquet accepte une peine moins importante (elle doit néanmoins être appropriée). Le tribunal doit estimer que la peine convenue, vu l'exposé de l'affaire, est appropriée. Il peut rejeter l'accord, auquel cas l'affaire doit être renvoyée devant un autre tribunal pour être rejugée.

¹¹⁹ Loi sur la procédure pénale de 1977, art. 105A.

4.9 LA CHARGE DE LA PREUVE

171. Un principe fondamental de toute affaire pénale veut qu'il appartienne à la partie poursuivante d'établir la matérialité de tous les éléments de l'infraction et qu'elle doit prouver la culpabilité de l'accusé de sorte qu'il ne subsiste aucun doute raisonnable. Il arrive que ce principe soit inscrit dans la Constitution, mais même s'il ne l'est pas, les tribunaux se méfient de toute entorse à cette règle.

172. Comme on l'a constaté, beaucoup de lois sur la propriété intellectuelle créent des présomptions et aussi certaines obligations pour l'accusé. L'entorse à la règle tient le plus souvent à des raisons de circonstances, mais on peut toujours se poser valablement la question de savoir si le principe devrait céder au pragmatisme. La Chambre des Lords a jugé que ce renversement est suffisamment justifié¹²⁰. Il serait intéressant de savoir si les pays qui n'imposent pas à l'accusé la responsabilité de prouver quoi que ce soit ont des taux de condamnation moins importants que s'il en était autrement.

173. L'admission des preuves sous serment au sujet de questions relativement peu litigieuses devrait régler la plupart des problèmes auxquels on a voulu remédier en renversant la charge de la preuve ou les présomptions en faveur de l'accusation.

4.10 CONDAMNATION ET PRONONCE DE LA PEINE

174. Les niveaux de peine et les attitudes en matière de fixation de la peine diffèrent d'un pays à l'autre. Il est impossible de procéder à des comparaisons judicieuses ou de tirer des conclusions utiles¹²¹. Le passage cité ci-dessous, tiré d'un communiqué de presse du Parlement européen, expose le problème et soutient sa tentative d'harmonisation des droits pénaux de la Communauté¹²² :

“À l'heure actuelle, les amendes maximales pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle oscillent entre 586 livres en Grèce et 67 000 livres aux Pays-Bas. Les peines de réclusion maximales s'échelonnent de trois mois en Grèce à 10 ans au Royaume-Uni.

En vertu de la nouvelle directive, dans le cas d'infractions graves commises par une organisation criminelle, la peine maximale doit être d'au moins 300 000 livres et/ou de quatre années de réclusion. Il en va de même lorsque l'infraction fait courir un risque pour la santé ou la sécurité. Pour les atteintes moins graves, les peines maximales devraient englober des amendes pénales et civiles d'au moins 100 000 livres. La complicité et le fait d'inciter qui que ce soit à porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont également qualifiés d'infractions pénales. Dans certains cas, les voies de droit peuvent inclure la saisie et la destruction des marchandises de contrefaçon.”

175. Les parlements instituent de plus en plus souvent de lourdes peines maximales, au point qu'il n'est pas rare que les codes prévoient une peine maximale de 10 années de réclusion en plus d'une amende. Toutefois, les tribunaux n'infligent pratiquement jamais de peines aussi lourdes. En Afrique du Sud, une seule peine d'emprisonnement a été infligée à ce jour et, aux

¹²⁰ *R c. Johnstone* [2003] FSR 230 (HL) par. 53-54.

¹²¹ Voir annexe 1.

¹²² Communiqué de presse 20070420IPR05539 du 25 avril 2007.

États Unis, où ces infractions sont des infractions fédérales, 80% environ des peines d'emprisonnement ont une durée inférieure à six mois.

176. On peut dire avec certitude que la possibilité de se voir infliger une lourde peine n'a en soi aucun effet dissuasif important. Les peines prescrites n'ont aucune valeur dans l'abstrait. L'effet dissuasif est lié à la certitude d'être découvert et condamné. Une peine ne peut être dissuasive que si la police est bien équipée et en mesure d'enquêter sur toutes les infractions dans un délai raisonnable et de soumettre les affaires à une juridiction efficace. La personne qui commet une infraction le fait parce qu'elle présume qu'elle ne se fera pas prendre. Plus cette présomption est réaliste, plus forte est la motivation de ne pas respecter les lois et de commettre des infractions. Le simple fait qu'une peine ait été infligée dans la région administrative spéciale de Hong Kong et à Singapour pour atteinte aux droits point à point a provoqué des remous, au moins dans la presse populaire.

177. Voici comment Andreas Rahmatian voit les choses¹²³ :

“La pratique de la fixation des peines pour infraction à la législation relative aux marques ne doit pas négliger la question de la proportionnalité. Des peines trop lourdes peuvent ne pas être dissuasives, et même encourager la contrefaçon à une échelle plus importante (en effet, le fait de prendre le risque d'une lourde peine n'est payant que pour des opérations importantes), et elles peuvent faire baisser la législation sur les marques et le droit pénal dans l'estime du public : ‘Si la peine de mort est infligée à la fois pour des petits vols et des vols considérables [citation de Voltaire], il est évident que [les délinquants] essaieront de voler beaucoup. Ils pourront même se faire assassins s'ils pensent que c'est là un moyen de ne pas se faire prendre ... Tout cela prouve la vérité profonde selon laquelle une loi sévère produit parfois des infractions.’ Ce que Voltaire écrivait à propos du vol en 1766 est valable pour la propriété intellectuelle aujourd'hui.”

178. Les lourdes peines minimales peuvent faire plus de tort que de bien. La Malaisie en a adopté. D'aucuns affirment que, depuis, plus personne n'est prêt à plaider coupable. Cela allonge la durée des procès et le rôle des tribunaux s'en trouve engorgé. Les affaires réglées sont rares et les dossiers en attente s'accumulent dans des proportions gigantesques, mais le pays a pris des mesures impressionnantes pour remédier au problème, notamment en créant en juillet 2007 des tribunaux spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle.

179. Les peines laissées à l'appréciation des tribunaux donnent également des résultats décevants car l'on est fondé à penser que certains tribunaux ne se rendent pas pleinement compte de la gravité de l'infraction et n'infligent pas de peines appropriées. Si l'on songe que la marge bénéficiaire tirée de DVD pirates peut tourner autour de 1000%, il est difficile de justifier une amende de 7500 dollars pour des marchandises pirates d'une valeur d'un million de dollars, compte tenu du fait que le taux d'imposition sur les sociétés dans le pays en question est de 31%. Les directives concernant la fixation des peines comportent certaines autres solutions qui valent la peine d'être étudiées.

¹²³ Andreas Rahmatian “Trade Mark Infringement as a Criminal Offence” *Modern Law Review* 67 (4), 670–683.

180. Le fait d'édicter des amendes par acte illicite soulève un autre problème. Cela concerne en général l'option pécuniaire et non, semble-t-il, les peines de réclusion¹²⁴. Si l'on considère qu'un CD rassemblant plusieurs œuvres musicales contient plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur, la reproduction de ce CD peut multiplier les chefs d'accusation et, à moins que le parquet ne juge bon de limiter les poursuites à une seule œuvre gravée sur le CD, le copiage d'un seul CD peut donner lieu à des chefs d'accusation et à des peines multiples.

181. La législation sud-africaine, après avoir prescrit des peines maximales, énumère les utiles directives suivantes en matière de fixation de la peine :

- Au titre des circonstances aggravantes, le tribunal est tenu de prendre en considération tout risque de nature à mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux ou d'occasionner des dégâts matériels qui pourrait résulter de la présence ou de l'utilisation des marchandises de contrefaçon en question.
- Au titre des circonstances atténuantes, l'accusé peut fournir la preuve qu'il a communiqué à l'enquêteur, en toute sincérité et du mieux qu'il pouvait, toutes les informations et tous les éléments en sa possession concernant
 - la source dont il a obtenu les marchandises de contrefaçon;
 - l'identité des personnes impliquées dans l'importation, l'exportation, la fabrication, la production ou la réalisation desdites marchandises;
 - l'identité et, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, l'adresse des personnes impliquées dans la distribution desdites marchandises ou l'endroit où elles se trouvent;
 - les circuits de distribution.

4.11 AUTRES MECANISMES D'APPLICATION

182. Pour décourager la commission de ces infractions, il importe également d'examiner d'autres sanctions, telles que la confiscation du produit du crime¹²⁵. La Convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, pour ne citer qu'elle, dispose que les États parties doivent adopter, autant que faire se peut dans le cadre de leurs ordres juridiques internes, les mesures qui peuvent être nécessaires pour permettre la confiscation

- du produit du crime provenant d'infractions visées par la Convention ou des biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
- des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la Convention.

¹²⁴ On en a un exemple avec la Loi sud-africaine sur les marchandises de contrefaçon de 1997, article 19.1 : "Toute personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe 2.2 est passible

a) en cas de première condamnation, d'une amende pour chaque article lié à l'acte en rapport avec des produits de contrefaçon constitutif de l'infraction d'un montant maximal de 5000 rand par article, ou d'une peine de réclusion d'une période maximale de trois ans, ou des deux peines à la fois;

b) en cas de deuxième condamnation et pour chaque condamnation ultérieure, d'une amende pour chacun des articles susvisés d'un montant maximal de 10 000 rand par article, ou d'une peine de réclusion d'une période maximale de cinq ans, ou des deux peines à la fois."

¹²⁵ Pour plus de commodité, le développement qui suit est basé sur le rapport de l'Australien Tom Sherman intitulé "Report on the Independent Review of the Operation of the Proceeds of Crime Act 2002 (Cth)", juillet 2006. www.ministerjusticeandcustoms.gov.au/.

183. Les infractions visées par la Convention comprennent la participation à une activité criminelle organisée, le blanchiment des capitaux, les actes de corruption et les infractions graves qui sont définies comme étant passibles d'au moins quatre années de réclusion. Ces dispositions peuvent donner plus de poids aux obligations énoncées à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC.

184. Cette convention ne requiert pas l'adoption de lois relatives à la confiscation civile, mais laisse les pays libres de déterminer les formes de législation les plus appropriées. Plusieurs autres pays (en particulier des pays de *common law*) ont adopté des lois de confiscation civile. Ce sont les États-Unis d'Amérique, l'Australie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Colombie et le Royaume-Uni. Selon le rapport utilisé, la confiscation avec condamnation est la règle dans la plupart des pays européens, mais l'Italie a adopté une forme de confiscation civile.

CINQUIEME PARTIE

CONCLUSION

185. La présente étude comparative est nécessairement incomplète et l'auteur admet qu'il ne connaît qu'imparfaitement les lois des pays étudiés et que l'énoncé de ces lois est incomplet. De surcroît, il existe des problèmes de société qui diffèrent d'un pays à l'autre sans être nécessairement visibles depuis l'extérieur. L'auteur a souvent dû s'appuyer sur des sources secondaires et il est pleinement conscient du risque inhérent à cette façon de procéder. Par ailleurs, il a utilisé des informations obtenues et des opinions exprimées pendant les entretiens qu'il a eus avec des acteurs du processus de sanction en Malaisie, à Singapour et en Afrique du Sud.

186. Ses investigations l'ont amené à tirer plusieurs conclusions frappantes :

Premièrement, la législation des pays considérés est non seulement conforme pour l'essentiel aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, mais est à bien des égards plus stricte. La raison en est que les prescriptions minimales de cet Accord ne suffisent pas à régler le problème. Il n'en subsiste pas moins une distinction entre les sanctions civiles et les sanctions pénales en ce sens qu'une atteinte civile aux droits de propriété intellectuelle n'est pas nécessairement une infraction pénale.

Deuxièmement, certains pays en développement sont tout à fait déterminés à qualifier la contrefaçon d'infraction pénale. On s'en rend compte en considérant l'étendue de l'infraction telle qu'elle est définie par la loi, l'existence d'éléments de preuve tels que les présomptions et les preuves sous serment, les dispositions régissant la fixation de la peine, l'accélération du jugement des affaires et la mise en place de tribunaux spécialisés.

Troisièmement, l'effectivité des sanctions est tributaire non des lois, mais de l'application des lois. Des pays voisins s'étant dotés de lois pratiquement identiques enregistrent des taux d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle très différents, tout comme l'est l'effectivité de l'application de leurs lois. On constate également une corrélation entre les activités touchant à la propriété intellectuelle et l'application effective. Les lois sont insuffisantes en elles-mêmes : elles doivent être appliquées. Le respect de la loi est lié au principe de la sécurité juridique : si l'application est incertaine ou improbable, l'atteinte aux droits est

certaine et probable. La dissuasion dépend de la probabilité de la détection et de l'engagement certain et rapide des poursuites. Les gouvernements doivent, à tous les niveaux de responsabilité, donner l'impression qu'ils prennent leurs propres lois pénales au sérieux.

Quatrièmement, l'application ne doit pas être considérée isolément. Son effectivité est tributaire d'une approche intégrée de la question. L'information joue un rôle essentiel : le public doit être encouragé à respecter la loi en général et les droits de propriété intellectuelle en particulier, et il doit comprendre la raison d'être de ces droits et de leur protection¹²⁶. Comme l'a dit James Boyle¹²⁷ :

“Plus on avance dans un monde où c'est le message, et non pas le support, qui focalise l'intérêt conceptuel et économique, plus on voit s'affirmer la centralité de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est la dimension juridique de l'âge de l'information. Comme la plupart des régimes de propriété, notre régime de la propriété intellectuelle ne peut que faire l'objet de controverses sur les plans de la distribution, de l'idéologie et de l'efficacité. Il ne peut pas ne pas avoir d'incidences sur l'emprise sur le marché, la concentration économique et les structures sociales. Or, à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune politique de la propriété intellectuelle, au sens où nous avons une politique de l'environnement ou de réforme fiscale. Il nous faudrait une carte conceptuelle des questions en jeu, une ébauche de modèle de travail pour le calcul des coûts et avantages et une politique de rapprochement de groupes unis par un intérêt commun ressenti dans des situations apparemment différentes.”

L'application dans le cadre d'une procédure pénale va de pair avec l'application civile. Les deux formes d'application ne se font pas concurrence, mais la première sert à soutenir la seconde. Elle devrait servir de plan de repli, non de plan principal. Mais l'ampleur de la contrefaçon peut amener tel ou tel pays à faire une plus grande place aux sanctions pénales.

Cinquièmement, tous les gouvernements n'ont pas la même attitude à l'égard de leurs obligations conventionnelles. C'est une chose de signer un traité et c'en est une autre d'en respecter les dispositions.

Sixièmement, la créativité humaine n'est pas statique et les enjeux du droit de la propriété intellectuelle évoluent en permanence à mesure que la technologie progresse et que d'autres dimensions de la psyché humaine qui ont des incidences financières font parler d'elles. La législation relative à la propriété intellectuelle doit être constamment remaniée et actualisée, ce non seulement pour se conformer aux obligations découlant des traités, mais aussi pour répondre aux besoins de chaque pays.

¹²⁶ Eric Anctil “Copyright and Book Piracy: The #bookwarez Phenomenon and Beyond”:
“Pour le meilleur ou pour le pire, la cryptographie [technologie] et l'éthique sont en fait les seuls moyens de protéger les droits de propriété intellectuelle. L'éthique implique de rééduquer un public qui est convaincu que la libre acquisition découle du décryptage de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.”
www.gslis.mcgill.ca/marginal/mar9-2/bookwarez.htm.

¹²⁷ “A Politics of Intellectual Property: Environmentalism for the Net”.
www.law.duke.edu/boylesite/ipmat.htm.

Enfin, l'application des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d'une procédure pénale – même si elle est parfois lacunaire et inefficace – se justifie pleinement et remplit une importante fonction sociale¹²⁸ :

“Mais le piratage coûte cher aux créateurs et à ceux qui investissent leurs modestes ressources pour permettre à des millions de gens d'utiliser des produits protégés par le droit d'auteur. Tant que les pirates ne seront pas dissuadés par des peines exemplaires prononcées dans les affaires de violation du droit d'auteur et que les utilisateurs finals ne comprendront pas que, sur le long terme, la protection du droit d'auteur est bénéfique non seulement pour les personnes qui créent et commercialisent les produits en question, mais aussi pour tous, à commencer par eux-mêmes, le piratage existera. Il importe donc de disposer d'un mécanisme d'application efficace doublé d'un outil de propagande permettant d'appeler l'attention du plus grand nombre sur les effets délétères du piratage.”

[Les annexes suivent]

¹²⁸ “Study on Copyright Piracy in India”, étude parrainée par le Ministère de la valorisation des ressources humaines, consultable sur le site <http://copyright.gov.in/mainact.asp>.

ANNEXE I

Tableau récapitulatif et comparatif des sanctions pénales pour atteinte au droit d'auteur infligées dans certains pays, repris de "Study on Copyright Piracy in India", étude parrainée par le Ministère de la valorisation des ressources humaines, consultable sur le site <http://copyright.gov.in/mainact.asp>.

Pays	Amende/pénalité	Peines de réclusion
États Unis d'Amérique	Jusqu'à 250 000 dollars pour une première infraction d'atteinte au droit d'auteur commise "délibérément et en vue d'en retirer un avantage commercial ou un gain financier privé" par une personne.	Jusqu'à cinq ans
	Jusqu'à 250 000 dollars pour une deuxième infraction commise par une personne.	Jusqu'à 10 ans
	Jusqu'à 50 000 dollars pour une première infraction commise par une organisation.	Jusqu'à cinq ans
	Jusqu'à 500 000 dollars pour une deuxième infraction commise par une organisation.	Jusqu'à 10 ans
France	Entre 6000 et 120 000 francs (env. 1070 à 21 428 dollars) pour une première infraction d'atteinte au droit d'auteur. Doublement de la pénalité susvisée pour une deuxième infraction.	Entre trois mois et deux ans
Pologne	Amendes non précisées pour diffusion non autorisée à des fins de gain financier.	Jusqu'à deux ans
	Amende non précisée dans le cas où l'auteur de l'infraction fait de l'infraction une source régulière de revenus dans le cadre d'une activité commerciale illicite et organise ou dirige une telle activité.	Entre six mois et cinq ans
	Amende non précisée pour une fixation ou une reproduction non autorisée.	Jusqu'à deux ans
	(L'amende pénale maximale prévue par le Code pénal est de 250 millions de zlotys (env. 11 075 dollars))	Jusqu'à trois ans
Hongrie	Amende non précisée pour atteintes causant un préjudice considérable.	Jusqu'à trois ans
	Amende non précisée pour atteintes causant un préjudice financier d'un montant particulièrement élevé.	Jusqu'à cinq ans
Grèce	Entre un et cinq millions de drachmes (env. 4050 à 20 485 dollars) pour atteintes au droit d'auteur.	Au moins un an
	Une amende comprise entre deux et 10 millions de drachmes (env. 8100 à 40 485 dollars) est infligée si le profit pouvant être retiré ou le préjudice pouvant découler des actes illicites est particulièrement important.	Au moins deux ans

Portugal	L'équivalent d'un nombre de jours compris entre 150 et 250 pour actes illicites énumérés. La pénalité susvisée est doublée en cas de récidive, à condition que l'infraction en question ne soit pas passible d'une pénalité plus lourde.	Jusqu'à trois ans
Singapour	Jusqu'à 10 000 dollars par article ou 100 000 dollars, le montant le moins élevé étant retenu.	Jusqu'à cinq ans
	Jusqu'à 6666 ou 66 000 dollars pour violation des droits de reproduction et de présentation, et pour la vente ou l'importation de copies illicites.	Jusqu'à trois ans
	Jusqu'à 50 000 dollars (33 335 dollars É.-U.) pour violation du droit de distribution.	Jusqu'à trois ans
	Jusqu'à 20 000 dollars (13 333 dollars É.-U.) pour fabrication ou possession d'un support quel qu'il soit en vue de réaliser des copies illicites d'enregistrements sonores ou d'œuvres audiovisuelles, ou pour violation du droit de représentation ou d'exécution publique.	Jusqu'à deux ans

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

EXCURSUS SUR L'EXISTENCE DU DROIT D'AUTEUR

L'œuvre doit être une œuvre protégée, c'est-à-dire une œuvre pour laquelle la Loi pertinente accorde un droit d'auteur. L'une ou l'autre définition doit donc lui être applicable. Il peut également être important de déterminer la nature exacte d'une œuvre. S'agit-il, par exemple, d'un film cinématographique ou d'un logiciel (ce dernier pouvant bénéficier d'une protection en tant qu'œuvre littéraire, tandis que le premier relève d'une catégorie différente)¹²⁹? Un pays comme les Pays-Bas adopte en un sens une approche un peu différente dans la mesure où il "inclut (parmi les œuvres protégées) ... d'une façon générale toute création dans les domaines littéraire, scientifique ou artistique". Une telle protection multiple ne se rencontre pas dans les pays de *common law*.

En deuxième lieu, l'œuvre doit être "originale". L'exigence d'originalité est universelle. Elle signifie des choses différentes entre les pays civilistes et les pays de *common law*, mais aussi entre pays de *common law*. C'est généralement le résultat d'une interprétation judiciaire, non d'une définition légale. Pour tous les pays, la première prescription est que l'œuvre ne doit pas avoir été copiée¹³⁰. On peut alors se demander si quelque chose d'autre est nécessaire. Il s'agit le plus souvent de la règle selon laquelle il faut avoir consacré suffisamment d'efforts pour que l'œuvre en question ait un caractère original. Ce concept, tiré de la jurisprudence des États-Unis, est repris dans la Loi malaisienne sur le droit d'auteur, mais pas dans les autres pays de *common law*. Toutefois, les tribunaux qui tendent à suivre les précédents anglais requièrent en général simplement que l'œuvre n'ait pas été copiée – ce qui est un peu une approche fondée sur le critère du travail investi. Il existe néanmoins un mouvement tendant à adopter une position intermédiaire, comme le montre une jurisprudence canadienne récente.

Troisièmement, l'œuvre doit avoir été mise par écrit, enregistrée ou fixée sur un support quel qu'il soit. C'est la règle dans tous les pays de *common law*. En pratique, cela signifie qu'une copie légitime de l'œuvre originale doit être versée au dossier.

Quatrièmement, le droit d'auteur doit avoir été conféré parce que l'auteur était une personne qualifiée (résident, citoyen ou société constituée dans le pays ou dans un pays conventionnel) ou parce qu'il avait publié l'œuvre en premier (dans le pays concerné ou dans un pays

¹²⁹ Voir, par exemple, les définitions correspondantes figurant dans la Loi sud-africaine :
 "Un 'film cinématographique' s'entend de toute fixation ou de tout stockage par un moyen quelconque sur film ou sur tout autre support de données, de signaux ou d'une série d'images pouvant, quand ils sont utilisés en liaison avec un autre dispositif mécanique, électronique ou autre, être projetés comme images animées et être reproduits, et comprend les sons intégrés à une bande sonore qui accompagne le film, *mais n'inclut pas un logiciel.*"

"Un 'logiciel' s'entend d'une série d'instructions fixées ou stockées d'une manière quelconque et qui, lorsqu'elle est utilisée directement ou indirectement dans un ordinateur, règle son fonctionnement en vue d'obtenir un résultat."

¹³⁰ Cela ne veut pas dire que l'œuvre ne doit pas en elle-même porter atteinte au droit d'auteur d'une autre personne. Le fait pour une œuvre d'être une copie et de porter atteinte à un droit d'auteur sont deux questions distinctes.

conventionnel)¹³¹. Cela suppose l'identification de l'auteur, qui peut être un problème complexe s'il s'agit, par exemple, de déterminer la paternité d'un logiciel. La définition de l'"auteur" d'une œuvre peut varier selon la nature de l'œuvre en question. La Loi sur le droit d'auteur de la Barbade constitue un bon exemple :

“Un ‘auteur’ s’entend, par rapport à une œuvre, de la personne qui a créé celle-ci, à savoir,

- s’agissant d’une œuvre littéraire ou dramatique, l’auteur de l’œuvre;
- s’agissant d’une œuvre musicale, le compositeur de la musique, et, pour ce qui est des paroles accompagnant la musique, le cas échéant, l’auteur de ces paroles;
- s’agissant d’une œuvre artistique autre qu’une photographie, l’artiste;
- s’agissant d’une photographie, le photographe¹³²;
- s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;
- s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur;
- s’agissant d’une émission de radiodiffusion ..., la personne qui réalise l’émission ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;
- s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué;

s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre.”

Le fait que la paternité et la titularité ne coïncident pas nécessairement vient compliquer les choses. L’auteur est en général le premier titulaire du droit d’auteur, mais les pays de *common law* prévoient le plus souvent que la titularité du droit d’auteur sur les œuvres commandées ou les œuvres créées dans le cadre d’un emploi ou sous le contrôle de l’État ou de la Couronne appartient non à l’auteur, mais à la partie ayant passé la commande, à l’employeur, à l’État ou à la Couronne.

[Fin de l’annexe II et du document]

¹³¹ Le fait que des pays – l’Afrique du Sud, par exemple – omettent de tenir à jour la liste des conventions entrées en vigueur fait problème à cet égard. Ils manquent ainsi à une obligation internationale.

¹³² En Afrique du Sud, c’est la personne responsable de la composition de la photographie.