

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais

LISTE DE QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS
DE FAIRE RESPECTER LES DROITS¹

Réponses de l'Allemagne

Observations préliminaires

Les lois énumérées ci-après assurent une protection spécifique aux différents droits de propriété intellectuelle:

- Loi sur les brevets (Patentgesetz)
- Loi sur les modèles d'utilité (Gebrauchsmustergesetz)
- Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs utilisés en micro-électronique - Loi sur la protection des semi-conducteurs (Gesetz über den Schutz der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen - HalbleiterschutzG)
- Loi sur la protection des variétés végétales - Loi sur la protection des variétés (Sortenschutzgesetz - SortenschutzG)
- Loi sur la protection des marques de fabrique ou de commerce et autres signes - Loi sur les marques (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz)
- Loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles - Loi sur les dessins et modèles (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen - Geschmacksmustergesetz)
- Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins - Loi sur le droit d'auteur (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz)

Les textes énumérés ci-après ont trait aux questions générales d'application de la loi:

- Code civil (bürgerliches Gesetzbuch - BGB)
- Code pénal (Strafgesetzbuch - StGB)
- Loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG)
- Code de procédure civile (Zivilprozeßordnung - ZPO)
- Code de procédure pénale (Strafprozeßordnung - StPO)
- Loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz - GKG)
- Code fédéral des honoraires d'avocat (Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte - BRAGO)

¹Document IP/C/5.

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 applicables (à l'exception de la Loi sur le droit d'auteur), les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, quel qu'en soit le montant, sont de la compétence exclusive des chambres civiles des tribunaux de grande instance (Landgerichte) (article 143, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, article 27, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 11, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 38, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés, article 15, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles, et article 140, paragraphe 1, de la Loi sur les marques). Ces lois habilite les gouvernements des Länder à attribuer par décret les litiges relevant de plusieurs tribunaux de grande instance à un seul d'entre eux (article 143, paragraphe 2, de la Loi sur les brevets, article 27, paragraphe 2, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 11, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 2, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 38, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des variétés, article 15, paragraphe 2, de la Loi sur les dessins et modèles et article 140, paragraphe 2, de la Loi sur les marques). La plupart des Länder ont usé de ce pouvoir.

Les litiges en matière de droit d'auteur peuvent être portés devant les juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire (article 104, première phrase, de la Loi sur le droit d'auteur). Ils sont de la compétence soit des tribunaux d'instance (Amtsgericht), soit des tribunaux de grande instance, selon leur montant (article 23, paragraphe 1, et article 71 de la Loi sur l'organisation judiciaire). Parmi eux, les litiges nés de relations d'emploi ou de services qui ont pour unique objet le versement d'une rémunération convenue peuvent être portés devant les tribunaux du travail (Arbeitsgerichte) ou les tribunaux administratifs (Verwaltungsgerichte) (article 104, seconde phrase, de la Loi sur le droit d'auteur). Les gouvernements des Länder peuvent, par décret, attribuer les litiges en matière de droit d'auteur relevant de plusieurs tribunaux d'instance à un seul d'entre eux. Il en va de même des litiges relevant de plusieurs tribunaux de grande instance (article 105, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur le droit d'auteur). La plupart des Länder l'ont fait.

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?

Quiconque prétend être le titulaire d'un droit ou l'ayant cause du titulaire originaire du droit peut faire valoir ce droit en justice.

Devant les tribunaux de grande instance et les juridictions supérieures, les parties sont tenues de se faire représenter chacune par un avocat, admis à plaider devant le juge du fond, qui exerce à son égard la fonction de conseil (article 78, paragraphe 1, du Code de procédure civile). En cas de concentration de la compétence (voir la réponse à la question 1), elles peuvent aussi se faire représenter par des avocats inscrits au barreau du ressort du tribunal de grande instance qui aurait eu à connaître de l'affaire n'eût été cette concentration (article 143, paragraphe 3, de la Loi sur les brevets, article 27, paragraphe 3, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 11, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs conjointement avec l'article 27, paragraphe 3, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 38, paragraphe 3, de la Loi sur la protection des variétés, article 140, paragraphe 3, de la Loi sur les marques, article 15, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles et article 105, paragraphe 4, de la Loi sur le droit d'auteur). Si le litige relève du tribunal d'instance (ce qui n'est possible qu'en matière de droit d'auteur, voir la réponse à la question 1), les parties peuvent, en vertu

de l'article 79 du Code de procédure civile, plaider en personne ou par l'intermédiaire de toute personne qualifiée (voir les articles 51 à 55 du Code de procédure civile sur ce point). Les conseils en brevets peuvent aussi le faire.

En principe, les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne devant le tribunal. Toutefois, en vertu de l'article 141, paragraphe 1, première phrase, et de l'article 273, paragraphe 2, n° 3, du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties si celle-ci est nécessaire pour élucider les faits de la cause. Il n'en va pas ainsi si une partie ne peut pas être censée assister personnellement à l'audience à cause de l'éloignement ou pour une autre raison importante (article 141, paragraphe 1, deuxième phrase, du Code de procédure civile).

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

En cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la partie lésée peut exiger de la partie qui l'a lésée des renseignements sur l'origine et les circuits de distribution des objets constitutifs de l'atteinte. Ce droit d'obtenir des renseignements englobe: la communication des nom et adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs des articles, du commerçant acquéreur ou client ainsi que de la quantité des objets fabriqués, livrés, reçus ou commandés (article 140b, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur les brevets, article 37b, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur la protection des variétés, article 24b, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 9, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs lu conjointement avec l'article 24b de la Loi sur les modèles d'utilité, article 19, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur les marques, article 14a de la Loi sur les dessins et modèles lu conjointement avec l'article 101a de la Loi sur le droit d'auteur et article 101a, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur le droit d'auteur). Ces droits à communication de renseignements peuvent être revendiqués soit par l'introduction d'une instance distincte, soit - si les conditions préalables spéciales requises sont réunies (voir plus loin la réponse à la question 12) - par une demande de décision provisoire dans le cadre des articles 935 et 940 du Code de procédure civile.

L'article 809 du Code civil reconnaît au titulaire du droit considéré celui de se faire présenter ou d'inspecter un objet s'il a ou croit avoir un droit à faire valoir "du chef de cet objet". Les droits de propriété intellectuelle peuvent être à la source de tels droits. Suivant la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGHZ 93, 191 = GRUR 1985, 512), il faut pour cela que la personne qui fait valoir ce droit démontre que l'objet considéré est très probablement constitutif d'une atteinte à un droit. L'inspection prescrite ne peut par conséquent servir qu'à donner une image définitive claire de cette atteinte. Suivant cette jurisprudence, "l'inspection" ne peut être autorisée que dans les cas où il peut être fait appel à des méthodes d'investigation qui ne portent pas atteinte à la substance de l'objet en question. Ce droit d'inspection peut être revendiqué par l'introduction d'une instance distincte ou - si les autres conditions préalables requises sont réunies (voir plus loin la réponse à la question 12) - par une demande de décision provisoire dans le cadre des articles 935 et 940 du Code de procédure civile.

Lorsque le juge du fond a déjà été saisi, il faut en premier lieu respecter les règles d'attribution de la charge de la preuve. La partie à laquelle cette charge n'incombe pas n'a pas en principe d'éléments de preuve à fournir de sa propre initiative. Ce principe souffre toutefois plusieurs exceptions:

- A la demande de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, le juge peut ordonner à l'autre partie de communiquer des documents qui sont en sa possession si elle s'y était précédemment référée en présentant des preuves, même dans le dossier de mise en état (article 423 du Code de procédure civile). Il en va de même si la partie qui a la charge de la preuve est en droit au civil d'exiger de la partie adverse qu'elle se désaisisse des documents ou les produise (article 422 du Code de procédure civile).

C'est l'article 810 du Code civil qui établit le fondement le plus important d'une telle demande en matière de droits de propriété intellectuelle. Cette norme reconnaît à la personne qui s'en prévaut le droit d'examiner un document si celui-ci a été créé dans son intérêt, s'il certifie l'existence d'un rapport juridique entre elle et une autre personne ou s'il consigne des négociations relatives à un acte juridique auquel elle a eu part soit directement, soit par l'intermédiaire d'un agent. Si la partie adverse refuse de communiquer le document bien qu'elle y soit obligée, le juge peut, en vertu de l'article 427 du Code de procédure civile, considérer comme prouvées les conclusions de la partie qui a la charge de la preuve quant à la nature et à la teneur de ce document.

- A la demande de la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, ou d'office, le juge peut ordonner que la partie adverse soit interrogée (articles 445 et 448 du Code de procédure civile). Si celle-ci se refuse à toute déclaration, le juge pourra en tirer ses propres conclusions et, le cas échéant, considérer aussi le fait rejeté comme prouvé (articles 446 et 453 du Code de procédure civile).
- Enfin, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi un devoir pour la partie qui n'a pas la charge de la preuve de donner des renseignements dans certains cas (article 242 du Code civil). Elle l'a fait dans des affaires où la partie qui avait effectivement la charge de la preuve était pour des raisons compréhensibles restée assez vague quant à l'existence et à l'étendue de son droit, alors que la partie adverse avait aisément pu donner davantage de détails. Ce devoir est toutefois subordonné à l'existence entre les parties d'un rapport juridique qui peut aussi être établi à travers une atteinte à un droit. Il faut en outre que la personne qui demande ces renseignements démontre au moins la vraisemblance d'une telle atteinte.

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

L'article 383, paragraphe 1, n° 6, du Code de procédure civile reconnaît le droit de refuser de témoigner aux personnes "qui, en vertu de la charge, de la profession ou du métier qu'elles exercent, se voient confier des questions qui, par nature ou en vertu de la loi, doivent être tenues secrètes", telles que les avocats et conseils en brevets, les experts-comptables et commissaires aux comptes et les banques.

En vertu de l'article 384 du Code de procédure civile, le droit de refuser de témoigner s'étend aux questions "auxquelles le témoin ne serait pas en mesure de répondre sans divulguer un secret artistique ou commercial".

Les parties, quant à elles, n'en sont pas pour autant exemptées de leurs obligations respectives en matière de preuve. Toutefois, l'intérêt de la partie qui n'a pas la charge de la preuve de conserver ses secrets industriels ou commerciaux limite les devoirs de fournir des renseignements ou de coopérer qui peuvent lui être imposés: à moins que l'intérêt de l'information considérée ne passe manifestement en priorité, cette partie n'est pas obligée de révéler les secrets qui lui sont propres. Ce principe peut se déduire des dispositions de l'article 446 du Code de procédure civile, qui visent expressément l'audition de la partie à interroger. En tout état de cause, il s'applique aussi aux devoirs de coopération déduits de la bonne foi (article 242 du Code civil) et au droit d'obtenir des renseignements posé à l'article 809 du Code civil.

En outre, suivant l'article 172, n° 2, de la Loi sur l'organisation judiciaire, le juge peut tenir la totalité ou une partie des débats à huis clos s'"il s'agit d'un secret important relatif aux affaires, à une société, à une invention ou à des questions fiscales dont la discussion en public porterait atteinte à des intérêts prioritaires qui méritent d'être protégés". L'article 174, paragraphe 3, de cette même

loi lui permet en outre d'obliger les personnes qui demeurent présentes à l'audience, et en particulier les parties et leur conseil, de tenir secrets les faits qui parviennent à leur connaissance au cours des débats.

Pour satisfaire le mieux possible à la double exigence du secret et de l'élucidation des faits, le juge peut ordonner qu'un objet ou un document ne soit pas examiné devant lui en la présence des parties, mais par une personne neutre, tenue par serment au secret, tel qu'un commissaire aux comptes. Celui-ci se voit confier une mission d'enquête précisément définie, sur laquelle il fait ensuite rapport au tribunal.

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

- injonctions

L'action dite "en cessation" en vue de la délivrance d'injonctions est prévue par l'article 139, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, l'article 24, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, l'article 9, paragraphe 1, première phrase, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, l'article 37, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés, l'article 14, paragraphe 5, de la Loi sur les marques, l'article 14a, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles et l'article 97, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur. Elle est ouverte au titulaire du droit même si la violation n'a pas encore été commise quand des faits concrets donnent à craindre qu'elle ne le soit dans l'avenir ("injonction préventive"). Si l'atteinte a déjà eu lieu, l'injonction n'est délivrée que s'il y a danger de la voir se répéter. En règle générale, ce danger est d'ailleurs déjà manifeste dans l'atteinte initiale.

L'article 14a, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles et l'article 97, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur accordent à la partie lésée le droit de demander la cessation de l'atteinte. Selon l'article 14a, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles et l'article 101, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur, l'auteur d'une telle atteinte qui a agi sans faute peut dédommager la partie lésée en argent au lieu de lui donner réparation en nature en effaçant l'atteinte si cela devait entraîner pour lui un dommage disproportionné et si d'autre part la partie lésée peut raisonnablement se satisfaire d'une réparation pécuniaire.

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

L'action en dommages-intérêts est prévue par l'article 139, paragraphe 2, de la Loi sur les brevets, l'article 24, paragraphe 2, de la Loi sur les modèles d'utilité, l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, l'article 37, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des variétés, l'article 14, paragraphe 6, de la Loi sur les marques, l'article 14a, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles et l'article 97, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur. L'allocation de dommages-intérêts est toujours subordonnée à la condition que l'auteur de l'atteinte ait agi intentionnellement ou par négligence. Selon l'article 249 du Code civil, les dommages-intérêts sont destinés à rétablir le *statu quo ante* et, selon son article 251, doivent revêtir la forme d'un paiement en argent. La partie lésée peut en calculer le montant suivant trois méthodes différentes:

- i) en rapportant la preuve de la perte éprouvée du fait de l'atteinte à son droit. Conformément au principe énoncé à l'article 252 du Code civil, celle-ci englobe le manque à gagner;
- ii) en exigeant le paiement d'une redevance de licence raisonnable à titre de rémunération, dans les limites usuelles, de l'exploitation du droit qui a subi une atteinte; ou

- iii) en réclamant le gain réalisé par l'auteur de l'atteinte au droit. Cette option n'est expressément mentionnée qu'à l'article 14a, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Loi sur les dessins et modèles et à l'article 97, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur, mais n'en est pas moins reconnue pour tous les droits de propriété intellectuelle.

Les frais de consultation d'un avocat ou d'un conseil en brevets avant le début de l'instance peuvent aussi faire l'objet d'un dédommagement, à moins qu'ils ne soient couverts par le remboursement des frais de l'instance en application des articles 91 et suivants du Code de procédure civile (voir plus loin la réponse à la question 8).

Dans les cas où l'auteur de l'atteinte à un droit ne peut être accusé que de négligence légère, l'article 139, paragraphe 2, seconde phrase, de la Loi sur les brevets, l'article 24, paragraphe 2, deuxième phrase, de la Loi sur les modèles d'utilité, l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, l'article 37, paragraphe 2, deuxième phrase, de la Loi sur la protection des variétés et l'article 14a, paragraphe 1, troisième phrase, de la Loi sur les dessins et modèles laissent au juge la possibilité, si cela lui paraît opportun et compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, de fixer, au lieu de dommages-intérêts, une indemnité dont le montant sera inférieur à l'intégralité du dommage mais qui en tout état de cause devra être au moins aussi élevé que le gain réalisé par l'auteur de l'atteinte du fait de ladite atteinte.

Si la faute n'est pas prouvée, la partie lésée peut réclamer à l'auteur de l'atteinte à son droit la remise du gain que celui-ci a réalisé de ce fait, conformément aux principes de l'enrichissement sans cause (articles 812 et suivants du Code civil). En règle générale, le gain réalisé par l'auteur de l'atteinte consiste en l'exploitation du droit, qu'il aurait autrement eu à rémunérer. En pareil cas, la valeur commerciale de cette exploitation doit être remboursée. Néanmoins, l'auteur de l'atteinte au droit peut, en vertu de l'article 818, paragraphe 3, du Code civil tenter de prouver qu'il a cessé de s'enrichir.

- **destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production**

La partie lésée peut exiger que les objets mêmes qui portent atteinte à son droit, ainsi que le matériel utilisé à cet effet, soient détruits. Ce droit n'existe pas s'il est possible d'écarter par d'autres moyens l'illicéité du matériel résultant de l'atteinte au droit, ou si l'auteur de l'atteinte ne peut en l'espèce être censé détruire ce matériel (article 140a de la Loi sur les brevets, article 24a de la Loi sur les modèles d'utilité, article 9, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs conjointement avec l'article 24a de la Loi sur les modèles d'utilité, article 37a de la Loi sur la protection des variétés, article 18 de la Loi sur les marques, article 14a, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles lu conjointement avec les articles 98 à 101 de la Loi sur le droit d'auteur et articles 98 et 99 de la Loi sur le droit d'auteur). Les articles 69c et 69f de la Loi sur le droit d'auteur prévoient des droits particuliers d'exiger la destruction de programmes d'ordinateur.

- **toutes autres mesures correctives**

En vertu de l'article 103 de la Loi sur le droit d'auteur, également mentionné à l'article 14a, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles, la partie lésée qui a obtenu gain de cause dans l'action en dommages-intérêts peut se voir accorder l'autorisation de faire publier le jugement aux frais du perdant.

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 lois applicables (article 140b de la Loi sur les brevets, article 24b de la Loi sur les modèles d'utilité, article 9, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 24b de la Loi sur les modèles d'utilité, article 37b de la Loi sur la protection des variétés, article 19 de la Loi sur les marques et article 14, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles lu conjointement avec l'article 101a de la Loi sur le droit d'auteur) accordent à la partie lésée le droit d'exiger de toute personne qui exploite son droit sans son autorisation des renseignements sur l'origine et les circuits de distribution des objets portant atteinte à ce droit. Ces renseignements peuvent être le nom et adresse du fabricant, du fournisseur et autres possesseurs antérieurs, du commerçant acquéreur ou client ainsi que la quantité des objets en question. Le droit de les obtenir ne disparaît que dans les cas d'espèce où sa mise en oeuvre serait disproportionnée.

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?

Tant qu'une décision de justice n'est pas passée en force de chose jugée (article 705 du Code de procédure civile, "Rechtskraft"), la partie gagnante l'exécute à ses risques et périls. En vertu de l'article 717, paragraphe 2, du Code de procédure civile, elle est tenue d'indemniser l'autre partie de tout dommage causé par l'exécution d'une décision qui aura été déclarée exécutoire à titre provisoire si celle-ci est annulée ou réformée. C'est pourquoi, conformément à l'article 709 du Code de procédure civile, les décisions qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée ("Rechtskraft") ne sont en principe déclarées exécutoires à titre provisoire que sur constitution d'une garantie destinée à assurer le paiement de tous dommages-intérêts éventuels au titre de l'article 717, paragraphe 2, du Code de procédure civile.

Même si une partie a obtenu contre l'autre une décision provisoire en application de l'article 935 ou 940 du Code de procédure civile, elle est tenue au versement d'une indemnité s'il apparaît que cette décision était injustifiée dès le départ (article 945 du Code de procédure civile).

Quiconque fait exécuter un jugement ou autre titre exécutoire - tel qu'une décision provisoire - qui est entaché d'irrégularité, alors même qu'il a connaissance des faits entraînant l'irrégularité du titre, peut être obligé par l'autre partie à lui verser une indemnité en application de l'article 826 du Code civil si sa conduite doit être considérée comme immorale, dans le cas, par exemple, où il a délibérément cherché à obtenir un titre exécutoire entaché d'irrégularité.

En vertu de l'article 839, paragraphe 2, du Code civil, le juge n'est responsable du dommage causé par un jugement irrégulier que si le manquement à ses devoirs est constitutif d'un crime ou d'un délit, en cas, par exemple, d'atteinte grave (délibérée) à la justice (article 336 du Code pénal). En vertu de l'article 839, paragraphe 1, du Code civil, il n'est responsable du dommage causé à la partie perdante par une décision provisoire entachée d'irrégularité que s'il a manqué intentionnellement ou par négligence aux devoirs de sa charge à l'égard de la partie contre laquelle cette décision était dirigée. Toutefois, l'article 839, paragraphe 3, du Code civil prévoit que l'obligation de le réparer disparaît lorsque la partie lésée a intentionnellement ou par négligence omis d'écarter le dommage en interjetant appel.

En vertu de l'article 839 du Code civil, lu conjointement avec l'article 34 de la Loi fondamentale, l'Etat est responsable des manquements aux devoirs de leur charge commis intentionnellement ou par négligence par ses agents à l'égard de tiers.

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.

Il n'existe pas de dispositions fixant la durée minimale requise ou maximale permise ni le coût des procédures. Les tribunaux sont indépendants et ne sont pas tenus par des délais rigoureux. Toutefois, le Code de procédure civile prévoit une série de dispositions formulées en termes très généraux pour diligenter les procédures civiles. Parmi elles figurent des dispositions spécifiant que le litige doit être examiné le plus tôt possible et à une seule audience, qui aura été très complètement préparée (articles 272 et suivants du Code de procédure civile), ou invitant les parties à faire une déclaration le plus tôt possible (articles 282 et 519 du Code de procédure civile) et donnant au juge la possibilité d'écarter les conclusions déposées tardivement (articles 296 et 527 et suivants du Code de procédure civile). Aux termes de l'article 95 du Code de procédure civile, la partie dont le comportement aura causé un retard dans le déroulement de la procédure supportera les frais occasionnés par ce retard.

La procédure de référé prévue par les articles 935 et 940 du Code de procédure civile est beaucoup plus rapide, puisque le demandeur n'a pas à prouver ses allégations mais simplement à les "établir de façon crédible" (article 936, lu conjointement avec l'article 920, paragraphe 2, et article 294, paragraphe 1, du Code de procédure civile) et du fait que seuls sont retenus les moyens de preuve présentés au juge (article 294, paragraphe 2, du Code de procédure civile).

Les frais de justice, y compris pour l'administration des preuves, sont fixés au civil d'après le montant du litige et définis par la Loi sur les frais de justice (GKG). Il en va de même en principe des honoraires d'avocat qui, selon le montant du litige, sont réglementairement fixés par le Code fédéral des honoraires d'avocat. Les parties peuvent convenir par écrit d'honoraires d'avocat plus élevés.

Certaines des lois applicables habilite le juge à ordonner, sur demande, que les honoraires ne soient calculés que sur la base d'une fraction du montant du litige si une partie apporte un commencement de preuve que sa situation économique serait dangereusement compromise si les frais de la procédure mis à sa charge étaient calculés d'après le montant intégral du litige (article 144 de la Loi sur les brevets, article 26 de la Loi sur les modèles d'utilité, article 11, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs lu conjointement avec l'article 26 de la Loi sur les modèles d'utilité et article 142 de la Loi sur les marques).

La partie perdante supporte les frais de la partie gagnante (article 91 du Code de procédure civile), à savoir, non seulement les honoraires d'avocat à concurrence du niveau fixé par la loi dans le Code fédéral des honoraires d'avocat, mais encore - sauf dans les litiges en matière de droit d'auteur - ceux qu'occasionnerait la participation d'un conseil en brevets (article 143, paragraphe 5, de la Loi sur les brevets, article 27, paragraphe 5, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 38, paragraphe 4, de la Loi sur la protection des variétés, article 140, paragraphe 5, de la Loi sur les marques et article 15, paragraphe 5, de la Loi sur les dessins et modèles). Si une partie n'obtient que partiellement gain de cause, tous les frais du procès (y compris les frais nécessairement encourus par les deux parties au titre des honoraires d'avocat) sont divisés entre les parties (article 92 du Code de procédure civile).

A l'heure actuelle, il n'y a pas de données à jour sur la durée et le coût des procédures concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Il existe seulement des études assez anciennes d'actions en contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce et de litiges en matière de brevets et de modèles d'utilité.

Une étude de l'Institut Max Planck de droit étranger et international privé consacrée aux actions en contrefaçon de marques (Eva-Marina Bastian, Horst-Peter Götting, Roland Knaak, Dieter Stauder: *Der Markenverletzungsprozeß in ausgewählten Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft* [Les actions en contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce dans certains Etats de la

Communauté économique européenne], 1993) s'appuie sur des analyses de 985 litiges en matière de marques ayant fait l'objet d'actions intentées en 1983 et 1984. Le montant du litige se situait dans ces affaires entre 5 000 et 6,3 millions de DM, soit une moyenne de l'ordre de 220 600 DM. Le montant moyen des frais ressort à 4 920 DM pour les référés et à 6 380 DM pour les instances au fond.

Sur les 985 affaires étudiées, 539 (soit 54,7 pour cent) avaient été directement portées devant le juge du fond ("Hauptsacheverfahren"). Les procédures achevées en première instance avaient pris en moyenne 5,25 mois (163 jours). Pour les affaires qui étaient allées en appel, la moyenne passait à un an et cinq mois environ (513 jours). Dans celles où une partie s'était pourvue en cassation, la durée totale de la procédure avait été de trois ans et onze mois (1 416 jours) en moyenne. Sur les 485 affaires ayant fait l'objet d'un jugement sur le fond, 110 seulement étaient allées en appel sur des points de fait et de droit et 16 seulement de ces dernières avaient abouti en cassation devant la Cour fédérale de justice.

Sur le total, il y avait eu 446 procédures de référé (soit 45,3 pour cent). En moyenne, une ordonnance exécutoire à titre provisoire avait été rendue dans un délai de trois jours et le jugement en première instance prononcé dans un délai total de l'ordre de deux mois et demi. Dans les cas où l'affaire était allée en deuxième instance, la durée totale se situait entre six et huit mois.

Pour les actions en contrefaçon de brevets et de modèles d'utilité, il n'existe qu'une étude portant sur des actions intentées dans la période 1972-1974 (Dieter Stauder: Patent -und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien [Les actions en contrefaçon de brevets et de modèles d'utilité dans la République fédérale d'Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Italie], 1989). Cette étude est à présent dépassée. Les actions en contrefaçon prennent d'ordinaire légèrement plus de temps dans le cas des brevets que dans celui des marques. On peut estimer à un ou deux ans environ la durée habituelle de la procédure en première instance. Dans les cas où l'opinion d'un expert est nécessaire, elle peut s'établir entre deux et quatre ans.

b) Procédures et mesures correctives administratives

9. Répondre aux questions ci-dessus pour toute procédure administrative concernant le fond et les mesures correctives qui peuvent résulter de ces procédures.

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ne font pas l'objet de procédures administratives, sauf en cas de saisie à la frontière d'objets constitutifs d'atteintes à des droits de cette nature (voir plus loin, 15 à 19).

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.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, toutes les lois applicables reconnaissent un droit d'action "préventif", même si l'atteinte au droit n'a pas encore été commise, lorsque des faits précis indiquent l'existence d'un danger d'atteinte à venir (article 139, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, article 24, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 9, paragraphe 1, première phrase, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 37, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés, article 14, paragraphe 5, de la Loi sur les marques, article 14a, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins

et modèles et article 97, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur). L'action ouverte à ce titre est le référé des articles 935 et 940 du Code de procédure civile.

En vue de sauvegarder des éléments de preuve, la partie lésée peut demander l'introduction d'une instance distincte aux fins de l'administration des preuves en vertu des articles 485 à 494a du Code de procédure civile. Dans ce cadre, le juge peut ordonner une inspection, l'audition de témoins ou une expertise, à condition que la partie adverse y consente, ou qu'il y ait lieu de craindre que les éléments de preuve ne disparaissent ou que leur utilisation ne soit rendue difficile, ou que l'état présent d'un objet doive être déterminé et que le demandeur ait un intérêt légitime à cette détermination (article 485, paragraphe 1, du Code de procédure civile). Cette procédure sert par conséquent à sauvegarder des preuves que le demandeur est déjà en mesure d'identifier concrètement. Il ne peut y avoir recours pour chercher de manière générale à obtenir des preuves de la partie adverse.

La partie lésée peut aussi s'assurer la protection d'éléments de preuve en faisant valoir les droits mentionnés plus haut à la communication de renseignements et de documents (article 810 du Code civil) ou à l'inspection d'un objet (article 809 du Code civil) en vue d'obtenir une décision provisoire dans le cadre de la procédure de référé des articles 935 et 940 du Code de procédure civile.

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

En vertu de l'article 936 lu conjointement avec l'article 921, paragraphe 1, du Code de procédure civile, une décision provisoire peut être rendue sans qu'une audience ait été tenue, et donc également sans audition de la partie adverse. Dans les cas d'urgence, conformément à l'article 944 du Code de procédure civile, le Président de la chambre compétente peut même rendre seul cette décision. En vertu de l'article 936 lu conjointement avec l'article 929, paragraphe 3, du Code de procédure civile, cette décision peut être exécutée avant même que l'ordonnance la contenant n'ait été signifiée à la partie adverse.

Le tribunal peut aussi décider de conduire la procédure distincte susmentionnée pour recueillir les preuves sans tenir d'audience (article 490 du Code de procédure civile). Aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, toutefois, la partie adverse, "dans la mesure où les circonstances le permettent en l'espèce", est alors "citée en temps utile à comparaître à l'audience fixée pour l'administration des preuves de manière à pouvoir faire valoir ses droits à cette audience".

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.

Une mesure provisoire est ordonnée si la partie lésée "établit de manière crédible" (article 294 du Code de procédure civile) qu'elle est titulaire du droit dont elle entend se prévaloir soit qu'il y ait lieu de craindre qu'une modification de la situation existante n'empêche la réalisation de ce droit ou ne la rende beaucoup plus difficile (article 935 du Code de procédure civile), soit que la mesure provisoire "apparaisse nécessaire en vue d'éviter un dommage substantiel ou de prévenir une voie de fait imminente" (article 940 du Code de procédure civile). La teneur de la décision provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Celui-ci peut, par exemple, délivrer une injonction de faire ou de ne pas faire ou ordonner le séquestre (article 938 du Code de procédure civile).

Si le juge considère qu'une audience est nécessaire pour élucider les faits, il rend un jugement dans ce sens, ou sinon une ordonnance (article 936 lu conjointement avec l'article 922 du Code de procédure civile). La partie adverse peut former opposition contre l'ordonnance. Cette opposition

est ensuite jugée à la suite d'une audience du tribunal. Ce jugement est susceptible d'appel de la part de l'une des parties.

Si le juge du fond n'a pas été saisi, le juge des référés peut, sur demande, ordonner que la partie au bénéfice de laquelle a été rendue la décision provisoire intente une action dans un délai déterminé (article 936 lu conjointement avec l'article 926 du Code de procédure civile), à peine de rétractation de la décision provisoire en question.

En application de l'article 936 lu conjointement avec l'article 927 du Code de procédure civile, la partie adverse peut aussi demander que la décision provisoire soit rapportée pour cause de circonstances nouvelles, ce qui, selon l'article 939 du Code de procédure civile, n'est possible que dans les cas exceptionnels de "circonstances spéciales" et sur constitution d'une garantie.

La décision provisoire est exécutée suivant les règles ordinaires applicables à l'exécution (article 704 et suivants du Code de procédure civile). Il peut en outre être procédé à l'exécution forcée des injonctions de faire ou de ne pas faire (articles 888 et 890 du Code de procédure civile). L'exécution forcée des droits à restitution est assurée avec le concours de l'huissier de justice (article 883 du Code de procédure civile), qui est également habilité à perquisitionner (article 758 du Code de procédure civile).

La personne qui a rendu nécessaire la décision provisoire est tenue de l'exécuter dans un délai d'un mois (article 936 lu conjointement avec l'article 929, paragraphe 2, du Code de procédure civile). Au-delà de ce délai, l'exécution n'est plus admise. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, une décision provisoire peut aussi être exécutée dès avant sa signification à la partie adverse, mais la signification doit suivre dans un délai d'une semaine (article 936 lu conjointement avec l'article 929, paragraphe 3, du Code de procédure civile).

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.

Voir plus haut la réponse à la question 8.

b) Mesures administratives

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

En dehors des mesures à la frontière (voir plus loin, 15 à 19), il n'y a pas de procédures administratives prévues pour les atteintes à des droits de propriété intellectuelle (voir aussi ci-dessus la réponse à la question 9).

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Observations préliminaires

Outre les dispositions du droit interne exposées ci-après, le Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (J.O. CE n° L 341/8 du 30 décembre 1994), est applicable en Allemagne.

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 contrefaites 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?

Sur demande et sur constitution d'une garantie de la part du détenteur du droit, les marchandises portant atteinte à un droit peuvent faire l'objet d'une saisie douanière, à l'importation ou à l'exportation, si l'atteinte à ce droit est manifeste. Cela dit, cette disposition ne s'applique aux échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne que dans les cas où il est procédé à des contrôles douaniers.

Peuvent faire l'objet d'une telle saisie:

- tout produit contrefaisant un brevet, un modèle d'utilité ou la topographie d'un produit semi-conducteur utilisé en microélectronique (article 142a, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, article 25a, paragraphe 1 de la Loi sur les modèles d'utilité, article 9, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des produits semi-conducteurs lu conjointement avec l'article 25a de la Loi sur les modèles d'utilité);
- tout matériel bénéficiant de la protection assurée en Allemagne aux variétés végétales (article 40a, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés);
- les marchandises sur lesquelles a été apposée illégalement une marque de fabrique ou de commerce ou un signe de marque protégés, sauf dans les cas où s'applique le Règlement (CE) n° 3842/86 du Conseil du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (J.O. CE n° L 357, page 1) (article 146, paragraphe 1, de la Loi sur les marques), et les marchandises sur lesquelles a été illégalement apposée une indication d'origine géographique protégée (article 151 de la Loi sur les marques);
- les copies dont la fabrication ou la mise en circulation porte atteinte à un droit sur un modèle d'utilité protégé ou au droit d'auteur (article 14a, paragraphe 3, de la Loi sur les dessins et modèles lu conjointement avec l'article 111a de la Loi sur le droit d'auteur et article 111a, paragraphe 1, de la Loi sur le droit d'auteur).

A l'exception de l'article 151, paragraphe 1, de la Loi sur les marques, ces dispositions ne s'appliquent pas au transit s'il n'y a pas d'opérations de vente effectuées en Allemagne. Elles ne s'appliquent pas non plus aux importations effectuées par des particuliers s'il est peu probable que les marchandises ainsi importées soient par la suite mises dans le commerce en Allemagne (voir l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement fédéral, Publication du Parlement fédéral n° 11/4792, du 15 juin 1989, page 41).

Ces dispositions n'excluent pas expressément les articles portant atteinte à des droits qui auront été mis dans le commerce dans un pays tiers soit par le détenteur du droit, soit avec son consentement.

16. Décrire les principaux éléments des procédures concernant la suspension par les autorités douanières de la mise en circulation des marchandises, en particulier les autorités compétentes (article 51), les prescriptions régissant la demande (article 52) et 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?

La procédure applicable est la même pour tous les droits. Le détenteur du droit, ou une personne habilitée par lui, peut déposer une demande de saisie à la frontière auprès de la Direction régionale des finances compétente. Celle-ci dépend du lieu de résidence ou du siège de la société du demandeur. Les demandeurs étrangers doivent s'adresser à la Direction régionale des finances de Munich (Sophienstr. 6, D-80333 München, tél.: + 49/89/59952313, télécopie: + 49/89/59951150). Il n'y a pas de conditions de forme ni de dates limites à respecter. Le demandeur est toutefois tenu de justifier, documents à l'appui, du droit auquel il a été porté atteinte et de son titre à déposer une demande, ainsi que de décrire les articles qui devront être saisis. Si une durée plus courte n'a pas été spécifiée dans la demande, celle-ci produit ses effets pendant deux ans et peut ensuite être prorogée sur demande.

Selon la charge administrative que l'affaire entraîne et son importance économique, les frais de dossier se situent entre 60 et 600 DM. Sur ce point, les lois applicables renvoient à l'article 178 du Code des impôts (Abgabenordnung) et à l'article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'Ordonnance relative aux impositions douanières (Zollkostenverordnung - ZKostO). De plus sont perçus des frais d'entreposage (article 10 de l'Ordonnance sur les impositions douanières) et des frais d'administration (article 12, paragraphe 2, de l'Ordonnance sur les impositions douanières lu conjointement avec l'article 10, paragraphes 1, 5 et 8, de l'Ordonnance sur les frais administratifs - VwKostO).

Le demandeur doit constituer une garantie suffisante pour couvrir toute demande de dommages-intérêts éventuelle des personnes visées par la saisie.

Si toutes les conditions préalables de la saisie sont réunies, la Direction régionale des finances donne pour instructions au bureau de douane d'inspecter les colis et, s'il y a lieu, de les saisir. Dès que la saisie est ordonnée, l'autorité douanière doit en aviser sans délai le demandeur et le détenteur du droit de disposition sur les marchandises saisies. Le demandeur doit aussi être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des articles saisis, ainsi que des nom et adresse du détenteur du droit de disposition. Ce dernier se voit ménager la possibilité d'inspecter les marchandises, sauf si cela entraîne une atteinte à des secrets commerciaux et industriels.

Le détenteur du droit de disposition peut former opposition à l'ordonnance de saisie de l'autorité douanière dans les deux semaines suivant sa signification. L'opposition n'a pas à être motivée. En l'absence d'opposition, l'autorité douanière ordonne la confiscation des marchandises saisies. S'il y a opposition, le demandeur en est donc informé sans délai. A moins qu'il ne retire sur-le-champ sa demande, le demandeur est tenu de produire une décision judiciaire exécutoire ordonnant la retenue des marchandises saisies ou une limitation du droit de disposition dans les deux semaines suivant la remise de la notification. En règle générale, il s'agit d'une décision provisoire rendue en application de la procédure de référé exposée plus haut (dans la réponse à la question 12). Si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire mais qu'elle ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines de plus au maximum. Si, dans ce délai, le demandeur n'est pas en mesure de produire de décision judiciaire, l'autorité douanière octroie la mainlevée de la saisie.

Le détenteur du droit de disposition peut faire opposition à la saisie et à la confiscation par les voies de recours admises dans la procédure d'amende réglementaire prévue dans le cadre de la Loi sur les infractions mineures (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - OWiG). Il peut former opposition à la confiscation auprès de l'autorité douanière qui l'a ordonnée dans le délai d'une semaine à compter de la remise de la notification (article 67 de la Loi sur les infractions administratives). Pour la saisie, une décision judiciaire sur le fond peut être demandée à l'autorité qui l'a ordonnée ou, en cas d'urgence, au tribunal d'instance compétent. La décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel immédiat.

Si 1) la saisie se révèle injustifiée depuis le début et 2) il n'a pas retiré sa demande malgré l'opposition formée par le détenteur du droit de disposition, le demandeur est tenu de verser à celui-ci des dommages-intérêts. De plus, des dommages-intérêts peuvent être demandés au titre de l'article 945 du Code de procédure civile si le demandeur a obtenu une décision provisoire dont il est apparu par la suite qu'elle était injustifiée dès le début (voir ci-dessus).

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 des marchandises?

Il n'y a pas de statistiques portant sur la durée et le coût des procédures de saisie à la frontière. L'exposé de la procédure fait dans la réponse à la question précédente indique les délais fixés par la loi.

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?

En général, les autorités douanières ne peuvent intervenir que sur demande. En vertu de l'article 4 du Règlement (CE) n° 3295/94 précité, qui est directement applicable en Allemagne, elles peuvent aussi intervenir d'office dans certaines circonstances.

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

Ainsi qu'il a été indiqué dans les réponses aux questions 16 et 17, les autorités douanières peuvent saisir les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle si l'atteinte au droit est manifeste. En l'absence d'opposition à la saisie, elles ordonnent la confiscation des marchandises qui ont été saisies. Si la confiscation n'a pas été contestée par le détenteur du droit de disposition dans le délai prévu pour faire opposition, les marchandises sont en règle générale détruites par l'autorité douanière.

Procédures pénales

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

La compétence des tribunaux en la matière est déterminée suivant les règles ordinaires. Ainsi, conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la Loi sur l'organisation judiciaire, ce sont en principe les tribunaux d'instance qui sont compétents, sauf dans les cas où la peine paraît devoir être supérieure à quatre ans d'emprisonnement (n° 2).

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

Tous les droits de propriété intellectuelle sont également protégés par des dispositions de droit pénal:

- brevets: article 142 de la Loi sur les brevets;
- modèles d'utilité: article 25 de la Loi sur les modèles d'utilité;

- droits relatifs aux topographies de produits semi-conducteurs utilisés en micro-électronique: article 10 de la Loi sur la protection des semi-conducteurs;
- protection des variétés végétales: article 39 de la Loi sur la protection des variétés;
- marques: article 143 de la Loi sur les marques;
- indications d'origine géographique: article 144 de la Loi sur les marques;
- dessins et modèles: article 14 de la Loi sur les dessins et modèles;
- droit d'auteur: articles 106 à 111 de la Loi sur le droit d'auteur.

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?

En principe, les parquets et les autorités et officiers de police sont tenus de poursuivre d'office les infractions pénales (articles 152, 158, paragraphe 1, 160 et 163 du Code de procédure pénale). Toutefois, les atteintes à des droits de propriété intellectuelle qui sont constitutives d'infractions pénales ne sont poursuivies que sur plainte, à moins que le ministère public ne juge opportun de poursuivre d'office en raison d'un intérêt public particulier ou que le contrevenant n'ait agi à titre commercial (article 142, paragraphe 4, de la Loi sur les brevets, article 25, paragraphe 4, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 10, paragraphe 4, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 39, paragraphe 4, de la Loi sur la protection des variétés, article 143, paragraphe 4, de la Loi sur les marques, article 14, paragraphe 4, de la Loi sur les dessins et modèles et article 109 de la Loi sur le droit d'auteur).

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

L'article 374 du Code de procédure pénale prévoit que les actes constitutifs des délits définis aux articles 142, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, 25, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, 10, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, 39, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés, 143, paragraphe 1, 144, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur les marques, 14, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles et 106 à 108 de la Loi sur le droit d'auteur peuvent être poursuivis par les particuliers sans que le ministère public ait à intervenir.

Le ministère public, de son côté, engage l'action publique s'il y a un intérêt public particulier à poursuivre, ou si le contrevenant a agi à titre commercial (sur ce point, voir ci-dessus la réponse à la question 22). L'article 395, paragraphe 2, n° 3, du Code de procédure pénale offre alors à la partie lésée la possibilité de s'y associer en se constituant partie civile.

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

Emprisonnement et amendes

Les dispositions pénales précitées prévoient toutes pour les atteintes intentionnelles à ces droits des peines d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans ou des amendes (article 142, paragraphe 1, de la Loi sur les brevets, article 25, paragraphe 1, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 10, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 39, paragraphe 1, de la Loi sur la protection des variétés, article 143, paragraphe 1, de la Loi sur les marques, article 14, paragraphe 1, de la Loi sur les dessins et modèles, articles 106 à 108 de la Loi sur le droit d'auteur). L'usage illicite d'indications d'origine géographique peut être puni d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou d'une amende (article 144, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur les marques). Si le contrevenant agit à titre commercial, il est puni, pour toutes les atteintes intentionnelles à ces droits sauf l'usage illicite d'indications d'origine géographique, d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d'une amende (article 142, paragraphe 2, de la Loi sur les brevets, article 25, paragraphe 2, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 10, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 39, paragraphe 2, de la Loi sur la protection des variétés, article 143, paragraphe 2, de la Loi sur les marques, article 14, paragraphe 2, de la Loi sur les dessins et modèles et article 108a de la Loi sur le droit d'auteur).

Saisie

Dans tous les cas d'atteinte punissable à un DPI, le juge peut ordonner la saisie des objets associés à un délit (article 142, paragraphe 5, de la Loi sur les brevets, article 25, paragraphe 5, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 10, paragraphe 5, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 39, paragraphe 5, de la Loi sur la protection des variétés, article 143, paragraphe 5, de la Loi sur les marques, article 14, paragraphe 4, de la Loi sur les dessins et modèles et article 110 de la Loi sur le droit d'auteur). En vertu de l'article 74a du Code pénal, même les objets appartenant à une personne autre que le contrevenant ou le participant peuvent être saisis, si cette personne a, au moins par négligence, fait intervenir ces objets dans le délit ou sa préparation (article 74a, n° 1, du Code pénal), ou si elle les a acquis dans des conditions répréhensibles en connaissance des circonstances qui auraient donné lieu à une saisie (article 74a, n° 2, du Code pénal).

En cas de condamnation pour usage illicite d'indications d'origine géographique, le juge décide l'élimination du signe illicite apposé sur les objets qui sont en la possession de la personne condamnée ou, si cela est impossible, la destruction de ces objets (article 144, paragraphe 4, de la Loi sur les marques).

Autres sanctions

Dans tous les cas d'atteinte punissable à un DPI, le juge peut ordonner la publication de la condamnation si la partie lésée en fait la demande et prouve qu'elle y a un intérêt légitime (article 142, paragraphe 6, de la Loi sur les brevets, article 25, paragraphe 6, de la Loi sur les modèles d'utilité, article 10, paragraphe 6, de la Loi sur la protection des semi-conducteurs, article 39, paragraphe 6, de la Loi sur la protection des variétés, article 143, paragraphe 6, de la Loi sur les marques, article 14, paragraphe 6, de la Loi sur les dessins et modèles et article 111 de la Loi sur le droit d'auteur).

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.

La durée de la procédure n'est pas régie par la loi. La répartition des frais de justice au pénal ressort des dispositions des articles 464 et suivants du Code de procédure pénale. En vertu de ces dispositions, c'est en principe la personne condamnée qui supporte les frais de la procédure, y compris

ceux de la partie civile, à hauteur des montants définis dans la Loi sur les frais de justice et, pour les honoraires d'avocat, dans le Code fédéral des honoraires d'avocat.

Il n'existe pas d'études empiriques de la durée et du coût des procédures pénales concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.