

LISTE DE QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS  
DE FAIRE RESPECTER LES DROITS<sup>1</sup>

Réponses de l'Australie

I. REPONSES A LA LISTE DE QUESTIONS

Procédures et mesures correctives civiles et administratives

a) Procédures et mesures correctives judiciaires civiles

**1. Indiquer les tribunaux qui sont compétents en matière d'atteintes à des DPI.**

En vertu des Lois sur les brevets, sur les marques et sur les dessins et modèles, le Tribunal fédéral d'Australie et les cours suprêmes des Etats et des Territoires australiens sont compétents pour les affaires se rapportant à leurs dispositions. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, les affaires qui en relèvent sont de la compétence du Tribunal fédéral ou de toute autre juridiction compétente.

C'est le Tribunal fédéral siégeant en formation collégiale ou, sur autorisation spéciale, la Haute Cour d'Australie qui statue en appel des décisions de juges du Tribunal fédéral ayant statué comme juges uniques ou de celles des cours suprêmes.

**2. Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI? Comment peuvent-elles se faire représenter? Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?**

L'action est ouverte au détenteur du droit d'auteur ou d'une licence exclusive ou à l'artiste interprète ou exécutant dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, au détenteur du brevet ou d'une licence exclusive dans le cadre de la Loi sur les brevets, au propriétaire de la marque ou à son utilisateur autorisé dans le cadre de la Loi sur les marques ou au propriétaire du dessin ou modèle dans le cadre de la Loi sur les dessins et modèles.

Les entreprises et les particuliers sont en droit de se faire, et se font ordinairement, représenter par des avoués et avocats dans les actions en justice engagées pour faire valoir des DPI. Un particulier peut se présenter lui-même. Rien n'oblige le détenteur d'un droit à comparaître devant le tribunal s'il n'est pas appelé à déposer.

---

<sup>1</sup>Document IP/C/5.

**3. Quel pouvoir les autorités judiciaires ont-elles d'ordonner à une partie à la procédure, à la demande d'une partie adverse, de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle?**

En vertu des pouvoirs qui leur sont inhérents ou leur sont conférés par la loi, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la production de documents devant elles. Plusieurs des lois sur la propriété intellectuelle renferment aussi des dispositions réaffirmant ce pouvoir. C'est le cas, par exemple, de l'article 122 2) de la Loi de 1990 sur les brevets, aux termes duquel, sur demande de l'une ou l'autre partie, le juge peut ainsi ordonner l'inspection de tout objet se trouvant à bord de tout véhicule, navire ou aéronef ou en tout lieu et le soumettre aux conditions et directives qu'il estime appropriées. Les ordonnances de communication de documents sont fréquentes dans les actions civiles, y compris en matière de DPI.

**4. Quels sont les moyens d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve?**

En vertu des pouvoirs des autorités judiciaires, une partie est en droit d'obtenir des réponses à ses questions écrites ("interrogatoires") et de consulter (sur communication) tous les documents qui ne sont pas protégés. La confidentialité est préservée comme suit:

- la partie requise de produire des documents ou de répondre à des questions écrites ne peut produire que les documents ou répondre qu'aux questions qui sont pertinents pour la procédure;
- les tribunaux ont toute latitude pour limiter les questions écrites, ordonner qu'une personne ne soit pas requise de répondre à des questions écrites ou refuser d'ordonner la production de documents contenant des renseignements secrets ou confidentiels;
- le droit d'obtenir communication de documents peut être limité par les autorités judiciaires à des personnes telles que les représentants en justice ou les experts.

Le juge peut exiger que des documents dont il est allégué qu'ils sont protégés ou confidentiels lui soient produits pour être identifiés en tant que tels.

Pour plus de détails, voir les réponses de l'Australie aux questions posées par les Etats-Unis au sujet de la protection des renseignements confidentiels (question 6) dans le cadre de l'examen de sa législation en matière de brevets, schémas de configurations de circuits intégrés, renseignements non divulgués et répression des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles auquel le Conseil des ADPIC a procédé en mai 1997.<sup>2</sup>

**5. Décrire les mesures correctives qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires et les critères, légaux ou jurisprudentiels, régissant leur utilisation:**

- **injonctions;**
- **dommages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfiques, et frais, y compris les honoraires d'avocat;**

---

<sup>2</sup>La réponse à la question initiale 6 des Etats-Unis figure dans le document IP/C/W/66/Add.1. Le texte intégral des questions posées à l'Australie et des réponses qu'elle y a apportées au cours de l'examen en question sera distribué en temps utile dans la série IP/Q3/-.

- **destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux et instruments ayant servi à leur production;**
- **toutes autres mesures correctives.**

En application des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les marques et de la Loi sur les dessins et modèles, et en vertu de leur compétence générale, les tribunaux peuvent accorder des réparations pour les atteintes à des DPI sous forme d'injonctions, interlocutoires ou "permanentes", et, au choix du demandeur, soit des dommages-intérêts, soit une reddition de comptes comme de la restitution des bénéfiques. En vertu de leur compétence générale, les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner à une partie de prendre à sa charge les frais de justice d'une autre partie.

En vertu de règles jurisprudentielles, le juge ne peut accorder une injonction interlocutoire que s'il décide qu'il existe une contestation sérieuse; que si le risque pour le demandeur de subir un dommage en l'absence d'injonction l'emporte sur le risque pour le défendeur de subir un dommage si l'injonction est accordée; et que si le demandeur s'engage à indemniser le défendeur au cas où l'injonction serait ultérieurement jugée injustifiée par le juge du fond. Une injonction "permanente" peut être accordée si le demandeur établit l'existence d'une atteinte à son droit.

L'octroi de dommages-intérêts pour les atteintes à des DPI est prévu par les Lois sur le droit d'auteur, sur les brevets, sur les marques et sur les dessins et modèles. Les autorités judiciaires possèdent des pouvoirs étendus pour accorder des dommages-intérêts ou, si le demandeur le préfère, une reddition de comptes. Dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, le demandeur ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts si l'atteinte n'a pas été commise en connaissance de cause, mais il a quand même droit à une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfiques. Les dommages-intérêts couvrent d'ordinaire les pertes commerciales entraînées par l'atteinte à un DPI et ils sont normalement assortis d'une condamnation à verser la totalité ou une certaine proportion des frais et dépens découlant de l'instance.

La Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les marques prévoient la saisie des marchandises ou copies ou exemplaires de contrefaçon et (s'agissant de la Loi sur le droit d'auteur) du matériel utilisé à leur fabrication, ainsi que leur remise au détenteur du droit, au titulaire de la licence exclusive ou à l'artiste interprète ou exécutant, ou leur destruction. Il y a aussi des dispositions concernant la mise à l'écart des marchandises ou des copies ou exemplaires confisqués par l'Administration des douanes australiennes. La remise n'est expressément prévue ni dans la Loi sur les dessins et modèles ni dans la Loi sur les brevets. Toutefois, en vertu des pouvoirs en *equity* qui leur sont inhérents (ou leur sont conférés par la loi), les tribunaux peuvent ordonner au défendeur de remettre les marchandises fabriquées en violation des droits du demandeur. La Loi sur les marques érige en infraction pénale la fabrication ou la possession d'une matrice, etc., destinée à servir à commettre une atteinte à une marque protégée.

Les Lois sur le droit d'auteur et sur les dessins et modèles prévoient le détournement et la détention des marchandises de contrefaçon. En d'autres termes, le titulaire du droit d'auteur est en droit de traiter les articles de contrefaçon et les articles qui ont servi à les fabriquer comme sa propriété. Dans la Loi sur le droit d'auteur, cette disposition est actuellement modifiée pour laisser cette mesure correctrice à l'appréciation du juge. En ce qui concerne la Loi sur les dessins et modèles, sa suppression a été recommandée. Cette mesure correctrice ne peut être accordée que lorsque l'atteinte a manifestement été commise par son auteur en connaissance de cause. D'autre part, la Loi sur le droit d'auteur permet de demander des dommages-intérêts supplémentaires, que le juge accordera s'il estime que l'atteinte au droit d'auteur présente un caractère flagrant et dont il fixera le montant en conséquence.

La Loi sur les marques prévoit que le tribunal ordonne comment il sera disposé des marchandises de contrefaçon qui ont été saisies par l'Administration des douanes australiennes. Dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, si le tribunal en ordonne la confiscation au profit du Commonwealth, les copies ou exemplaires en cause doivent recevoir l'affectation prescrite par la voie réglementaire ou par le Directeur général des douanes.

**6. Dans quelles circonstances, le cas échéant, les autorités judiciaires sont-elles habilitées à ordonner au contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution?**

Les autorités judiciaires sont habilitées, en vertu des pouvoirs qui leur sont inhérents et de ceux qui leur sont conférés par la loi, à ordonner au défendeur de fournir des renseignements en réponse aux questions du demandeur. En vertu de l'article 143 1) de la Loi sur les marques, le Directeur général de l'Administration des douanes australiennes peut demander à l'importateur ou à son mandataire de produire des documents relatifs aux marchandises en cause ou de faire connaître les nom et adresse de la personne par qui, ou à qui, ces marchandises ont été expédiées.

**7. Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire. Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sont-ils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables?**

Les lois sur le droit d'auteur, sur les brevets, sur les marques et sur les dessins et modèles prévoient que des dommages-intérêts et une ordonnance peuvent être demandés pour menaces non fondées de poursuites judiciaires.

Le plus souvent, il n'est accordé d'injonction interlocutoire que si le demandeur s'engage à réparer le dommage susceptible d'être causé au défendeur. S'il décide que l'injonction a été injustement accordée, le juge du fond pourra ordonner au demandeur débouté de verser au défendeur des dommages-intérêts prélevés sur la provision constituée au titre de cet engagement. Si c'est en appel que l'injonction est jugée injustifiée, la juridiction d'appel aurait le pouvoir général d'ordonner le paiement des frais au profit de la partie injustement requise.

Si une action manifestement sans fondement est engagée contre une personne qui de ce fait subit un dommage, cette personne peut introduire une instance et, si elle a gain de cause, se voir allouer des dommages-intérêts pour abus de procédure. De plus, les Lois sur le droit d'auteur, sur les marques, sur les brevets et sur les dessins et modèles prévoient que, dans une action découlant d'une saisie à la frontière, si le tribunal décide que l'importation n'était pas constitutive d'atteinte à un DPI, et que le défendeur ait subi un dommage du fait de la saisie, le tribunal peut ordonner à la partie qui a formé opposition à l'importation (le demandeur à l'instance) de verser une indemnité pour les dommages subis depuis le début de la procédure.

En vertu des Lois sur le droit d'auteur et sur les marques, le Commonwealth n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait de la saisie, du défaut de saisie ou de la mainlevée de la saisie de copies ou exemplaires ou de marchandises. Un avoué ou avocat ou un conseil en brevets ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l'exercice de son activité professionnelle pour le compte d'un client. Les actes contraires au code de déontologie sont passibles de mesures disciplinaires. De plus, les agents publics peuvent être poursuivis à titre personnel si leurs décisions n'ont pas été prises de bonne foi dans l'exercice de leurs attributions légales ou si elles étaient dépourvues de base légale. En pratique, l'Etat indemnise les agents publics si leur décision a été prise de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

**8. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût.**

Le coût et la durée d'une affaire ou d'une procédure judiciaire dépendent de la nature de l'espèce et de la juridiction qui en est saisie. Le coût et la durée des procédures varient par conséquent considérablement et sont difficiles à chiffrer.

b) Procédures et mesures correctives administratives

**9. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes procédures administratives concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures.**

La législation australienne du droit d'auteur, des brevets, des marques et des dessins et modèles ne prévoit pas de procédures administratives concernant le fond, non plus que de mesures correctives pour les atteintes aux droits qu'elle protège. En vertu des Lois sur les brevets, sur les marques ou sur les dessins et modèles, tout recours sur un point de droit contre une décision du Commissaire ou du Secrétaire prise en vertu de l'une de ces lois doit être formé auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Les décisions administratives se rapportent à l'enregistrement des brevets et non à leur violation.

Mesures provisoires

a) Mesures judiciaires

**10. Décrire les types de mesures provisoires que les autorités judiciaires peuvent ordonner, et le fondement juridique de ce pouvoir.**

Les injonctions ou ordonnances avant dire droit qui peuvent être accordées par les autorités judiciaires sont les injonctions interlocutoires, les injonctions Mareva et les ordonnances Anton Piller. Leur fondement juridique est indiqué dans la réponse à la question 5. La procédure est engagée sur saisie d'un tribunal compétent par le demandeur.

L'injonction Mareva et l'ordonnance Anton Piller ont été empruntées à des précédents jurisprudentiels anglais. L'injonction Mareva est destinée à empêcher jusqu'à la décision au fond tout mouvement des biens du défendeur qui constituerait un contournement de l'octroi par le tribunal de dommages-intérêts. Le juge peut l'accorder si son absence devait porter préjudice à la cause du demandeur au principal et s'il est juste et opportun de le faire eu égard aux intérêts des deux parties, demandeur et défendeur. L'ordonnance Anton Piller autorise le demandeur à effectuer des perquisitions dans les locaux du défendeur pour rechercher des documents ou éléments de preuve de nature à établir l'existence de l'atteinte à son droit. Une telle ordonnance serait accordée en cas d'apparence extrêmement forte de fondement du droit invoqué, de dommage potentiel sérieux pour le demandeur et de possibilité réelle de destruction par le défendeur des marchandises ou des copies ou exemplaires si elle ne l'était pas. Il est imposé toute une série de conditions à l'exécution de l'ordonnance et aux opérations effectuées ultérieurement sur les pièces saisies pour empêcher toute injustice dont le défendeur potentiel pourrait être victime.

Hormis l'injonction provisoire qui interdit au défendeur un comportement jusqu'à une date particulière, les injonctions valent jusqu'à l'instance au fond ou jusqu'à nouvel ordre.

Toutes ces ordonnances découlent soit de la compétence des tribunaux en *equity*, soit des pouvoirs qui leur sont expressément attribués par la loi.

**11. Dans quelles circonstances de telles mesures peuvent-elles être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue?**

L'ordonnance Anton Piller peut par nature être ordonnée sans que l'autre partie soit entendue. Dans les cas d'urgence, une injonction peut être délivrée dans ces conditions. Dans la quasi-totalité des cas, il faut que la question soit renvoyée devant le tribunal à une nouvelle audience dont la date est spécifiée.

**12. Décrire les principales procédures applicables pour engager l'action et ordonner et maintenir en vigueur des mesures provisoires, en particulier les délais pertinents et les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur.**

Voir la réponse à la question 10. En général, les autorités judiciaires hésitent à recourir à ce type de mesure, et en particulier aux injonctions Mareva et aux ordonnances Anton Piller. Ces ordonnances exigent d'ordinaire la présence de l'avocat du demandeur, une notification limitée mais effective de la présence sur les lieux de tierces parties et les dispositions voulues pour identifier et conserver à part les documents litigieux (par exemple lorsqu'il est allégué qu'il s'agit de documents qui n'ont pas à être produits comme ceux que détiennent les avocats aux fins de l'action en justice) pour que le tribunal détermine ultérieurement dans quelle catégorie les ranger.

**13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût.**

Se reporter à la question 8. En Australie, la règle habituelle est que la partie qui obtient gain de cause obtient de se faire payer les dépens par celles qui succombent. Selon les circonstances, le juge modulera, soit pour étendre le remboursement aux honoraires d'avocat, soit pour rejeter tout ou partie de la demande. Suivant le règlement du Tribunal fédéral, lorsque le juge considère qu'une affaire dont le Tribunal a été saisi aurait dû être portée d'abord devant une juridiction inférieure, il peut limiter les dépens mis à la charge de la partie perdante. Cette règle ne s'étend pas à la modulation des dommages-intérêts accordés à titre de réparation - elle ne vaut que pour les frais de justice.

b) Mesures administratives

**14. Répondre aux questions ci-dessus pour toutes mesures provisoires administratives.**

Toutes mesures provisoires administratives prises dans le cadre de mesures à la frontière relèvent de l'Administration des douanes australiennes et sont exposées en détail ci-après.

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

**15. Indiquer pour quelles marchandises il est possible de demander la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation, et en particulier si ces procédures peuvent aussi être utilisées pour les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque contrefaite et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple, marchandises en provenance d'un autre membre d'une union douanière, marchandises en transit ou importations *de minimis*). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?**

L'article 135 7) de la Loi sur le droit d'auteur autorise l'Administration des douanes australiennes à faire saisir des copies ou exemplaires importés d'un objet protégé par le droit d'auteur si une opposition à leur importation a été notifiée au Directeur général des douanes. Les objets reproduits par ces copies ou exemplaires doivent être des oeuvres, des enregistrements sonores, des films cinématographiques, des éditions publiées d'oeuvres ou des émissions de télévision ou de radiodiffusion. Les copies ou exemplaires importés à usage strictement personnel ne peuvent pas être saisis.

L'article 131 de la Loi sur les marques autorise l'Administration des douanes australiennes à saisir des marchandises qui sont importées en Australie et à les mettre à l'écart si elles constituent ou semblent constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée. Les importations *de minimis* sont exemptées de cette disposition.

Ni la Loi sur les dessins et modèles, ni la Loi sur les brevets ne prévoient la saisie douanière de marchandises de contrefaçon.

La Loi sur le droit d'auteur envisage l'interdiction des importations parallèles d'objets protégés par le droit d'auteur. Il existe quelques dispositions spéciales applicables aux livres. Pour les ouvrages publiés depuis 1991 et qui n'ont pas été publiés pour la première fois en Australie (c'est-à-dire publiés dans les 30 jours de la première publication), le droit d'auteur ne comprend pas le droit d'importation. Il n'y a pas de procédures à la frontière en ce qui concerne les exportations.

**16. Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation de marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et les diverses prescriptions concernant la durée de la suspension (article 55). Comment les articles 53 (caution ou garantie équivalente), 56 (indemnisation de l'importateur et du propriétaire des marchandises) et 57 (droit d'inspection et d'information) ont-ils été mis en oeuvre?**

En vertu de l'article 132 1) de la Loi sur les marques et de l'article 135 2) de la Loi sur le droit d'auteur, l'autorité compétente est le Directeur général des douanes, qui assure l'application de la Loi douanière de 1901.

Pour engager la procédure de saisie de copies ou exemplaires ou de marchandises de contrefaçon, le détenteur du droit d'auteur, le titulaire d'une licence exclusive ou le propriétaire ou l'utilisateur autorisé de la marque (l'opposant) doit adresser au Directeur général des douanes une notification écrite d'opposition à l'importation en y joignant tous les documents éventuellement prescrits. La notification demeure valable pendant deux ans à compter de la date à laquelle elle a été faite. Le Directeur général pourra ne procéder à la saisie des copies ou exemplaires ou des marchandises que si le détenteur du droit d'auteur, titulaire de la licence exclusive ou propriétaire ou utilisateur autorisé de la marque constitue une garantie pour couvrir les frais susceptibles d'être engagés par le Commonwealth.

En vertu de la Loi sur les marques, le Directeur général peut saisir des marchandises de contrefaçon fabriquées à l'étranger qui sont importées en Australie et sont soumises au contrôle des Douanes en vertu de la Loi douanière de 1901. De même, la Loi sur le droit d'auteur autorise le Directeur général à saisir des copies ou exemplaires d'un objet protégé par le droit d'auteur s'il lui a été donné notification écrite d'une opposition à leur importation et si ces copies ou exemplaires sont importés en Australie à des fins commerciales ou à toute autre fin qui sera préjudiciable au détenteur du droit d'auteur.

S'il s'agit de marchandises dont le Directeur général estime qu'elles portent une marque identique ou trompeusement semblable à une marque notifiée et qui appartiennent à une catégorie de produits

pour lesquels la marque est enregistrée, le Directeur général doit les saisir, sauf s'il est convaincu qu'il n'y a pas de motif raisonnable de croire qu'il y a eu contrefaçon.

Une fois les marchandises ou les copies ou exemplaires saisis, le Directeur général doit notifier par écrit la saisie à l'opposant ainsi qu'à l'importateur ou au propriétaire, en désignant les copies ou exemplaires ou les marchandises saisis.

En vertu des Lois sur les marques et sur le droit d'auteur, cette notification doit aussi indiquer que la mainlevée sera accordée au profit du propriétaire désigné ou de l'importateur à moins que l'opposant n'engage une action en contrefaçon et n'en avise le Directeur général par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la notification ou, si le Directeur général proroge ce délai, dans le délai prorogé.

En vertu de l'article 143 1) de la Loi sur les marques, si des marchandises sont saisies et qu'il soit convaincu que l'usage d'une marque est frauduleux, le Directeur général peut demander à leur importateur, ou à un mandataire de celui-ci, de produire tout document relatif à ces marchandises et de faire connaître les nom et adresse de la personne par qui elles ont été expédiées en Australie, ainsi que les nom et adresse de leur destinataire en Australie. Le fait de ne pas satisfaire à cette demande est un délit puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus.

Si une action en contrefaçon n'a pas été engagée dans le délai prescrit, le Directeur général doit procéder à la mainlevée de la saisie des copies ou exemplaires ou des marchandises en cause au profit de leur importateur ou de leur propriétaire désigné. En vertu de la Loi sur les marques, le Directeur général peut accorder la mainlevée au propriétaire désigné des marchandises saisies à tout moment avant la fin du délai pour agir si des éléments d'information nouveaux parvenus à sa connaissance après la saisie démontrent qu'il n'y a pas de motif raisonnable de croire que la marque notifiée ait été contrefaite et si le propriétaire de la marque n'a pas engagé d'action en contrefaçon. En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, le Directeur général peut autoriser l'opposant ou l'importateur à examiner et prélever un échantillon des copies ou exemplaires saisis.

Le tribunal saisi de l'action en contrefaçon peut ordonner qu'il soit procédé à la mainlevée de la saisie des copies ou exemplaires ou des marchandises en cause au profit de leur importateur ou de leur propriétaire désigné, sous réserve (le cas échéant) des conditions qu'il jugera bon d'imposer, ou bien, il peut ordonner la confiscation des marchandises saisies au profit du Commonwealth. Suivant la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les marques, si le tribunal décide qu'il n'y a pas eu contrefaçon et conclut que le propriétaire désigné, ou le défendeur à l'action en contrefaçon, a subi une perte ou un dommage, l'opposant peut se voir ordonner de verser une indemnité.

**17. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût. Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises?**

Les délais prescrits pour la saisie et l'action en contrefaçon ont été indiqués ci-dessus. Le détenteur du droit d'auteur ou d'une licence exclusive ou le propriétaire de la marque doit introduire une action en contrefaçon pour les copies ou exemplaires ou les marchandises saisis et en aviser le Directeur général dans les dix jours ouvrables de la notification du Directeur général, sauf s'il a obtenu une prorogation de ce délai. La prorogation ne peut excéder dix jours ouvrables.

En vertu des Lois sur le droit d'auteur et sur les marques, si, trois semaines après que l'action a été engagée, il n'a pas été rendu d'ordonnance empêchant la mainlevée de la saisie des copies ou exemplaires ou des marchandises, le Directeur général doit procéder à la mainlevée. Si une action



en contrefaçon a été engagée, le tribunal peut ordonner la mainlevée de la saisie des copies ou exemplaires ou des marchandises à tout moment qu'il juge opportun.

**18. Les autorités compétentes sont-elles tenues d'agir de leur propre initiative et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Y a-t-il des dispositions spéciales applicables à l'action menée d'office?**

L'action d'office n'est pas prévue. Toutes les actions doivent être engagées par le titulaire du droit d'auteur ou d'une licence exclusive ou par le titulaire (ou dans certaines circonstances un utilisateur autorisé d'une marque) du droit de propriété industrielle. Dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, la saisie de copies ou exemplaires n'est autorisée que si le titulaire du droit d'auteur ou d'une licence exclusive donne notification de son opposition à leur importation. Dans le cadre de la Loi sur les marques, le Directeur général ne peut saisir des marchandises que si elles portent une marque identique ou semblable à une marque à propos de laquelle a été notifiée une opposition à l'importation.

**19. Décrire les mesures correctives que les autorités compétentes sont habilitées à ordonner ainsi que tout critère régissant leur utilisation.**

L'Administration des douanes australiennes n'a pas le pouvoir d'ordonner des mesures correctives pour les atteintes à des DPI. Elle peut saisir des copies ou exemplaires ou des marchandises de contrefaçon et en disposer s'ils sont confisqués avec le consentement de l'importateur (Loi sur le droit d'auteur) ou en vertu d'une décision de justice. Toutes les mesures correctives sont décidées par les tribunaux.

Procédures pénales

**20. Indiquer les tribunaux qui sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal.**

Les cours suprêmes des Etats et des Territoires australiens, le Tribunal fédéral et la Haute Cour d'Australie ainsi que (à titre complémentaire dans le cas de la Loi sur le droit d'auteur) toute autre juridiction compétente, ont compétence pour connaître des poursuites pénales pour les atteintes portées à des DPI. Dans le cadre des Lois sur les brevets, sur les marques et sur les dessins et modèles, ces poursuites doivent être engagées devant la cour suprême d'un Etat. Dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, elles peuvent l'être devant le Tribunal fédéral ou toute autre juridiction compétente.

**21. Pour quelles atteintes portées à quels droits de propriété intellectuelle est-il possible de recourir aux procédures et sanctions pénales?**

En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, sont constitutifs de délits les faits suivants:

- créer en vue de la vente ou de la location, importer et mettre en circulation des copies ou exemplaires d'une oeuvre à des fins commerciales, ou à toute autre fin dans une mesure préjudiciable au détenteur du droit d'auteur, en sachant que ce sont des contrefaçons;
- avoir en sa possession de tels copies ou exemplaires à des fins commerciales;
- avoir en sa possession du matériel en sachant qu'il sera utilisé pour établir des copies ou exemplaires de contrefaçon;

- faire représenter ou exécuter une oeuvre, projeter un film cinématographique ou entendre un enregistrement sonore en public, dans un lieu de divertissement public, en sachant que cet acte constitue une atteinte au droit d'auteur;
- annoncer publiquement que des copies de programmes d'ordinateur sont disponibles en sachant que ce sont des copies de contrefaçon.

L'action pénale est ouverte dans le cadre de la Loi sur les marques pour falsification d'une marque enregistrée, apposition indue d'une marque enregistrée, fabrication et possession d'une matrice, etc. destinée à être utilisée pour commettre un délit ou vente de produits sous de fausses marques.

**22. Quelles autorités publiques sont chargées d'engager la procédure pénale? Sont-elles tenues de le faire de leur propre initiative et/ou suite à des plaintes?**

La Police fédérale australienne et les forces de police des Etats et du Territoire du Nord sont chargées d'enquêter sur les délits présumés dans le cadre des Lois sur le droit d'auteur et sur les marques, qu'il y ait eu ou non dépôt de plainte. La décision d'engager ou non des poursuites pour un délit présumé relève du Procureur général, ou du fonctionnaire de rang équivalent dans les Etats ou Territoires. En pratique, la police intervient le plus souvent sur plainte et sur renseignement.

**23. Les particuliers ont-ils qualité pour engager une procédure pénale et, dans l'affirmative, qui?**

Se reporter à la question 22. Les particuliers peuvent engager une procédure pénale, encore que les poursuites puissent ensuite être continuées ou discontinuées par le Procureur général.

**24. Indiquer, par catégorie de DPI et type d'atteinte portée au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées:**

- **emprisonnement;**
- **amende;**
- **saisie, confiscation et destruction des marchandises en cause et des matériaux et instruments ayant servi à leur production;**
- **autres.**

En vertu de la Loi sur le droit d'auteur, les sanctions vont d'une amende de 500 dollars australiens au maximum, s'il s'agit d'une première condamnation pour une infraction commise par une personne physique, à une amende de 250 000 dollars australiens au maximum, s'il s'agit d'une deuxième condamnation ou plus pour une infraction commise par une personne morale. Pour les particuliers, une amende peut atteindre un maximum de 50 000 dollars australiens. Les sanctions prévues par la Loi sur le droit d'auteur comprennent aussi des peines d'emprisonnement d'une durée de six mois à cinq ans.

La Loi sur les marques prévoit des sanctions pénales pour falsification d'une marque enregistrée, apposition indue d'une marque enregistrée, fabrication et possession d'une matrice, etc. destinée à servir à la commission d'une infraction ou vente de produits sous de fausses marques. Ces délits sont punis d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 dollars australiens et d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque des marchandises sont confisquées au profit du Commonwealth, il en est disposé, en vertu de la Loi sur les marques, de la manière ordonnée par le Directeur général des douanes, ou, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, de la manière réglementairement prescrite ou de la manière ordonnée par le Directeur général des douanes.

Dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur, il peut être ordonné que les copies ou exemplaires portant atteinte au droit d'auteur ou les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour établir de tels copies ou exemplaires soient détruits ou remis au détenteur du droit d'auteur, ou qu'il en soit disposé d'une autre manière.

**25. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût éventuel de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût éventuel.**

Là encore, le coût et la durée des procédures sont fonction de la procédure judiciaire considérée, de la nature précise de chaque espèce et de la charge de travail des tribunaux du ressort dans lequel l'affaire est jugée.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**Autres lois applicables/actions ouvertes pour faire respecter les DPI.**

Bien souvent, lorsqu'une action est intentée au civil pour atteinte à un DPI, le demandeur fait aussi valoir une atteinte à un ou plusieurs autres droits, soit en common law, soit, d'ordinaire, au titre de la *Loi de 1974 sur les pratiques commerciales* (Trade Practices Act, TPA).

Cette loi constitue la législation antitrust australienne. Elle comprend aussi une série de dispositions en faveur des consommateurs qui visent à sanctionner pénalement, en matière de commerce intérieur et extérieur, les déclarations ou descriptions fausses ou mensongères et proscrit, à l'article 52, les comportements frauduleux ou trompeurs.

L'application de cet article s'étend désormais à presque tous les types de comportement commercial en Australie et elle a donné lieu à une jurisprudence abondante qui ne cesse de s'étoffer. Le comportement proscrit est celui qui soit est frauduleux ou trompeur, soit va probablement induire en erreur ou abuser. Cela permet au juge de trancher la question de savoir si une conduite passée ou envisagée est ou serait interdite en vertu de la TPA. Le demandeur à l'action sur le fondement de cette loi n'a pas pour obtenir gain de cause à prouver qu'il y a eu tromperie effective ou que des personnes ont effectivement été induites en erreur, ni qu'un préjudice quelconque a été ou sera probablement subi. L'intention de nuire n'est pas nécessaire, il s'agit d'un critère objectif.

"Passing off" (substitution frauduleuse)

Cette action peut parfois être semblable à l'action en passing off qui est ouverte en common law en Australie. D'origine obscure, celle-ci s'est à certains égards constituée en tant qu'espèce de l'action générique en responsabilité pour tromperie, à cette différence près, toutefois, qu'elle est ouverte non point au client trompé, mais au commerçant dont les produits ont été utilisés pour effectuer la tromperie (voir *Blanchard v Hill* (1742) 2 Atk 484; 26 ER 692 et *Crawshay v Thompson* (1842) 2 Man et G 357; 134 ER 146. 124). L'intention de tromper de la part du défendeur n'a plus été jugée nécessaire pour qu'il y ait passing off depuis 1838 (*Millington v Fox*). De nos jours, le fondement de cette responsabilité ("tort") est carrément défini comme une atteinte à la réputation ou à l'affaire ou au fonds de commerce du demandeur causée par la conduite du défendeur indépendamment de toute intention frauduleuse.

En réalité, la question est de savoir si le propriétaire des marchandises s'est acquis en ce qui les concerne une réputation suffisante dans le ressort considéré pour établir que les consommateurs connaissent suffisamment le produit et sont suffisamment attirés par lui pour lui assurer une clientèle dont la perte serait de nature à entraîner pour lui un dommage. S'il ne peut pas établir cette réputation, ou un dommage ou une possibilité réelle de dommage, l'action échoue.

#### Lois sur l'activité commerciale loyale

Une action de common law peut porter sur la conduite de n'importe quel commerçant. Tel n'est pas le cas dans le cadre de la TPA. La Constitution n'autorise pas à promulguer une législation nationale pour réglementer les comportements sur le marché en tant que tels, la TPA s'appuie sur divers autres pouvoirs conférés par la Constitution au Parlement national. Parmi eux, celui qui a été utilisé au premier chef, mais nullement à titre exclusif, pour fonder la compétence fédérale est le pouvoir du Parlement national de faire des lois pour réglementer les sociétés commerciales et financières. Lorsqu'un commerçant adopte une conduite frauduleuse ou trompeuse mais que ce commerçant n'est pas une société commerciale ou financière, il risque de ne pas y avoir de fondement constitutionnel à l'application de la TPA. C'est pour cette raison, entre autres, que le Gouvernement fédéral et les gouvernements des divers Etats et Territoires d'Australie ont décidé d'un commun accord que chaque Etat et Territoire adopterait une législation pour l'essentiel uniforme. Dans chaque cas, cette législation complémentaire est dénommée Loi sur les activités commerciales loyales.

#### Mesures correctives

Les mesures correctives prévues par la TPA coïncident dans une large mesure avec celles qu'offrent les lois sur les DPI. Il s'y ajoute quelques pouvoirs supplémentaires d'appréciation accordés aux autorités judiciaires quant aux types d'ordonnances qui peuvent être rendues dans les actions intentées au titre de la TPA. Toutefois, des mesures correctives comme les dommages-intérêts supplémentaires et les dommages-intérêts pour détournement, qui sont prévus, par exemple, par la Loi sur le droit d'auteur, ne sont pas disponibles dans le cadre de la TPA. En matière de dommages-intérêts, la règle normale est qu'ils correspondent à une estimation de ce qu'il en coûterait de placer le demandeur dans la position où il se serait trouvé si l'atteinte à son droit ne s'était pas produite. En d'autres termes, ce sont des dommages-intérêts compensatoires. Tel est le fondement du paiement de dommages-intérêts dans le cadre de la TPA ou dans une action en passing off, ou des dommages-intérêts ordinaires prévus par les lois sur les DPI. Néanmoins, la matière n'est pas une science exacte et, du fait de la difficulté d'évaluer le dommage causé par le comportement illicite en cause, le juge peut être tenu de traiter les dommages-intérêts comme s'ils étaient laissés à son appréciation et d'en déterminer le montant comme le ferait un jury.

#### Conclusion

Il ressort clairement de ce qui précède que tout en s'inscrivant dans une perspective différente de celle des lois sur les DPI et des actions de common law, la TPA offre une arme très puissante aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle, ce qui explique qu'il y soit abondamment fait appel dans le contentieux des DPI.

#### Pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

La TPA proscrit aussi certains comportements anticoncurrentiels, à savoir l'abus de position de force sur le marché, les contrats léonins, le tiers forcé (clause obligeant le cocontractant à traiter avec un tiers désigné) et les prix de vente imposés. Bien que les dispositions y afférentes ne mentionnent

généralement pas les arrangements contractuels, elles leur sont applicables comme aux autres formes de comportement sur le marché.<sup>3</sup>

La TPA est le principal mécanisme légal permettant de réprimer l'introduction de clauses anticoncurrentielles dans les licences contractuelles. Il est toutefois à noter qu'elle exclut expressément des contrats relatifs à l'exploitation des brevets, des dessins et modèles enregistrés, du droit d'auteur et des schémas de configuration de circuits intégrés certaines clauses qui autrement risqueraient de se traduire par des infractions à certaines de ses dispositions - dans les cas où ces arrangements aboutiraient à une réduction substantielle de la concurrence (y compris la réduction de concurrence entraînée par des ententes sur la concurrence et sur les prix), à des discriminations en matière de prix et à des arrangements d'exclusivité. Ces exclusions doivent en principe être réexaminées dans les deux ans à venir.

---

<sup>3</sup>La question de savoir s'il fallait proscrire les prix de vente imposés a été quelque peu débattue. Les autorités chargées de la concurrence ont le pouvoir d'autoriser les prix imposés dans les cas où ceux-ci présentent des avantages pour le public qui l'emportent sur leurs effets préjudiciables.