

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

IP/N/6/HKG/1
10 février 2000

(00-0501)

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 Hong Kong, Chine

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.

Le tribunal des petites créances connaît des actions en dommages-intérêts pour atteinte au droit d'auteur et aux marques de fabrique ou de commerce jusqu'à concurrence de 50 000 dollars de Hong Kong. Il n'a pas compétence en ce qui concerne la réparation complémentaire.

Le tribunal d'arrondissement connaît:

- des actions en dommages-intérêts pour atteinte au droit d'auteur et aux marques de fabrique ou de commerce et pour substitution frauduleuse (*passing off*) dans les cas où les dommages-intérêts réclamés sont inférieurs à 50 000 dollars de Hong Kong, mais où est également demandée une réparation complémentaire;
- des actions en dommages-intérêts pour atteinte au droit d'auteur et aux marques de fabrique ou de commerce et pour substitution frauduleuse (*passing off*) dans les cas où les dommages-intérêts réclamés vont de 50 000 à 120 000 dollars de Hong Kong, sans égard aux autres réparations recherchées (remise et mise hors circuit).

La Haute Cour, siégeant à titre de Cour de première instance en matière civile (présidée par un juge unique) connaît:

- des actions en dommages-intérêts ou en restitution des bénéfices, quelle qu'en soit la valeur, pour atteinte au droit d'auteur ou aux marques de fabrique ou de commerce, pour substitution frauduleuse (*passing off*), accompagnées de demandes de réparation complémentaire;
- des injonctions, interlocutoires ou permanentes, et des ordonnances de rétention (pour de plus amples explications, se reporter à la réponse à la question 15);
- de toute procédure relative à l'atteinte aux droits de brevets et aux droits sur des dessins et modèles enregistrés, qu'elle qu'en soit la valeur, accompagnée de demandes

¹Document IP/C/5.

de réparation complémentaire (injonctions, dommages-intérêts, restitution des bénéfices, déclarations, remise et destruction/mise hors circuit des exemplaires ou instruments portant atteinte aux droits);

- de toute procédure relative à l'atteinte à des droits sur des variétés végétales;
- de toute procédure relative à une atteinte à des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
- des demandes de contrôle judiciaire, notamment des décisions du Commissaire des douanes et des droits d'accise de retenir des marchandises ou de lever des saisies pratiquées en vertu de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, ou des décisions du Directeur des marques de fabrique ou de commerce au sujet d'une inscription ou d'une correction au Registre des marques.

La Haute Cour siégeant en qualité de juridiction d'appel et constituée d'un juge unique a compétence en matière d'appels à l'encontre des décisions du tribunal des petites créances sur un point de droit, et des personnes exerçant des fonctions quasi judiciaires. Par exemple, tout appel interjeté à la Haute Cour au titre de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce est instruit et jugé par un juge unique.

La Cour d'appel (présidée par un nombre impair de juges d'appel, au moins égal à trois) connaît des appels des décisions du tribunal d'arrondissement et du tribunal de première instance.

La Cour d'appel en dernier ressort est le tribunal de dernière instance à Hong Kong, Chine. En matière civile, l'appel à l'encontre d'un jugement de la Cour d'appel est de plein droit dans les cas où l'objet du litige est de 1 000 000 de dollars de Hong Kong ou plus. L'autorisation d'appel contre les autres décisions de la Cour d'appel en matière civile n'est accordée que dans les cas où la question soulevée dans l'appel est d'une grande importance générale ou publique.

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?

Quelles personnes ont qualité pour faire valoir des DPI?

Dans le cas des brevets enregistrés, des dessins et modèles enregistrés et des marques de fabrique ou de commerce enregistrées, le titulaire du droit ainsi que tout titulaire de licence exclusive ont qualité pour faire valoir des DPI, à condition que ces personnes soient inscrites au registre approprié à titre de propriétaire/titulaire ou titulaire de licence exclusive respectivement. En outre, l'utilisateur enregistré d'une marque de fabrique ou de commerce (sous réserve de tout accord prévoyant le contraire) peut demander au titulaire de la marque de prévenir toute atteinte aux droits et, dans le cas où le titulaire refuse ou néglige de le faire dans un délai de deux mois, peut engager une procédure en son nom propre comme s'il était le titulaire du droit en désignant le titulaire comme défendeur.

Selon le *common law*, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrée peut intenter une action en substitution frauduleuse (*passing off*).

S'agissant du droit d'auteur et des dessins et modèles non enregistrés ou non enregistrables (dans la mesure où ils sont protégés comme œuvres artistiques), le titulaire du droit d'auteur a qualité pour faire valoir tous ses droits. Un titulaire de licence exclusive, une fois la licence conférée, jouit des mêmes droits, sauf à l'encontre du titulaire du droit d'auteur. Le titulaire des droits patrimoniaux

d'un artiste interprète ou exécutant ou de tout droit conféré au titulaire d'un droit de fixation a qualité pour faire valoir tous les DPI, notamment le droit de demander des dommages-intérêts, des injonctions et la restitution des bénéfices. Dans ce cas, le titulaire de licence exclusive, une fois la licence conférée, jouit des mêmes droits, sauf à l'encontre du titulaire des droits patrimoniaux d'un artiste interprète ou exécutant.

Dans les cas où des exemplaires "protégés contre le copiage" (ce qui s'entend de "tout dispositif ou moyen spécifiquement destiné à prévenir ou limiter la copie d'une œuvre ou la fixation d'une exécution ou encore à affecter la qualité des copies ou fixations réalisées") i) d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ii) d'une exécution non fixée ou iii) de reproductions de la fixation d'une exécution sont communiqués au public, par le titulaire d'un droit d'auteur ou par un titulaire de licence, l'artiste interprète ou exécutant ou la personne jouissant des droits de fixation de l'exécution disposent des mêmes droits et mesures correctives que le titulaire du droit d'auteur à l'égard d'une personne qui, sciemment ou ayant des raisons de croire que cela servira à réaliser des exemplaires ou des fixations contrefaisants:

- produit, importe, exporte, vend ou donne en location, offre ou expose en vue de la vente ou de la location, annonce en vue de la vente ou de la location ou détient dans un but commercial tout dispositif ou moyen spécifiquement conçu ou adapté en vue de contourner le mode de protection contre le copiage utilisé; ou
- publie des renseignements destinés à permettre à des personnes de contourner le mode de protection contre le copiage utilisé, ou à les aider à le faire.

Le détenteur d'un secret d'affaires peut engager une action en responsabilité délictuelle pour abus de confiance ou violation d'une obligation fiduciaire, selon les circonstances de l'espèce, à l'encontre de toute personne qui, ayant reçu les renseignements dans des circonstances imposant l'obligation du secret, les utilise ou les divulgue sans l'autorisation du détenteur du secret et lui cause de ce fait un préjudice.

Le titulaire d'un droit sur une variété végétale peut intenter une action en dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts exemplaires et les autres réparations, pour une atteinte à son droit. La personne autorisée par licence ou autrement jouit des mêmes droits que le titulaire et peut intenter des procédures pour des atteintes aux droits du titulaire portées après l'octroi de la licence.

Selon l'Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, un titulaire qualifié est autorisé à intenter des procédures et recours pour des atteintes à ses droits sur un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés sous forme de dommages-intérêts, injonctions, restitution des bénéfices ou tous moyens disponibles pour la protection des autres droits de propriété.

Comment peuvent-elles se faire représenter?

Toute personne physique peut comparaître en personne devant tous les tribunaux. Une personne morale doit autoriser un représentant, normalement un dirigeant de la société, à la représenter. La représentation, entendue comme la responsabilité directe de la conduite du litige, peut être en personne, sous réserve que les personnes morales obtiennent le consentement de la Haute Cour pour se faire représenter par un dirigeant autorisé plutôt que par un avoué. Les parties au litige sont toutefois fortement incitées par le juge à se faire représenter par un professionnel, soit par un avoué soit par un avocat titulaire d'une attestation de pratique et inscrit au tableau des avoués ou des avocats. Auprès de la Cour de première instance, les avoués ont droit d'audience exclusivement pour les requêtes au juge des référés. Par la suite, la représentation doit être assurée par un avocat.

Y a-t-il des prescriptions prévoyant la comparution personnelle obligatoire du détenteur du droit devant le tribunal?

À moins que le détenteur du droit soit cité à comparaître pour fournir des éléments de preuve, il n'y a pas de telles prescriptions obligatoires. Les éléments de preuve admissibles doivent être produits pour établir les droits du détenteur du droit à faire valoir sa demande. Cela peut se faire sous la forme d'un exposé conjoint des faits, de la production d'une copie certifiée de l'inscription pertinente au registre approprié ou, dans le cas d'une atteinte au droit d'auteur, du dépôt par le titulaire du droit d'auteur ou en son nom d'une déclaration sous serment établissant l'existence du droit et la qualité de titulaire du droit d'auteur en cause.

Lorsqu'une telle déclaration sous serment est signifiée, le défendeur est autorisé à signifier un avis de contre-interrogatoire du déposant. Cependant, si par la suite le défendeur est jugé coupable d'atteinte au droit ou est condamné, le tribunal peut le condamner aux dépens reliés au contre-interrogatoire du demandeur.

3. Quel pouvoir 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?

Les parties à un litige en matière civile à Hong Kong, Chine sont tenues de donner communication des pièces qui sont ou ont été en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle et qui sont reliées aux questions soulevées dans l'action. Cette obligation intervient d'office à la clôture de l'instruction dans une action introduite par demande introductive d'instance. Le tribunal peut ordonner que la communication des pièces soit limitée à des documents spécifiés ou à des catégories de documents ou encore aux questions spécifiées dans l'ordonnance. (Voir à la prochaine question les exceptions à ces règles pour les documents protégés.) Dans les actions où le risque que des secrets d'affaires soient en jeu est élevé, ou dans les actions intentées contre le gouvernement, le tribunal peut également, par souci de traiter équitablement les questions relatives à des brevets, ordonner qu'il n'y ait pas communication de pièces pendant toute l'instance ou à l'étape en cours de la procédure.

En outre, chaque partie au litige doit établir et signifier à l'autre partie la liste des documents qui sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle et qui sont reliés aux questions en cause dans l'action.

Après avoir reçu la liste de documents mentionnée ci-dessus, la partie adverse (ou les autres parties) peut faire l'inspection des documents et obtenir, au besoin, une ordonnance du tribunal enjoignant la production des documents en vue de leur inspection.

Tout manquement à l'obligation de communication des pièces peut entraîner le rejet de l'action ou de la défense et l'emprisonnement pour outrage au tribunal.

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

La procédure de communication des pièces décrite en réponse à la question 3 ci-dessus souffre certaines exceptions.

Les documents protégés, notamment les communications entre l'avoué et son client pour la demande et la prestation de conseils et d'assistance juridiques, les documents susceptibles d'entraîner une auto-incrimination (sauf ceux à l'encontre d'une ordonnance *Anton Piller* dans les actions en matière de propriété intellectuelle et de substitution frauduleuse (*passing off*), les documents protégés

par une immunité d'intérêt public, la correspondance "sous toutes réserves" et les renseignements contenus dans les demandes d'aide judiciaire à l'exception des renseignements touchant les moyens financiers, sont tous considérés comme des communications protégées non visées par l'obligation de divulgation.

Toute partie s'engage implicitement à l'égard du tribunal à n'utiliser aucun document, y compris une liste de documents, obtenu par la procédure de communication des pièces, à des fins indirectes ou ultérieures sans l'autorisation du tribunal ou le consentement de l'autre partie. Tout manquement à cette règle est assimilé à un outrage au tribunal. Cet engagement s'éteint toutefois lorsque les documents sont lus à l'audience ou lorsqu'il y est fait référence en audience publique, sauf dans les cas où le tribunal l'ordonne autrement.

Dans les cas où une partie demande de garder secrets des renseignements qui seraient normalement communicables, le tribunal ordonne généralement des mesures de communication sélective à certaines personnes, sous réserve de certaines conditions, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autre divulgation des renseignements confidentiels. En l'absence de règle universelle touchant les catégories de personnes habilitées à prendre connaissance de ces renseignements, il revient au tribunal de trouver le juste équilibre entre la divulgation adéquate et la confidentialité.

Dans des circonstances exceptionnelles, une audience peut se tenir à huis clos quand le tribunal estime qu'il n'y a pas d'autre moyen de protéger les secrets d'affaires légitimes. Des ordonnances peuvent aussi être prononcées pour protéger l'identité des témoins et pour empêcher le compte rendu de certaines parties des procédures. La règle de base étant la publicité des audiences et le caractère exhaustif des comptes rendus, les ordonnances restrictives mentionnées ci-dessus sont rares et uniquement prononcées quand les avantages de la divulgation publique sont inférieurs aux intérêts des parties à la protection des secrets d'affaires.

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

Injonctions

Tant la Cour de première instance (en raison de sa compétence naturelle en *common law* et des dispositions de l'Ordonnance sur la Haute Cour) que le tribunal d'arrondissement (en vertu d'un pouvoir spécifiquement conféré par l'Ordonnance sur le tribunal d'arrondissement) sont habilités à prononcer des injonctions permanentes ou interlocutoires. (Pour de plus amples explications sur les injonctions interlocutoires, se reporter à la réponse à la question 10.) La législation sur les DPI confirme que les injonctions font partie des mesures correctives à disposition pour les atteintes aux droits, mais n'indique pas de critères régissant leur utilisation. Les explications qui suivent sont donc tirées des critères établis dans le Règlement de la Haute Cour et la jurisprudence.

Les injonctions sont de nature discrétionnaire. Elles peuvent ordonner à une partie de faire quelque chose (elles sont alors appelées "mandatory") ou de ne pas faire quelque chose (elles sont alors appelées "prohibitory"). En général, le titulaire de droit lésé demande initialement une injonction interlocutoire. (Pour plus de détails, voir la réponse à la question 10.) Toutefois, un demandeur démuné ne peut être privé de son droit de demander une injonction permanente du fait qu'il

n'a pas d'abord demandé une injonction interlocutoire en raison de son incapacité de prendre un engagement au sujet des dommages-intérêts.

La demande d'injonction peut être faite par toute partie à une instance ou à une affaire, avant ou après l'instruction, que cette demande ait été ou n'ait pas été incluse dans l'acte introductif d'instance, dans l'assignation, dans la demande reconventionnelle ou dans l'avis de mise en cause, selon le cas.

Le tribunal peut transformer une injonction interlocutoire en injonction permanente ou prononcer une injonction permanente sur demande dans les cas où le demandeur a établi l'atteinte et obtenu jugement contre le défendeur.

Toute contravention à une injonction constitue un outrage au tribunal.

Dommmages-intérêts, y compris la restitution des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats

En règle générale, la partie gagnante a droit au remboursement de ses frais. Cela s'entend des frais raisonnables qui, s'ils ne sont pas convenus, sont fixés par l'officier taxateur du tribunal. Cette règle s'applique à toutes les actions pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle, à l'exception des cas spécifiquement visés par les modifications législatives traitées aux paragraphes 8 à 11 ci-dessous.

En vertu du *common law*, les tribunaux de Hong Kong, Chine ont compétence pour fixer les dommages-intérêts et dépens payables à la partie gagnante dans une action intentée pour violation d'une obligation fiduciaire ou d'un contrat de travail en raison de la divulgation de renseignements confidentiels ou d'un secret d'affaires. Des principes de *common law* similaires s'appliquent aux actions en substitution frauduleuse (*passing off*).

Selon l'Ordonnance sur le droit d'auteur, des dommages-intérêts sont généralement accordés au demandeur qui a eu gain de cause (c'est-à-dire le titulaire du droit d'auteur, le titulaire des droits patrimoniaux d'un artiste interprète ou exécutant ou le titulaire des droits de fixation) dans une affaire pour atteinte au droit d'auteur. Il est possible d'accorder des dommages-intérêts additionnels ("dommages-intérêts exemplaires") selon le jugement du tribunal eu égard aux circonstances de l'espèce, en particulier au caractère flagrant de l'atteinte, au bénéfice réalisé indûment par le défendeur du fait de l'atteinte et à la fiabilité des documents commerciaux du défendeur.

Il existe toutefois une exception légale expresse prévoyant que dans le cas où le défendeur, au moment de l'atteinte, ne savait pas et n'avait pas de raison de savoir qu'il existait un droit d'auteur sur l'œuvre en cause, le demandeur n'a pas droit aux dommages-intérêts. Cette exception ne s'applique pas aux autres mesures correctives. Le demandeur a donc toujours le droit à la restitution des bénéfices, aux dépens et à l'injonction, s'il y a lieu.

Dans les cas où des exemplaires "protégés contre le copiage" (voir la définition et les explications détaillées au paragraphe 4 de la réponse à la question 2 ci-dessus) sont communiqués au public par le titulaire d'un droit d'auteur ou par un titulaire de licence, l'artiste interprète ou exécutant dispose des mêmes droits et mesures correctives que le titulaire du droit d'auteur eu égard aux dommages-intérêts imposés aux personnes indiquées au paragraphe 4 de la réponse à la question 2 ci-dessus.

En cas d'atteinte à son droit, le titulaire d'un brevet enregistré ou d'un dessin ou modèle enregistré peut intenter une action; il peut demander des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices, mais non les deux. Cependant, il ne peut être imposé de dommages-intérêts ni de

restitution des bénéfices au défendeur qui établit qu'à la date de l'atteinte, il ne savait pas et n'avait pas de raison raisonnable de supposer qu'il existait un brevet ou un dessin ou modèle enregistré, selon le cas. L'utilisation des termes "brevet" ou "breveté" ou encore "enregistré" en rapport avec un produit n'implique pas automatiquement qu'on soit légitimement fondé de supposer qu'il existe un brevet, sauf si ces termes sont accompagnés du numéro d'enregistrement.

Le titulaire d'une licence exclusive n'a droit qu'aux dommages-intérêts liés à ses propres pertes.

Les règles énoncées ci-dessus n'ont pas d'incidence sur le droit de la partie gagnante au remboursement des dépens. Certaines modifications législatives doivent toutefois être signalées. Le titulaire d'un brevet dont la validité partielle a été établie par le tribunal n'a pas droit aux dommages-intérêts et aux dépens sur la partie valide du brevet, à moins d'établir que la description et les revendications du brevet ont été conçues de bonne foi et avec des compétences et connaissances raisonnables.

Dans le cas d'une procédure engagée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu de l'Ordonnance sur les brevets ou de l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés, le titulaire du droit doit être partie à l'instance. Toutefois, s'il est joint comme codéfendeur, il n'est responsable des dépens et des frais que s'il comparaît et prend part à la procédure. Une règle semblable s'applique à l'action introduite par l'un des cotitulaires, qui doit désigner l'autre (ou les autres) cotitulaire(s) comme partie(s) à l'instance.

Les actions pour atteinte aux droits engagées au titre de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce ne font l'objet d'aucune restriction législative et sont régies par les principes généraux de *common law*. Le titulaire de la marque doit décider s'il demande des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices, ainsi que toute autre réparation appropriée.

Ne peut être tenu des dépens le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui est invité par un utilisateur enregistré à intenter une action pour atteinte aux droits mais refuse de le faire et se trouve de ce fait (voir le paragraphe premier de la réponse à la question 2 ci-dessus) joint comme codéfendeur, à moins de prendre part à l'instance. Le Directeur des marques de fabrique ou de commerce ne peut condamner aux dépens toute partie qui en appelle auprès de lui du refus du titulaire d'une marque de certification de certifier des biens ou des services ou d'autoriser l'utilisation de la marque.

L'Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés autorise, en cas d'atteinte aux droits, les recours qui sont prévus pour tous les autres droits de propriété, notamment les dommages-intérêts, la restitution des bénéfices et les autres réparations. Il est toutefois possible d'obtenir des dommages-intérêts exemplaires qui tiennent compte du caractère flagrant de l'atteinte et du bénéfice réalisé par le défendeur du fait de l'atteinte.

La loi donne à la personne qui exploite commercialement un schéma de configuration protégé un moyen de défense: il lui faut établir qu'elle ne savait pas et n'avait pas de motifs raisonnables de savoir, au moment où elle a acquis le schéma de configuration, que celui-ci incorporait un schéma de configuration (topographie) protégé. L'exploitant commercial, une fois informé du droit protégé, peut poursuivre l'exploitation commerciale du schéma de configuration protégé, à condition de verser au détenteur du droit qualifié la redevance qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration. Cette exception ne vaut que pour la personne qui a commencé l'exploitation commerciale avant d'être informée des droits protégés du détenteur du droit qualifié.

L'Ordonnance sur la protection des variétés végétales comporte une disposition selon laquelle le tribunal, quand il attribue des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts exemplaires, ou d'autres réparations en compensation de l'atteinte aux droits, doit prendre en considération toute perte que subit ou que subira vraisemblablement le titulaire du droit du fait de l'atteinte, les bénéfices et autres avantages réalisés par toute autre personne du fait de l'atteinte et le caractère flagrant de l'atteinte.

Dans toute procédure régie par l'Ordonnance sur la protection des variétés végétales, s'il est établi ou admis qu'il y a eu atteinte, mais que le défendeur prouve qu'au moment de l'atteinte, il ne savait pas et n'avait pas de motifs raisonnables de savoir qu'il commettait une atteinte aux droits, le demandeur n'a pas droit aux dommages-intérêts, mais a droit à la restitution des bénéfices et à toute autre réparation.

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

En raison des nombreuses dispositions pénales prévues pour les atteintes aux droits à Hong Kong, Chine, dont le détail figure dans les réponses aux questions 21 et suivantes, et du fait de la volonté du Commissaire des douanes et des droits d'accise d'engager des poursuites pénales contre les présumés contrevenants, les mesures correctives civiles pour les atteintes aux droits sont utilisées moins fréquemment que dans les autres pays. Le lecteur doit donc, dans l'examen des dispositions civiles mentionnées ci-dessous, garder à l'esprit qu'il existe des dispositions pénales correspondantes.

En vertu du *common law*, le tribunal a une compétence naturelle pour prononcer des ordonnances de remise en vue de la destruction, ou de l'élimination des marques, des marchandises portant les marques contrefaisantes et qui sont en la possession ou sous le contrôle du défendeur, ainsi que des étiquettes trompeuses, du matériel publicitaire et des instruments découverts par suite d'actions intentées pour atteintes aux marques de fabrique ou de commerce et pour substitution frauduleuse (*passing off*). En général toutefois, les pouvoirs prévus par les diverses lois en matière de propriété intellectuelle forment la base de cette catégorie de réparations.

D'après les dispositions de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle:

- un exemplaire contrefaisant de l'œuvre dans un but commercial; ou
- un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, sachant ou ayant des raisons de croire qu'il a été ou sera utilisé pour produire des exemplaires contrefaisants; ou
- une fixation contrefaisante d'une exécution dans un but commercial,

enjoignant que l'exemplaire, l'article ou la fixation lui soit remis ou soit remis à toute autre personne indiquée par le tribunal.

Le délai pour présenter cette requête est de six ans à compter de la date où l'exemplaire ou l'article a été fabriqué, à moins que le titulaire du droit ait été empêché par invalidité, fraude ou dissimulation de découvrir les faits. Le tribunal ne doit pas prononcer d'ordonnance de remise sans ordonnance de mise à l'écart.

Une requête est donc automatiquement présentée pour une ordonnance portant que l'exemplaire, l'article ou la fixation contrefaisants faisant l'objet de l'ordonnance de remise soient remis au titulaire du droit, confisqués en sa faveur ou détruits. Avant de prononcer l'ordonnance, le tribunal doit examiner si d'autres mesures correctives permettraient de réparer adéquatement le préjudice subi par le titulaire du droit. Dans le cas où l'ordonnance n'est pas prononcée, la personne qui a remis les exemplaires, articles ou fixations soupçonnés d'être contrefaisants est autorisée à les recouvrer.

Si des exemplaires "protégés contre le copiage" i) d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ii) d'une exécution non fixée ou iii) de reproductions de la fixation d'une exécution sont communiqués au public par le titulaire d'un droit d'auteur ou par un titulaire de licence, l'artiste interprète ou exécutant ou la personne jouissant des droits de fixation de l'exécution disposent des mêmes droits et mesures correctives que le titulaire du droit d'auteur en ce qui concerne la remise et la mise à l'écart, tels qu'ils sont exposés ci-dessus à l'égard d'une personne qui, dans l'état d'esprit requis, accomplit les actes énumérés au paragraphe 4 de la réponse à la question 2.

L'Ordonnance sur les brevets accorde au titulaire d'un brevet le droit de s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre ou de détruire tout produit breveté donnant lieu à une atteinte au brevet ou tout article dans lequel le produit est inextricablement incorporé. La loi ne prévoit aucune autre disposition à ce sujet.

Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré peut demander au tribunal une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle dans le cours de ses activités commerciales:

- des articles contrefaisants; ou
- une chose quelconque spécifiquement conçue ou adaptée en vue de produire des articles contrefaisants, sachant ou croyant que la chose a été ou sera utilisée pour produire les articles contrefaisants,

enjoignant que les articles ou les choses lui soient remis ou soient remis à toute autre personne indiquée par le tribunal. Le délai pour présenter cette requête est de six ans à compter de la date où les articles ou les choses ont été fabriqués. Quand il prononce cette ordonnance, le tribunal ordonne également la confiscation ou la destruction des articles ou choses.

Le détenteur qualifié du droit sur un schéma de configuration (topographie) peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle,

- en vue d'une exploitation commerciale, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé; ou
- une chose quelconque spécifiquement conçue ou adaptée en vue de produire des circuits intégrés selon un schéma de configuration (topographie) particulier, sachant ou ayant des motifs de croire qu'elle a été ou sera utilisée pour produire un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé,

enjoignant que le circuit intégré ou l'objet dont il est fait mention au paragraphe précédent soient remis à lui-même ou à toute autre personne indiquée par le tribunal. Cette ordonnance doit être prononcée dans le délai de six ans à compter de la date de fabrication du circuit intégré. Le tribunal ne prononce une telle ordonnance que s'il n'y a matière à une ordonnance de confiscation ou de destruction.

Toutes autres mesures correctives

Toute atteinte à des droits moraux ou aux droits non patrimoniaux d'un artiste interprète ou exécutant dans un litige en matière de droit d'auteur peut donner lieu à une action pour manquement à une obligation imposée par la loi envers la personne titulaire de ces droits.

Dans des circonstances d'extrême urgence déclarée (définies comme les cas où l'intérêt public impose la nécessité d'assurer des approvisionnements et des services essentiels à la vie de la collectivité), le gouvernement peut utiliser une invention brevetée ou un dessin ou modèle enregistré s'il les juge nécessaires ou utiles dans la situation d'urgence, même si cette utilisation porte atteinte aux droits. En pareilles circonstances, le titulaire du brevet ou du dessin ou modèle enregistré, selon le cas, est indemnisé par le gouvernement de la perte du contrat de fourniture du produit breveté ou des articles auxquels s'applique le dessin ou le modèle.

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?

Comme pour tous les types de litiges au civil, on peut dans une action contre un contrevenant utiliser la communication des pièces et les interrogatoires pour obtenir des renseignements sur l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises contrefaisantes.

Autre solution, dans le cadre d'une ordonnance *Anton Piller*, le tribunal peut ordonner au défendeur de révéler le nom et l'adresse de ses fournisseurs dans une action intentée contre le contrevenant.

Les textes législatifs en matière de propriété intellectuelle n'habilitent pas spécifiquement les autorités judiciaires à ordonner au contrevenant d'informer le titulaire du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été jugé qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution.

Toutefois, le Commissaire des douanes et des droits d'accise est habilité à révéler au détenteur du droit les renseignements qu'il a obtenus au sujet des marchandises et des articles contrefaisants ayant servi à la production des marchandises contrefaisantes, et/ou à lui fournir l'occasion d'inspecter les articles présumés contrefaisants. Si le Commissaire n'est pas disposé à le faire, le titulaire du droit peut présenter une demande au tribunal.

En outre, une ordonnance de type *Norwich Pharmacal* pour communication des pièces peut servir à obtenir des éléments de preuve contre des personnes qui sont mêlées aux actes délictueux d'autres personnes, par opposition à celles qui portent elles-mêmes la responsabilité des atteintes.

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?

Décrire les dispositions relatives à l'indemnisation des défendeurs injustement requis de faire ou de ne pas faire

Le demandeur qui cherche à obtenir une injonction interlocutoire est tenu de prendre devant le tribunal un engagement, généralement appuyé d'une garantie, aux termes duquel il versera des

dommages-intérêts pour toute perte subie par le défendeur s'il est établi que ce dernier a été injustement requis de cesser une activité.

De la même façon, lorsqu'un titulaire de droit demande une ordonnance de rétention au tribunal, le tribunal peut exiger qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente d'un montant suffisant pour protéger l'importateur, le destinataire et le propriétaire contre toute perte ou tout dommage éventuels s'il s'avère que la saisie est infondée ou si l'article est remis à l'importateur du fait que le titulaire du droit n'a pas engagé de procédure pour atteinte au droit dans le délai prescrit.

Dans quelle mesure les autorités et/ou les agents publics sont-ils responsables dans une telle situation et quelles "mesures correctives" leur sont applicables?

Le Commissaire des douanes et des droits d'accise et ses agents autorisés ne sont pas responsables des pertes ou dommages subis par une personne du fait de tout acte ou omission de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions au titre de l'Ordonnance sur les descriptions de produit, de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur ou par suite d'une ordonnance de rétention. Cette immunité ne couvre pas les actes ou omissions du gouvernement.

Les officiers de justice ne peuvent être poursuivis dans les cas où leurs décisions sont infirmées par une juridiction supérieure.

8. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure

Il n'y a pas de dispositions générales dans les lois de Hong Kong, Chine régissant la durée et le coût de la procédure. Le juge qui préside a l'impérieux devoir de diriger le déroulement de la procédure et il peut prescrire des délais pour le dépôt de pièces, les réponses et les phases de l'instruction. Dans les cas urgents ou flagrants d'atteinte au droit, il est habilité à ordonner une procédure d'audience accélérée. Tout manquement aux délais prescrits par le tribunal peut entraîner, dans les cas extrêmes, le rejet de l'action ou de la défense. Les coûts sont généralement réservés à chaque étape de la procédure et, à la conclusion de l'audience, l'une ou l'autre des parties peut être remboursée pour les frais des procédures injustifiées ou les retards.

Le coût de la procédure, pour le reste, repose entièrement sur les requêtes présentées avant le procès, sur la qualité de la représentation au procès, sur la durée des procédures et sur l'issue de l'action. La partie gagnante peut généralement s'attendre au remboursement des frais qui, en cas de désaccord, seront fixés par l'officier taxateur.

Une disposition spécifique prévoit l'attribution des dépens à l'encontre du défendeur qui, après avoir reçu signification d'une déclaration sous serment selon l'article 121 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, cherche néanmoins à citer l'auteur de la déclaration à déposer et est ensuite jugé coupable de l'infraction en cause. Le tribunal doit alors tenir compte des frais réels exposés par la poursuite et adjuger les dépens en conséquence. On pourrait donner comme exemple le cas du titulaire étranger d'un droit d'auteur qui, ayant souscrit une déclaration sous serment, doit venir inutilement témoigner à Hong Kong, Chine; le tribunal pourrait alors accorder les frais réels, même s'ils excèdent la limite des frais que le tribunal peut accorder normalement.

Dans toute procédure devant un tribunal, lorsque la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un brevet ou d'un dessin ou modèle est attaquée et que le tribunal établit la validité de l'enregistrement, le tribunal peut certifier ses conclusions et le fait que la validité

de l'enregistrement a été contestée. Dans le cas où, dans un procès ultérieur pour atteinte ou pour révision, un jugement définitif est prononcé en faveur de la partie soutenant la validité de l'enregistrement, cette partie a droit aux dépens sur la base d'une indemnisation ou, dans le cas d'une marque de fabrique ou de commerce, sur la base des frais avoué-client.

Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût

Compte tenu des grandes variations dans la durée et le coût de la procédure, il est impossible de fournir des données significatives à ce sujet. On se bornera à dire que les litiges en matière de propriété intellectuelle ne sont ni plus ni moins onéreux que les autres affaires civiles à Hong Kong, Chine.

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 de Hong Kong, Chine ne comporte pas de procédures administratives concernant le fond ni, par conséquent, de mesures correctives pouvant résulter de ces procédures.

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 mesures provisoires que les tribunaux de Hong Kong, Chine compétents en matière de propriété intellectuelle peuvent ordonner, c'est-à-dire les mesures qu'ils peuvent ordonner avant la décision au fond sont l'injonction interlocutoire (ou provisoire), l'ordonnance de saisie provisoire des biens du défendeur, l'ordonnance d'interdiction et l'ordonnance de paiement provisoire.

Le pouvoir général de prononcer une injonction interlocutoire découle de la compétence naturelle de la Haute Cour en *common law* et de textes législatifs applicables à la fois au tribunal d'arrondissement et à la Haute Cour. Les injonctions interlocutoires peuvent ordonner à une partie de faire quelque chose (elles sont alors appelées "mandatory") ou de ne pas faire quelque chose (elles sont alors appelées "prohibitory"). Elles sont par nature discrétionnaires.

Pour obtenir une injonction interlocutoire, il faut convaincre le juge (le greffier ou le *Master* n'ayant pas la compétence de prononcer une injonction) que les critères définis dans l'affaire *American Cyanamid Co v Ethicon* [1975] AC 396 sont réunis, à savoir:

- il existe une question sérieuse à trancher, c'est-à-dire que le demandeur a de bonnes chances d'avoir gain de cause sur sa demande d'injonction permanente; et
- la balance des avantages et des inconvénients penche en faveur de l'attribution de l'injonction.

Ce critère a été explicité dans la jurisprudence ultérieure. Par exemple, pour apprécier la balance des avantages et des inconvénients, le juge doit d'abord examiner si le demandeur, dans l'hypothèse où il a gain de cause sur l'action, obtiendrait par les dommages-intérêts une réparation suffisante du préjudice subi entre la demande et le procès; dans l'affirmative, l'injonction interlocutoire ne serait pas accordée normalement. Par contre, si les dommages-intérêts ne constituent

pas une réparation suffisante, le juge doit alors examiner si le défendeur, dans le cas où le demandeur serait débouté de son action, obtiendrait une réparation suffisante par l'exécution de l'engagement du demandeur de verser les dommages-intérêts; lorsque c'est le cas, il n'y a pas de raison sur ce point de refuser l'injonction interlocutoire. Le juge doit ensuite prendre en compte tous les autres facteurs pertinents, dont un facteur important qui consiste à préserver le statu quo lorsque la balance des avantages et des inconvénients est autrement égale. Enfin, le tribunal peut prendre en compte son appréciation de la force respective des positions des parties, lorsque celle-ci est nette (*Series 5 v Clarke* [1996] FSR 273).

En général, il faut des chances de succès plus grandes pour obtenir une injonction de faire qu'une injonction de ne pas faire.

Toutes les injonctions interlocutoires deviennent caduques lorsque le jugement au fond est prononcé.

Dans l'affaire *Mareva Compania Naviera SA v International Bulk Carriers SA* [1980] 1 All ER 213, la Cour d'appel anglaise a jugé que, lorsque le demandeur a une créance et qu'on peut craindre raisonnablement que le défendeur résidant à l'étranger n'envoie ses actifs à l'étranger pour se soustraire à l'exécution du jugement, le tribunal peut prononcer une injonction interlocutoire interdisant au défendeur de le faire. Les tribunaux ont étendu le principe au cas de défendeurs qui résident dans le ressort du tribunal, lorsqu'il est établi qu'il existe un risque qu'ils puissent déplacer leurs actifs à l'étranger ou les cacher sur place. Le principe est maintenant consacré législativement. L'article 21L 3) de l'Ordonnance sur la Haute Cour dispose:

"Le pouvoir de la Cour de première instance prévu au paragraphe 1) de prononcer une injonction interlocutoire empêchant une partie à une procédure de retirer du ressort de la Cour de première instance, ou de déplacer de toute autre manière, les actifs situés dans le ressort de la Cour de première instance peut s'exercer dans les cas où cette partie est domiciliée, résidente ou présente dans ce ressort, tout autant que dans les cas où elle ne l'est pas."

L'injonction n'a d'effet que *in personam* et ne donne au demandeur aucun droit ou aucune sûreté sur les actifs du défendeur. Toutefois, l'injonction *Mareva* n'est pas sanctionnée par l'emprisonnement pour outrage au tribunal dans le cas où le défendeur dispose de ses actifs en contravention de l'ordonnance.

De portée semblable, on trouve une ordonnance de saisie provisoire des biens du défendeur. Il est demandé au tribunal de sommer le défendeur de fournir une garantie suffisante qu'il produira et mettra à la disposition du tribunal, sur demande, ses biens, ou la valeur de ceux-ci, ou la portion de ceux-ci nécessaire pour l'exécution de tout jugement susceptible d'être prononcé contre lui, et, à défaut par le défendeur de fournir cette garantie, d'ordonner que les biens du défendeur, meubles ou immeubles, soient saisis jusqu'à nouvelle ordonnance du tribunal. Voir également les paragraphes 9 et 10 de la réponse à la question 12.

Quant à l'ordonnance *Anton Piller*, qui tire son nom de l'affaire *Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd* [1976] 1 All ER 779, elle vise à empêcher qu'un défendeur éventuel ne détruise avant la tenue de l'audience des biens qui constitueraient des éléments de preuve pertinents au procès. L'ordonnance porte que le demandeur, représenté par son avocat, est autorisé à pénétrer dans les locaux du défendeur, à les perquisitionner à la recherche des marchandises ou documents énumérés dans l'ordonnance et à retirer, inspecter et photographier ces marchandises ou documents. En outre, il peut être ordonné au défendeur de communiquer le nom et l'adresse de ses fournisseurs. L'ordonnance comporte invariablement une injonction interlocutoire interdisant au défendeur de vendre ou de fabriquer certains articles spécifiés ou d'exercer certaines activités spécifiées, en plus de lui interdire d'informer d'autres personnes de l'existence de la procédure.

Une autre ordonnance provisoire peut être prononcée à Hong Kong, Chine, l'ordonnance d'interdiction. Cette ordonnance, qui découle de l'article 21B de l'Ordonnance sur la Haute Cour (ou de l'article 52E de l'Ordonnance sur le tribunal d'arrondissement), interdit à une personne de quitter Hong Kong, Chine, pour faciliter l'exécution, la garantie ou l'obtention d'un jugement contre cette personne tendant au paiement d'une somme d'argent spécifiée (ou d'une somme à évaluer), d'une créance civile (autre qu'un jugement) pour le paiement d'une somme d'argent ou de dommages-intérêts ou pour la livraison d'un bien ou l'exécution d'un acte. Voir également les paragraphes 13 et 14 de la réponse à la question 12.

Une autre forme d'ordonnance provisoire que l'on peut obtenir par requête au tribunal vise à enjoindre au défendeur d'effectuer un paiement provisoire. Par "paiement provisoire", il faut entendre un paiement au titre de dommages-intérêts, d'une dette ou d'une autre somme (à l'exclusion des frais) qu'un défendeur peut être tenu de payer au demandeur ou à son avantage. Cette mesure est normalement refusée à moins que le demandeur ne puisse établir qu'il subira un préjudice entre l'introduction de l'action et la date du jugement et que le défendeur est bien la personne qui doit remédier à ce préjudice.

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

En cas d'urgence, le demandeur peut présenter sa demande sans que l'autre partie soit entendue, en l'appuyant d'une déclaration sous serment, ce qui peut se faire même avant l'acte introductif d'instance. La requête habituelle d'ordonnance *Anton Piller* ou d'injonction *Mareva*, étant fondée sur la crainte que le défendeur aura une conduite sans scrupules, est toujours introduite sans que l'autre partie soit entendue, pour éviter de donner au défendeur la possibilité de contrer l'effet de l'ordonnance en agissant avant qu'elle ne soit prononcée.

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.

La requête d'injonction interlocutoire peut être présentée sans que l'autre partie soit entendue (voir l'explication donnée dans la réponse à la question 11) et appuyée sur une déclaration sous serment lorsqu'il s'agit d'une affaire urgente, mais elle est généralement présentée sur une base contradictoire, après la délivrance de l'acte introductif d'instance.

Dans le cas des requêtes présentées non contradictoirement, les Instructions de procédure établies par le Président de la Cour exigent que la déclaration sous serment expose de manière claire et concise:

- les faits donnant lieu à la demande formée contre le défendeur;
- les faits donnant lieu à la requête de mesures provisoires;
- les faits invoqués pour justifier la requête non contradictoire pour chaque partie de l'ordonnance demandée;
- toute réponse formulée par le défendeur ou qu'il formulera probablement;
- tous les faits connus du requérant qui pourraient amener le tribunal à ne pas accorder la mesure demandée ou à ne pas l'accorder sans que l'autre partie soit entendue; et

- la nature exacte de la mesure demandée.

Le requérant devra également présenter divers engagements, à savoir notifier au défendeur sur-le-champ les conditions de l'ordonnance, déposer une déclaration sous serment si la preuve a été présentée oralement devant le tribunal, et introduire l'action si elle ne l'a pas encore été. Il faut également déposer un engagement concernant les dommages-intérêts. Le projet d'ordonnance déposé avec la requête doit également contenir des dispositions permettant au défendeur de demander, sur avis, la modification ou la révocation de l'ordonnance, la fixation d'une date pour une audience contradictoire et une clause de réserve quant aux dépens.

Les injonctions interlocutoires sont inscrites pour le vendredi de chaque semaine; la date de présentation inscrite sera donc le prochain vendredi, sous réserve qu'il soit possible de donner un avis de deux jours francs. En théorie, l'audience contradictoire pourrait avoir lieu à cette date, mais, en pratique, les parties n'auront pas eu suffisamment de temps pour préparer leur argumentation et on prend la journée pour établir un calendrier du dépôt des pièces et des audiences. Deux ajournements de 14 jours sont permis au maximum.

La protection des intérêts légitimes du défendeur est donc assurée par les Instructions de procédure et par les séances hebdomadaires. L'injonction interlocutoire prononcée sans que l'autre partie soit entendue peut être annulée après une audience contradictoire. Si le juge estime qu'il faut accélérer l'audience, il peut fixer des délais pour les divers stades.

Dans la plupart des cas, il n'existe pas de différend sur les faits essentiels. Dans ce cas, le juge, avec le consentement des parties, peut traiter la requête d'injonction interlocutoire comme s'il s'agissait de l'examen au fond de l'action et prononcer une ordonnance définitive.

Outre les points énumérés dans les Instructions de procédure et qui ont été repris plus haut, le requérant qui veut obtenir une injonction *Mareva* sans que l'autre partie soit entendue doit s'engager à payer les frais et dépenses raisonnables exposés pour se conformer à l'ordonnance par toute tierce partie à qui l'ordonnance est notifiée. Pour réussir, le requérant doit établir qu'il a une bonne cause, qu'il existe un risque réel que le défendeur ne dissipe ses actifs, que l'ordonnance est juste ou opportune et que le défendeur possède des actifs. Voir encore l'exposé donné aux paragraphes 7 à 11 de la réponse à la question 10.

Il est encore plus nécessaire, dans le cas d'une injonction *Mareva*, que le demandeur expose franchement tous les éléments dont il a connaissance et qu'il serait pertinent de connaître pour le juge. Le fait de ne pas exposer tous les éléments a généralement été considéré comme un motif suffisant pour annuler une injonction *Mareva* accordée sans que l'autre partie ait été entendue. Cela constitue une protection supplémentaire des intérêts légitimes du défendeur. Il n'existe pas de délais prescrits pour demander cette injonction. Elle prend effet à compter du moment où elle est prononcée et est normalement accordée pour quelques jours, seulement jusqu'au moment où l'ordonnance pourra être signifiée au défendeur et notifiée aux tiers (par téléphone ou par fax, au besoin).

La requête d'une ordonnance de saisie provisoire des biens peut se faire au moment de l'introduction de l'action ou à tout moment par la suite jusqu'au jugement définitif. Cette requête doit être accompagnée d'une déclaration sous serment exposant que le défendeur est sur le point de disposer de ses biens ou de les déplacer dans l'intention d'entraver ou de retarder l'exécution d'un jugement qui peut être prononcé contre lui. La demande doit spécifier les biens à saisir et leur valeur estimative. Le tribunal a le pouvoir d'ordonner l'enquête qu'il juge nécessaire. S'il est convaincu qu'il existe une cause probable de croire que le défendeur est sur le point de disposer de ses biens ou de les déplacer dans une telle intention, le tribunal délivre un mandat à l'huissier lui commandant de sommer le défendeur de fournir une garantie ou de comparaître devant le tribunal et d'exposer les raisons pour

lesquelles il ne devrait pas fournir de garantie. Le tribunal peut également ordonner, dans le mandat, la saisie de tous les biens du défendeur qui se trouvent à Hong Kong, Chine.

Si le défendeur justifie qu'il ne devrait pas fournir de garantie ou s'il fournit la garantie exigée dans le délai imparti par le tribunal, la mainlevée de la saisie est prononcée. Le tribunal peut accorder des dépens dans le cas d'une saisie injustifiable.

Pour obtenir une ordonnance *Anton Piller*, le demandeur doit persuader le tribunal qu'il existe une apparence extrêmement forte de fondement du droit invoqué et que le défendeur, en détruisant les objets ou les documents en cause, risque de lui causer un préjudice grave. La preuve doit établir clairement que ces objets ou documents existent. La preuve que le défendeur a eu un comportement fautif constitue peut-être l'élément le plus persuasif permettant au tribunal d'inférer que la preuve de ce comportement fautif serait détruite. Voir également le paragraphe 10 de la réponse à la question 10 ci-dessus.

Tout comme dans le cas de l'injonction *Mareva*, il est essentiel dans le cas de l'ordonnance *Anton Piller* d'exposer tous les éléments dont on a connaissance.

L'ordonnance d'interdiction est demandée sans que l'autre partie soit entendue et la demande peut être présentée par le demandeur avant l'introduction de son action. Le "demandeur" doit produire à l'audience un projet d'acte introductif d'instance et doit s'engager auprès du tribunal à délivrer l'acte introductif d'instance le prochain jour où le greffe du tribunal sera ouvert. Il faut que le "demandeur" compare devant le *Master* au soutien de sa demande (à la différence de la plupart des requêtes présentées sans que l'autre partie soit entendue, lesquelles sont jugées sur dossier). Le pouvoir du tribunal d'empêcher le départ est limité à un mois à compter de la date de l'ordonnance initiale, laquelle peut être renouvelée à deux reprises pour une période d'un mois chaque fois. Il n'existe pas de disposition empêchant expressément de présenter une nouvelle demande pour prolonger la période pendant laquelle le défendeur peut être contraint à rester à Hong Kong, Chine. Pour assurer l'exécution de l'ordonnance, le défendeur est inscrit sur la liste des personnes à intercepter, tenue par le Directeur de l'immigration.

La personne qui fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction peut, sur avis de deux jours francs donné au demandeur et en comparissant devant le tribunal, demander l'annulation de l'ordonnance. Lorsque le défendeur consent à ce que le jugement soit prononcé contre lui ou établit qu'il a des moyens sérieux de défense contre la demande ou en cas de combinaison de ces deux situations, le tribunal accorde l'annulation de l'ordonnance. Il incombe alors au demandeur de notifier au Directeur de l'immigration que l'annulation de l'ordonnance a été prononcée. Les dépens peuvent être adjugés contre le demandeur qui omet de le faire ou qui est jugé avoir présenté la demande initiale avec des motifs insuffisants.

L'ordonnance de paiement provisoire peut être demandée en tout temps à compter de la signification de l'acte introductif d'instance au défendeur et de l'expiration du délai imparti pour accuser réception de cette signification. La demande est généralement faite par assignation, appuyée d'une déclaration sous serment. Le Règlement du tribunal prévoit que la déclaration sous serment doit certifier le montant des dommages visés par la demande et les motifs de la demande et indiquer la preuve documentaire invoquée. L'assignation et une copie de la déclaration sous serment accompagnées des pièces doivent être signifiées au défendeur dix jours francs avant la date de présentation de la demande.

S'il estime, lors de l'audience, que le défendeur a reconnu sa responsabilité à l'égard des dommages du demandeur, qu'un jugement a été obtenu à l'encontre du défendeur pour des dommages qui sont à évaluer ou que, si l'affaire était instruite, le demandeur obtiendrait un jugement condamnant le défendeur à lui payer des dommages-intérêts importants, le tribunal peut ordonner le paiement

d'une somme qu'il juge indiquée, n'excédant pas une proportion raisonnable des dommages-intérêts qui seront vraisemblablement accordés.

13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

On ne trouve pas, dans les lois de Hong Kong, Chine, de dispositions régissant la durée ou le coût de la procédure en matière de mesures provisoires. Les délais pour les audiences contradictoires résultent à la fois de l'exigence qu'une date de présentation soit spécifiée dans les ordonnances qui sont accordées et des audiences hebdomadaires en matière interlocutoire. Les coûts sont réduits du fait que le requérant n'a pas besoin d'être présent lors d'une demande *ex parte*, sauf en cas d'ordonnance d'interdiction. Il n'existe donc pas de données sur la durée réelle des procédures ou sur leur coût.

b) *Mesures administratives*

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

Sous réserve des "mesures à la frontière" décrites en réponse aux questions 15 à 19, on ne trouve pas, dans les lois de Hong Kong, Chine, de dispositions habilitant un organisme administratif à prononcer des mesures provisoires.

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, marchandises 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?

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)

En vertu de l'Ordonnance sur les descriptions de produit, les marchandises pour lesquelles le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce peut demander à la Haute Cour une ordonnance de rétention sont les marchandises définies comme "marchandises contrefaisantes". Il s'agit de marchandises sur lesquelles a été apposée une marque de fabrique ou de commerce contrefaite ou a été apposée faussement une marque ressemblant si étroitement à une marque de fabrique ou de commerce qu'elle est destinée à tromper.

Est réputée contrefaire une marque de fabrique ou de commerce la personne qui, sans l'autorisation du titulaire de la marque, reproduit cette marque ou une marque lui ressemblant si

étroitement qu'elle est destinée à tromper, ou qui falsifie une marque de fabrique ou de commerce authentique par altération, addition, élimination ou de toute autre manière. L'apposition fautive d'une marque de fabrique ou de commerce est définie comme l'apposition d'une marque sans l'autorisation du titulaire de la marque.

Aux termes de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, le titulaire du droit (le titulaire initial ou le titulaire d'une licence exclusive du droit d'auteur sur l'œuvre) peut demander à la Haute Cour une ordonnance de rétention à l'égard d'un "exemplaire contrefaisant de l'œuvre". Un exemplaire d'une œuvre constitue un exemplaire contrefaisant si sa production a constitué une atteinte au droit d'auteur sur l'œuvre en cause.

L'artiste interprète ou exécutant dont l'exécution donne lieu aux droits prévus à la Partie III de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, le titulaire d'une licence exclusive de ces droits, ou une personne qui possède des droits de fixation à l'égard de l'exécution peut demander à la Haute Cour une ordonnance de rétention lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il peut y avoir importation d'un article qui constitue une fixation contrefaisante de l'exécution. Une "fixation contrefaisante" est définie dans les termes suivants: "Par rapport aux droits d'un artiste interprète ou exécutant, une fixation de tout ou d'une partie substantielle d'une exécution de cet artiste constitue une fixation contrefaisante si elle est faite, sauf pour un usage privé, sans son autorisation. Par rapport aux droits de la personne qui possède les droits de fixation, la fixation de tout ou d'une partie substantielle d'une exécution visée par le contrat exclusif de fixation constitue une fixation contrefaisante si elle est faite, sauf pour un usage privé, sans son autorisation ou sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant".

La procédure de l'ordonnance de rétention ne s'applique à aucune autre catégorie de marchandises que les catégories de marchandises et d'objets décrites plus haut.

Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, marchandises 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?

Dans le cadre tant de l'Ordonnance sur les descriptions de produit que de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, les seules marchandises qui sont exemptées légalement de l'application des mesures à la frontière sont les marchandises en transit et les marchandises importées par une personne pour son usage privé. Les marchandises en transit sont définies comme celles qui sont introduites à Hong Kong, Chine dans l'unique fin d'être emportées à l'extérieur de Hong Kong, Chine et qui demeurent en tout temps dans le navire ou l'aéronef dans lequel elles sont introduites à Hong Kong, Chine.

Comme l'ordonnance de rétention constitue un pouvoir discrétionnaire de la Haute Cour, il n'est guère probable qu'une telle ordonnance soit prononcée dans une situation *de minimis*.

Les marchandises saisies ou détenues par le Ministère des douanes et des droits d'accise sont également exclues de l'application de ces dispositions.

Les dispositions de l'Ordonnance sur les descriptions de produit ne s'appliquent pas aux "importations parallèles" de marchandises de marque. En outre, la procédure ne s'applique pas aux "importations parallèles" d'articles portant atteinte au droit d'auteur ou de fixations contrefaisantes qui ont été produits légalement dans le pays où ils ont été fabriqués. Toutefois, la formulation "produits légalement" ne comprend pas la production d'un exemplaire d'un ouvrage (ou la fixation) dans un

pays où il n'existe pas de loi protégeant le droit d'auteur sur l'œuvre (ou les droits sur l'exécution) ou dans lequel le droit d'auteur sur l'œuvre (ou les droits sur l'exécution) a expiré.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises, articles ou fixations destinés à l'exportation.

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 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 (droits d'inspection et d'information) ont-ils été mis en œuvre?

Lorsque le titulaire de droit a des motifs raisonnables de soupçonner que l'importation d'un article qui constitue un exemplaire contrefaisant de l'œuvre visée par son droit peut avoir lieu, il peut présenter une requête auprès de la Haute Cour, par écrit, en vue d'obtenir une ordonnance de rétention. La requête peut être faite sans que l'autre partie soit entendue, mais avec notification préalable au Commissaire des douanes et des droits d'accise. L'autorité judiciaire compétente est la Haute Cour, tandis que l'autorité administrative compétente est le Ministère des douanes et des droits d'accise.

La requête doit être appuyée par une déclaration sous serment qui expose la qualité du requérant par rapport à l'œuvre et le fait qu'il s'agit d'une œuvre protégée. Il faut y annexer un exemplaire autorisé de l'œuvre. La requête doit exposer les moyens invoqués, notamment les faits sur lesquels s'appuie le requérant pour établir un commencement de preuve que l'article constitue un article contrefaisant, donner suffisamment de précisions pour permettre son identification et indiquer le mode prévu de transport, la date prévue d'arrivée et le nom et l'adresse de l'importateur.

Si le tribunal juge, lors de l'audience, que le commencement de preuve d'atteinte au droit est suffisant, il peut prononcer une ordonnance donnant instructions au Commissaire de prendre des mesures raisonnables pour saisir et retenir l'article au moment de son importation ou par la suite. L'ordonnance devient caduque à l'expiration d'un délai de 60 jours, à moins qu'une saisie n'ait été pratiquée auparavant.

Le tribunal peut exiger du titulaire de droit qu'il fournisse une garantie ou une assurance équivalente d'un montant suffisant pour protéger l'importateur, le consignataire et le propriétaire de l'article de toute perte ou de tout dommage qu'ils peuvent subir du fait de la rétention injustifiée ou du fait que le titulaire de droit n'intente pas d'action en contrefaçon dans le délai imparti. Le tribunal peut exiger une garantie supplémentaire si la période de rétention est prolongée. En outre, lors de la signification d'une copie de l'ordonnance au Commissaire, le titulaire de droit doit déposer auprès de celui-ci une somme qui, de l'avis du Commissaire, est suffisante pour rembourser au gouvernement les frais qui seront probablement exposés à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance de rétention et, sur notification par écrit de la saisie, fournir au Commissaire les locaux d'entreposage et autres installations que celui-ci peut requérir.

Lorsqu'il reçoit signification d'une copie de l'ordonnance de rétention, le Commissaire saisit ou retient les articles visés par l'ordonnance. Le requérant a l'obligation constante de fournir au Commissaire les renseignements qui sont en sa possession et dont le Commissaire peut raisonnablement avoir besoin. Toute partie intéressée peut, à tout moment, demander au tribunal de modifier l'ordonnance ou de l'annuler. À la suite de la saisie, le Commissaire est tenu de le notifier au titulaire du droit et à l'importateur. Le titulaire du droit doit aussitôt intenter une action en contrefaçon et notifier au Commissaire qu'il a intenté l'action. Si le titulaire du droit n'intente pas d'action en contrefaçon et ne notifie pas au Commissaire qu'il a intenté l'action dans le délai de dix

jours (à l'exclusion des jours fériés, des jours d'avertissement de coup de vent ou des jours d'avertissement de pluies torrentielles) à compter de la notification de la saisie (sous réserve d'une prorogation de dix jours accordée par le tribunal), le Commissaire peut mettre les marchandises en libre circulation.

L'importateur a le droit d'être indemnisé de toute perte ou de tout dommage subi du fait d'une saisie injustifiée, d'une procédure en contrefaçon dont le titulaire de droit se désiste ou dans laquelle il est débouté. Le Commissaire doit donner au titulaire de droit et à l'importateur le droit d'inspecter les marchandises et de prélever des échantillons au besoin. Le Commissaire a le pouvoir de communiquer au titulaire de droit, par suite de la saisie ou de la rétention en vertu d'une ordonnance de rétention, le nom et l'adresse de l'importateur, ainsi que du consignataire et de l'expéditeur, la nature et la quantité des articles saisis, toute déclaration faite au Commissaire ou à un agent autorisé par une personne au sujet de la saisie avec l'autorisation écrite de la personne et tout autre renseignement ou document se rapportant à un article saisi que le Commissaire juge indiqué de communiquer. Le pouvoir de communication après le prononcé d'une ordonnance de rétention est plus étendu que le pouvoir discrétionnaire de communication qui ne peut être exercé qu'une fois l'action en contrefaçon jugée au fond.

Compte tenu des adaptations nécessaires en raison de la nature différente des marchandises, l'exposé qui précède s'applique également aux dispositions correspondantes de l'Ordonnance sur les descriptions de produit.

17. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant 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?

Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toute donnée disponible concernant la durée effective des procédures et leur coût.

Aucune disposition ne régit la durée de la procédure. Les frais du requérant (à part les redevances pour le dépôt au greffe), du fait qu'il doit fournir une garantie contre la perte éventuelle subie par l'importateur, ont été exposés plus haut. Il n'existe pas de données au sujet de la durée et du coût des procédures pour la raison indiquée dans la réponse à la question 8.

Quelle est la durée de validité des décisions des autorités compétentes pour la suspension de la mise en libre circulation de marchandises?

Voir le paragraphe 5 de la réponse à la question 16 ci-dessus.

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?

Il n'y a pas de dispositions obligeant le Commissaire des douanes et des droits d'accise à agir de sa propre initiative en ce qui concerne les mesures à la frontière qui font l'objet des questions 15 et suivantes. Cependant, il a l'obligation d'appliquer les dispositions pénales des Ordonnances sur le droit d'auteur et sur les descriptions de produit. Il agira en cette qualité tant dans le cas où des plaintes sont déposées que de sa propre initiative, à l'égard de toute importation d'articles contrefaisants à Hong Kong, Chine.

Il existe une protection particulière qui est prévue dans les dispositions sur les mesures à la frontière: le Commissaire et les agents autorisés (mais non le gouvernement de Hong Kong, Chine)

jouissent d'une immunité à l'égard des pertes ou dommages subis par suite de toute action ou omission de bonne foi dans l'exécution d'une ordonnance de rétention en vertu de l'Ordonnance sur les descriptions de produit.

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

Le Commissaire des douanes et des droits d'accise n'a le pouvoir d'ordonner aucune mesure. Les mesures qui peuvent être ordonnées par la Haute Cour, sauf la modification ou l'annulation d'une ordonnance de rétention tel qu'il appert de la réponse à la question 16, sont les mesures rattachées à l'action en contrefaçon de façon générale, exposées dans la réponse à la question 5.

Procédures pénales

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

À Hong Kong, Chine, les contraventions relèvent du tribunal de police (Magistrates Court), constitué d'un juge unique appelé Magistrate; les délits graves sont jugés soit par le tribunal d'arrondissement, constitué d'un juge unique du tribunal d'arrondissement, soit par la Cour de première instance, présidée par un juge siégeant avec un jury de sept jurés. Une division spéciale du tribunal de police connaît des affaires pénales impliquant des contrevenants âgés de moins de 16 ans.

Le tribunal de police est le tribunal de droit commun en matière pénale. La poursuite peut, lors de la première comparution du défendeur par suite de la citation ou du mandat d'arrêt, demander le renvoi de l'affaire au tribunal d'arrondissement ou une mise en accusation devant la Cour de première instance. Sauf dans les cas où une peine plus lourde est expressément prévue dans une ordonnance, la limite de compétence du tribunal de police est une amende de 100 000 dollars de Hong Kong et une peine de deux ans d'emprisonnement. Il n'y a pas de limite à la valeur des marchandises qui peuvent être confisquées par application de la loi.

La peine maximale que peut prononcer un juge du tribunal d'arrondissement est une peine de sept ans d'emprisonnement. Il n'y a pas de maximum prévu pour l'amende qu'il peut appliquer, le maximum étant généralement prévu par l'ordonnance spécifique en vertu de laquelle le défendeur est poursuivi. Il n'y a pas de limite à la valeur des marchandises qui peuvent être confisquées par application de la loi.

La Haute Cour siégeant en tant que Cour de première instance en matière pénale possède des pouvoirs illimités en matière de détermination des peines.

Les appels interjetés dans les affaires pénales jugées par le tribunal de police sont jugés par la Haute Cour siégeant en appel, constituée par un juge unique.

La Cour d'appel connaît des appels interjetés dans les affaires pénales jugées par le tribunal d'arrondissement et par la Cour de première instance. Les appels auprès de la Cour d'appel sont jugés par une formation composée de trois juges d'appel. L'appel peut ne porter que sur la condamnation ou que sur la peine, ou sur les deux à la fois.

La Cour de dernière instance est le tribunal de dernier ressort à Hong Kong, Chine. Elle connaît des appels interjetés contre les jugements de la Cour d'appel et de la Cour de première instance (sauf du verdict d'un jury) dans le cas où il ne peut être interjeté appel auprès de la Cour d'appel. L'autorisation d'appel en matière pénale n'est accordée que lorsque les points de droit en

cause sont déclarés revêtir une importance considérable et de portée générale ou lorsqu'une injustice grave a été commise.

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

En vertu de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, commet une contravention la personne qui, sans autorisation du titulaire du droit d'auteur, fabrique en vue de la vente ou de la location, importe à Hong Kong, Chine ou exporte de Hong Kong, Chine (autrement que pour son usage privé), possède dans un but commercial en vue de commettre un acte portant atteinte au droit d'auteur, ou, dans un but commercial, vend ou loue, offre à la vente ou à la location ou étale en vue de la vente ou de la location, expose en public, distribue ou distribue autrement que dans un but commercial dans une mesure qui porte préjudice au titulaire du droit d'auteur, un exemplaire contrefaisant de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.

L'infraction définie au paragraphe précédent est punie au maximum d'une amende de 50 000 dollars de Hong Kong par exemplaire contrefaisant et de quatre ans d'emprisonnement.

Constituent également une infraction en vertu de l'Ordonnance sur le droit d'auteur la fabrication, l'importation à Hong Kong, Chine ou l'exportation de Hong Kong, Chine, la possession, la vente ou la location, l'offre à la vente ou à la location ou l'étalage en vue de la vente ou de la location d'un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires contrefaisants de l'œuvre protégée par le droit d'auteur en vue de la vente ou de la location ou dans un but commercial.

Selon l'Ordonnance sur le droit d'auteur, commet une infraction la personne qui a en sa possession un article, sachant ou ayant des raisons de croire qu'il est utilisé ou destiné à être utilisé pour fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une œuvre protégée par le droit d'auteur en vue de la vente ou de la location ou dans un but commercial.

La fabrication d'articles contrefaisants ou de matériel en vue de la fabrication d'articles contrefaisants à l'extérieur de Hong Kong, Chine en vue de l'exportation à Hong Kong, Chine et l'exportation à Hong Kong, Chine d'un tel matériel, sauf à usage privé, constituent également une infraction selon l'Ordonnance sur le droit d'auteur.

Les infractions définies aux trois paragraphes précédents sont punies au maximum d'une amende de 500 000 dollars de Hong Kong et de huit années d'emprisonnement.

En vertu de l'Ordonnance sur les descriptions de produit, commet une infraction la personne qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce, appose faussement sur des marchandises une marque de fabrique ou de commerce ou une marque lui ressemblant si étroitement qu'elle est destinée à tromper, fabrique, cède ou a en sa possession une coquille, une planche, une machine ou tout autre instrument en vue de contrefaire une marque de fabrique ou de commerce, ou fait faire l'un des actes qui précèdent, à moins qu'elle n'établisse qu'elle a agi sans intention de frauder.

En outre, toute personne qui vend ou expose en vue de la vente, a en sa possession dans un but commercial ou de fabrication des marchandises sur lesquelles est apposée une marque de fabrique ou de commerce contrefaite, ou sur lesquelles est apposée faussement une marque de fabrique ou de commerce ou une marque lui ressemblant de si près qu'elle est destinée à tromper, commet une infraction.

Toute personne qui importe ou exporte, autrement que pour son usage privé, des marchandises sur lesquelles est apposée une description de produit fausse ou une marque de fabrique

ou de commerce contrefaisante commet également une infraction, à moins que les marchandises ne soient pas destinées au commerce.

Constitue une infraction le fait d'apposer sur des marchandises une description de produit fausse; ainsi, toute indication fausse du lieu de fabrication constitue une infraction, passible des mêmes peines que les infractions en matière de marques de fabrique ou de commerce.

Les infractions définies dans les quatre paragraphes précédents sont punies au maximum d'une amende de 500 000 dollars de Hong Kong et de cinq ans d'emprisonnement, dans le cas des infractions graves, et d'une amende de 100 000 dollars de Hong Kong et de deux ans d'emprisonnement, dans le cas des contraventions.

À compter du 14 janvier 2000, les infractions reliées à l'atteinte aux droits des marques de fabrique ou de commerce et à l'importation ou l'exportation de marchandises portant une marque contrefaite (en vertu de l'Ordonnance sur les descriptions de produit), ainsi que les infractions reliées à la fabrication et au commerce d'exemplaires contrefaisants d'œuvres protégées par le droit d'auteur (en vertu de l'Ordonnance sur le droit d'auteur) sont classées parmi les infractions relevant de l'Ordonnance sur le crime organisé et les crimes graves.

Cette modification confère au Commissaire des douanes et droits d'accise des pouvoirs d'enquête supplémentaires lui permettant de contraindre, au moyen d'une ordonnance du tribunal, une personne particulière ou des personnes répondant à une description particulière à produire ou à rendre accessibles des objets pouvant être pertinents par rapport à son enquête sur une atteinte au droit d'auteur ou sur une infraction en matière de descriptions de produit. Lorsque le crime organisé est impliqué, il est possible d'obtenir une ordonnance de témoigner, sur demande du Secrétaire à la justice, pour obliger une personne qu'on soupçonne posséder des renseignements pertinents au sujet d'une enquête à communiquer ces renseignements et à fournir les objets qui, d'après un agent autorisé, semblent raisonnablement pertinents eu égard à une enquête sur le crime organisé. En outre, la Cour de première instance ou le tribunal d'arrondissement peut, sur demande de la poursuite, prononcer une ordonnance de confiscation en vue de recouvrer le produit de l'infraction, s'il excède au total 100 000 dollars de Hong Kong. En vue de la détermination de la peine, la poursuite peut, pour aider la Cour, présenter des renseignements sur la prévalence de l'infraction, le profit financier pour l'accusé, la nature et l'étendue de son impact sur la collectivité, la ou les victimes, et son rapport avec les activités d'une triade. Sur le fondement de ces renseignements, la Cour de première instance et le tribunal d'arrondissement peuvent appliquer une peine plus sévère, sous réserve du maximum prévu pour l'infraction en cause (voir les paragraphes 2, 6 et 11 de la réponse à la présente question).

En vertu de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur, toute personne qui fabrique des disques optiques à Hong Kong, Chine sans une licence valide commet une infraction et est passible, lors d'une première condamnation, d'une amende de 500 000 dollars de Hong Kong et de deux ans d'emprisonnement et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 000 de dollars de Hong Kong et de quatre ans d'emprisonnement.

Toute personne qui fabrique des disques optiques à Hong Kong, Chine dans tout endroit autre qu'un établissement autorisé ou qui fabrique des disques optiques sans y marquer le code d'identification de source du fabricant indiqué sur son autorisation, commet une infraction et est passible, lors d'une première condamnation, d'une amende de 100 000 dollars de Hong Kong et de deux ans d'emprisonnement et, en cas de récidive, d'une amende de 200 000 dollars de Hong Kong et de quatre ans d'emprisonnement.

Il existe des infractions mineures pour la fabrication en contravention des conditions indiquées au verso de l'autorisation, pour omission d'afficher l'autorisation à un endroit bien en vue, ou pour défaut de notifier au Commissaire des douanes et des droits d'accise les changements

survenus par rapport aux renseignements fournis dans toute demande faite en vertu de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur.

L'Ordonnance sur les brevets et l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés prévoient des infractions pour la falsification du registre, la revendication non justifiée de droits de brevet, la déclaration fautive qu'un dessin ou modèle est enregistré ou qu'un brevet a été demandé, et l'emploi abusif des titres "Registre des brevets" et "Registre des dessins et modèles".

Selon l'Ordonnance sur la protection des variétés végétales, commet une infraction toute personne qui, dans une demande ou dans un document annexé à une demande, présente, dans l'intention de tromper, des renseignements faux ou trompeurs.

Commets une infraction toute personne qui déclare faussement qu'une personne est l'obteneur d'une variété protégée ou qu'une personne a demandé le droit d'obteneur d'une variété, sachant ou ayant des raisons de croire que la déclaration est fautive.

Commets une infraction toute personne:

- qui déclare faussement qu'une variété végétale est une variété enregistrée;
- qui vend du matériel d'une variété végétale ou qui déclare faussement que:
 - la variété est une variété protégée ou une variété ayant fait l'objet d'une demande, ou
 - la variété est un matériel de quelque autre variété qui est une variété protégée ou une variété ayant fait l'objet d'une demande,

sachant ou ayant des raisons de croire que la déclaration est fautive.

Commets une infraction toute personne qui délibérément ou par négligence vend du matériel de reproduction d'une variété protégée ou d'une variété qui était une variété protégée jusqu'à l'expiration de la protection accordée, sans utiliser sa dénomination ou associer avec la variété la marque de fabrique ou de commerce, le nom commercial ou toute autre indication similaire à moins que la dénomination ne puisse se reconnaître facilement.

Les infractions définies aux quatre paragraphes précédents sont punies au maximum d'une amende de 100 000 dollars de Hong Kong.

Aux termes de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, commets une infraction celui qui fait une inscription fautive dans le Registre; cette infraction est punie d'une amende de 50 000 dollars de Hong Kong et de sept ans d'emprisonnement.

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?

Le Commissaire des douanes et des droits d'accise est chargé de l'application des dispositions pénales de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur et de l'Ordonnance sur les descriptions de produit.

Le Directeur de l'agriculture, de la pêche et de la conservation (qui joue également le rôle de Directeur des droits sur les variétés végétales) est chargé de l'application des dispositions pénales de

l'Ordonnance sur la protection des variétés végétales. À cette fin, il peut déléguer à tout officier public les fonctions qui lui sont conférées.

Les deux ministères peuvent agir de leur propre initiative ou en réponse à des plaintes. Les autres services répressifs, à savoir la Police de Hong Kong et la Commission indépendante contre la corruption, vont exercer leur pouvoir d'arrestation et de saisie si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils trouvent des exemplaires soupçonnés d'être contrefaisants. Les dossiers seraient alors transmis au Ministère des douanes et des droits d'accise en vue de l'enquête et de la poursuite.

Les accusations sont portées par le Ministère des douanes et des droits d'accise, et si la valeur des objets saisis est comparativement peu élevée, la poursuite est prise en charge par des fonctionnaires non juristes du Ministère des douanes et des droits d'accise. Pour toute saisie plus importante, on demandera l'avis du Ministère de la justice quant à la juridiction à saisir, aux accusations à porter et à la suffisance de la preuve. La poursuite de toutes les affaires pénales renvoyées au tribunal d'arrondissement est prise en charge par des substituts du Ministère de la justice ou par un avocat spécialement mandaté par le Ministère de la justice.

Les poursuites pour les infractions prévues par les Ordonnances sur les brevets, sur les dessins et modèles enregistrés et sur les marques de fabrique ou de commerce sont normalement assurées par le Ministère de la justice, sur le fondement des plaintes reçues.

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

En *common law*, toute personne physique ou morale a le droit d'engager une procédure pénale, à moins qu'une disposition législative n'exige le consentement préalable du Secrétaire à la justice. Ce dernier a le pouvoir de prendre en charge et de continuer, ou d'abandonner une poursuite privée dans l'intérêt public et exercerait ce pouvoir à moins de circonstances exceptionnelles.

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.**

En ce qui concerne les peines qui peuvent être prononcées pour chaque infraction particulière, voir la réponse à la question 21. En outre, les tribunaux possèdent de vastes pouvoirs pour les mesures à prendre au sujet des articles contrefaisants et du matériel.

Aux termes de l'Ordonnance sur les descriptions de produit, toutes les marchandises à l'égard desquelles une infraction prévue par l'Ordonnance a été commise sont susceptibles de confiscation, abstraction faite de ce qu'une personne ait été jugée coupable ou non de cette infraction. Sur demande de confiscation présentée par le Commissaire des douanes et des droits d'accise, le tribunal, s'il est convaincu que les marchandises sont susceptibles de confiscation, peut ordonner qu'elles soient confisquées en faveur du gouvernement de Hong Kong, Chine, qu'elles soient détruites ou, dans des cas exceptionnels, que toute marque contrefaite apposée sur les marchandises soit détruite et que, par la suite, il soit disposé des marchandises de la manière et aux conditions spécifiées par le tribunal, ou qu'elles soient remises à leur propriétaire aux conditions spécifiées par le tribunal.

En vertu de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, lorsqu'un agent autorisé a saisi ou retenu:

- un article qui lui semble être un exemplaire contrefaisant d'une œuvre protégée par le droit d'auteur;
- un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, qui lui semble destiné à servir à fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une telle œuvre;
- une chose quelconque qui lui semble constituer ou contenir, ou qui lui semble pouvoir vraisemblablement constituer ou contenir, une preuve d'une infraction prévue par l'Ordonnance; et
- un navire, un aéronef ou un véhicule (à l'exception d'un navire de guerre ou d'un aéronef ou véhicule militaire) qu'il soupçonne raisonnablement d'être utilisé ou qui a été utilisé à l'occasion d'une infraction prévue par l'Ordonnance,

l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose est susceptible de confiscation, abstraction faite de ce qu'une personne ait été accusée ou non d'une infraction.

Si le propriétaire de l'article, etc., ainsi saisi ne notifie pas au Commissaire dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie, que l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose n'est pas susceptible de confiscation, à l'expiration de ce délai, l'article est confisqué au profit du gouvernement de Hong Kong, Chine.

Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'un article, un navire, un aéronef, un véhicule ou une chose:

- constitue un exemplaire contrefaisant d'une œuvre protégée par le droit d'auteur;
- constitue un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, et qui a servi ou est destiné à servir à fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une telle œuvre;
- a été utilisé à l'occasion d'une infraction prévue par l'Ordonnance, ordonner que l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose soit:
 - confisqué au profit du gouvernement de Hong Kong, Chine,
 - attribué à la personne qui semble au tribunal être le titulaire du droit d'auteur en cause, ou
 - qu'il en soit disposé de toute autre manière jugée indiquée par le tribunal,

abstraction faite de ce que l'accusé soit jugé coupable ou non de l'infraction.

Lorsque le propriétaire a notifié dans le délai spécifié que l'article n'est pas susceptible de confiscation et qu'il n'est pas défendeur dans la poursuite pénale intentée, le Commissaire peut demander au tribunal la confiscation de l'article, du navire, de l'aéronef, du véhicule ou de la chose, à moins qu'il ne soit convaincu, eu égard à l'ensemble de la preuve, que l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose doit être remis à celui qui en fait la demande. Lors de l'audience, le tribunal, s'il est convaincu que l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose est susceptible de confiscation, peut ordonner que l'article, le navire, l'aéronef, le véhicule ou la chose soit:

- confisqué au profit du gouvernement de Hong Kong, Chine;
- à condition que le demandeur puisse établir que l'article saisi ne constitue pas un exemplaire contrefaisant ou, selon le cas, un article spécifiquement conçu pour fabriquer des exemplaires d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, attribué au demandeur, sous réserve des conditions que le tribunal peut fixer dans l'ordonnance; ou
- qu'il en soit disposé en la manière et aux conditions spécifiées par le tribunal dans l'ordonnance.

Aux termes de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur, lorsqu'un agent autorisé a saisi, retiré ou retenu:

- un disque optique qui lui semble avoir été ou pouvoir vraisemblablement avoir été fabriqué en contravention de l'ordonnance; et
- du matériel, de l'équipement ou toute autre chose qui lui semble constituer ou contenir, ou qui lui semble pouvoir vraisemblablement constituer ou contenir, une preuve d'une infraction prévue par l'ordonnance,

le disque optique, le matériel, l'équipement ou l'autre chose est susceptible de confiscation, abstraction faite de ce qu'une personne ait été accusée ou non de l'infraction prévue par l'ordonnance.

Dans les circonstances indiquées au paragraphe précédent, la procédure de l'Ordonnance sur le droit d'auteur exposée au paragraphe 3 de la présente réponse s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires. La modification mineure consiste en ceci que lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue par l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur, le tribunal peut, s'il est convaincu que le disque optique a été fabriqué en contravention de l'ordonnance, ou qu'un matériel, etc., a été utilisé à l'occasion d'une infraction prévue par l'ordonnance, ordonner que le disque optique, le matériel, etc. soit confisqué au profit du gouvernement de Hong Kong, Chine, ou qu'il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal juge indiquée, abstraction faite de ce que la personne accusée ait été jugée coupable ou non de l'infraction.

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.

Il n'y a pas de dispositions concernant la durée de la procédure. Le juge qui préside l'audience est chargé de diriger la conduite des débats, ce qui lui permet par exemple de sanctionner la partie qui perd du temps à présenter des éléments de preuve non pertinents ou à procéder à des contre-interrogatoires non pertinents. Il n'y a pas de redevances pour le dépôt dans les affaires pénales.

Les dépens peuvent être adjugés à l'encontre de la poursuite dans certaines circonstances, notamment lorsque le défendeur est acquitté de certains chefs d'accusation ou qu'il a gain de cause en appel. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire et les dépens ne seront normalement pas adjugés si le défendeur a attiré les soupçons sur lui. Les dépens peuvent être prononcés contre le défendeur qui est condamné ou dont l'appel est rejeté si la Cour d'appel estime que l'appel était sans fondement.

Les dépens peuvent également être prononcés contre une partie lorsque le tribunal juge que des frais ont été entraînés par des actes ou des omissions inutiles ou injustifiés de cette partie.

Une disposition spécifique prévoit l'attribution des dépens à l'encontre du défendeur qui, après avoir reçu signification d'une déclaration sous serment selon l'article 121 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, cherche néanmoins à citer l'auteur de la déclaration à déposer et est ensuite jugé coupable de l'infraction en cause. Le tribunal doit alors tenir compte des frais réels exposés par la poursuite et adjuger les dépens en conséquence. On pourrait donner comme exemple le cas du titulaire étranger d'un droit d'auteur qui, ayant souscrit une déclaration sous serment, doit venir inutilement témoigner à Hong Kong, Chine; le tribunal pourrait alors accorder les frais réels, même s'ils excèdent la limite des frais que le tribunal peut accorder normalement.

Il n'existe pas de données sur la durée réelle des procédures. Un fort pourcentage des défendeurs plaident coupable après que la poursuite a signifié sa preuve. Les affaires contestées le sont souvent sur des points comme l'admissibilité des aveux ou sur des éléments comme l'absence de connaissance de la nature contrefaisante des marchandises plutôt que sur les éléments essentiels de l'existence des droits, du titulaire de ceux-ci et de l'atteinte portée. Les procès durent donc rarement plus de cinq jours, la durée moyenne étant estimée à trois jours.
