

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

IP/N/6/MYS/1  
3 décembre 2001

(01-6133)

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

Original: anglais

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

### Réponses de la Malaisie

#### Procédures et mesures correctives civiles et administratives

a) *Procédures et mesures correctives judiciaires civiles*

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

En Malaisie, les "High Courts" (tribunaux supérieurs) ont qualité pour connaître de toutes les affaires d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle et le montant des prétentions des parties n'est pas limité.

#### 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?

Les détenteurs de droits, leurs mandataires ou fondés de pouvoir ont cette qualité. Ils peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un conseil juridique.

#### 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?

Conformément à l'Ordonnance n° 24 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, une partie peut demander au tribunal d'ordonner à la partie adverse de produire tout document pertinent qui se trouve sous le contrôle de cette dernière dans le cadre d'une procédure de communication et de vérification des documents sous le contrôle de toutes les parties au procès.

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

Une règle générale de la "*common law*", fondement important du principe de la liberté de parole, veut qu'aucune restriction ne limite la publication impartiale et fidèle des procédures devant les tribunaux. Des circonstances exceptionnelles, avérées par des faits établis, peuvent justifier de déroger à la règle et que la publication de la procédure judiciaire, et plus particulièrement ce qui concerne l'administration de la justice, soit interdite ou restreinte en faisant droit à une requête aux fins d'une audience à huis-clos ou en chambre du conseil ou aux fins d'injonction (ordonnance relative au secret des délibérations). Les trois exceptions à la règle prescrivant la publicité des audiences sont

---

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

les affaires concernant les pupilles, les procédures de placement sous tutelle judiciaire des aliénés mentaux et enfin les affaires relatives aux secrets commerciaux, lorsque le secret est essentiel, par exemple en matière de procédés de fabrication ou de divulgation d'une invention.

**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 bénéfices, 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

La compétence générale pour prendre des injonctions est prévue au chapitre IX de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions relève équitablement de la compétence d'un tribunal. Dans les affaires de contrefaçon de marque et de substitution de produits ("passing off"), le prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matière d'atteinte au droit d'auteur, l'article 37.1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité pour le plaignant d'obtenir réparation par voie d'injonction. Tel est également le cas en matière de contrefaçon de brevets, puisque l'article 60.1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose qu'une injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, l'article 35.1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels reflète le même principe.

En pratique, un plaignant ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finale a été refusée dans de très rares cas, uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que l'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

Dommages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats

- Dommages-intérêts:

Les dommages-intérêts sont un point de droit à déterminer. Un plaignant ayant gain de cause est en droit d'être indemnisé de tout préjudice découlant directement ou naturellement de l'acte incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intérêts constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser, sauf quand, par nature, le litige repose entièrement sur le fait que l'action du défendeur tend à enfreindre les droits du plaignant dans le futur ("*quia timet*").

Les principes généraux régissant l'octroi de dommages-intérêts s'appliquent aux procédures en contrefaçon de marque et en substitution de produits ("passing off").

En matière d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné à l'article 37.1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur que le plaignant peut obtenir réparation par l'octroi de dommages-intérêts ou par la restitution des bénéfices. De surcroît, l'article 37.2 de cette

même loi dispose que la Cour peut accorder des dommages-intérêts additionnels au vu des circonstances de l'affaire, si l'atteinte est flagrante et s'il est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit. Ce type de dommages-intérêts, qu'ils soient accordés à titre d'exemple ou en raison d'un préjudice aggravé, sont destinés à s'appliquer aux cas d'atteintes à la réputation ou à la sensibilité de l'auteur, d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matière de contrefaçon de brevets, l'article 60.1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose que des dommages-intérêts sont accordés au détenteur du brevet s'il peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35.1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels, un tribunal peut octroyer des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laquelle le tribunal a la faculté de refuser d'accorder des dommages-intérêts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera refusée si le défendeur parvient à convaincre le tribunal, premièrement, qu'au moment des faits incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modèle industriel était enregistré, et deuxièmement, qu'il avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier si le dessin ou le modèle industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au plaignant d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi, il n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice particulier lui a été occasionné pour obtenir gain de cause. Le tribunal présume généralement que les actes délictueux commis par le défendeur ont causé un préjudice, et s'il est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'être calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est normalement accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts sont indiqués ci-dessous:

- ventes ou bénéfices perdus,
- atteinte à la notoriété ou à la réputation,
- perte d'opportunités de concéder des licences, et
- pression de la concurrence forçant le plaignant à baisser ses prix.

- Restitution des bénéfices

Le plaignant peut demander soit des dommages-intérêts, soit la restitution des bénéfices, mais il ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au propriétaire du droit. En général, la restitution des bénéfices constitue une mesure correctrice équitable. Elle peut être refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naïveté du défendeur, la conduite déloyale du plaignant ou des lenteurs préjudiciables au défendeur.

- Coûts

Pour l'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de coûts. Les dépens comprennent tous les coûts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances,

droits, débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre auprès de la partie déboutée. Les honoraires sont payés par chacune des parties à son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la manière dont s'exerce cette compétence est stipulée à l'article 2.2 de l'Ordonnance n° 59 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés à toute procédure incidente à une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au civil, laissés à l'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle partie doit les payer.

Normalement, l'octroi des dépens *est fonction de* l'issue du procès. En général, le tribunal suit la règle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le coût de l'instance, dont le montant est déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus souvent, la partie à laquelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure où les honoraires dus à l'avoué sont plus importants que les dépens recouverts auprès de la partie adverse. Cela s'explique par le fait que les dépens accordés à l'une ou l'autre des parties ne sont pas fixés sur la même base que les honoraires payés par le client à son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un plaignant ayant fait valoir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par exemple quand le plaignant a rejeté l'offre d'engagement faite dès le début du procès par le défendeur, ou que la cause est futile, l'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un acheteur innocent, etc. Il existe également de très rares cas de refus d'accorder les dépens au défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci a fait preuve de mauvaise foi.

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

La remise des marchandises de contrefaçon ou leur destruction, attestée par une déclaration sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder cette mesure corrective s'appuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le plaignant aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique normalement, l'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle est susceptible d'être modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefaçon d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefaçon de brevets, il peut ordonner la suppression de l'atteinte par l'altération de l'article incriminé ou le retrait de la pièce en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi à produire les articles incriminés ne peut être ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pièces pouvant servir à constituer un appareil délictueux. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit d'auteur attaché à une œuvre littéraire, les planches de tirage peuvent être visées par une telle ordonnance, mais il est très peu probable que l'imprimante elle-même soit incluse dans l'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut être accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par l'octroi de dommages-intérêts.

### Toutes autres mesures correctives

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner que le défendeur fasse paraître une déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de l'atteinte.

**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?**

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner au défendeur d'informer le plaignant gagnant de l'origine des produits incriminés et de leur circuit de distribution. De plus, le tribunal peut également ordonner au défendeur de révéler au plaignant gagnant les noms et adresses des personnes auxquelles le défendeur a fourni et distribué les produits contrefaits.

Le détenteur d'un DPI peut en outre demander au tribunal de rendre une ordonnance Norwich Pharmacal. Une telle mesure est demandée, au besoin, pour obtenir des informations destinées à permettre l'identification d'un éventuel défendeur, en vue d'entreprendre des poursuites à son encontre. Le détenteur d'un DPI peut, au moyen d'un acte introductif d'instance, engager une action spécifique contre toute personne ayant facilité l'atteinte commise par un défendeur potentiel pour qu'elle divulgue les informations dont elle dispose sur l'identité de celui-ci.

**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?**

Plusieurs voies de recours s'ouvrent au défendeur injustement requis. Au fond, il veut être indemnisé des pertes et/ou des préjudices qu'il a subis du fait du procès. La question de la responsabilité des autorités et/ou des agents publics dans les procédures civiles ne se pose pas, dans la mesure où ils n'y jouent aucun rôle, car ils jouissent d'une certaine immunité juridique à l'égard des conséquences de leurs actes, sous réserve de leur bonne foi.

### Recouvrement des dépens

Parmi les mesures correctives immédiatement disponibles prévues par les dispositions civiles se trouve le recouvrement des dépens par le défendeur. Les dépens sont accordés au défendeur dans le cas indiqué ci-dessous. Si le plaignant poursuit plusieurs parties en justice et si le tribunal conclut à la responsabilité d'un seul défendeur, deux types d'ordonnances peuvent disposer des dépens:

- L'Ordonnance Bullock, qui ordonne au plaignant de payer les dépens du défendeur gagnant audit défendeur gagnant et qui autorise le plaignant à les recouvrer auprès du défendeur débouté, afin que le plaignant contribue au coût de la procédure. Par exemple, si le plaignant poursuit deux défendeurs, D1 et D2, et si seul D1 est jugé responsable, D1 paie les dépens du plaignant et ce dernier paie ceux de D2. La principale préoccupation du tribunal dans ce cas est de protéger le défendeur gagnant.
- L'Ordonnance Sanderson. En rendant une telle ordonnance, le tribunal exige du défendeur débouté qu'il rembourse directement le défendeur gagnant de ses dépens. Ainsi, si le plaignant poursuit deux défendeurs, D1 et D2 et si seul D1 est jugé responsable, D1 paie les dépens du plaignant et aussi ceux de D2. Le tribunal est enclin à rendre cette ordonnance lorsque le défendeur débouté est plus à même de payer les dépens.

### Poursuites engagées dans l'intention de nuire

Un défendeur injustement requis peut entamer des poursuites pour accusations portées dans l'intention de nuire et faire valoir, entre autres, l'atteinte à sa réputation et à sa dignité. Dans le cadre d'une telle procédure, le plaignant doit faire la preuve des éléments suivants:

- le défendeur a intenté un procès contre lui;
- l'issue du procès était favorable au plaignant;
- les poursuites étaient dénuées de cause probable ou raisonnable; et enfin
- le défendeur a agi dans l'intention de nuire.

#### **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.**

Aucune disposition ne régit la durée ou le coût de la procédure. La durée et le coût des procédures liées aux DPI dépendent en grande partie de la complexité des questions soulevées et des circonstances particulières de chaque affaire.

Les procédures engagées pour atteinte aux DPI qui donnent lieu à des procès en bonne et due forme sont souvent longues et épineuses. Ainsi, en matière de substitution de produit ("passing-off"), il convient de réunir les éléments de preuve permettant d'établir la notoriété et la réputation et dans les procédures en contrefaçon de brevet, des témoins experts doivent bien entendu déposer. La durée moyenne effective d'un procès pour atteinte à un DPI est d'environ dix jours, quoique certains cas complexes et extrêmement litigieux puissent demander jusqu'à 20 jours d'audience, répartis sur une période de quelques mois à un an. En général, les affaires liées aux DPI sont tranchées dans les trois ou quatre années suivant le dépôt de la plainte, mais certaines peuvent durer plus longtemps. Exceptionnellement, quand une procédure accélérée est ordonnée, l'affaire peut être tranchée dans les deux ans suivant le dépôt de la plainte.

Le coût effectif de la procédure dépend de la nature du droit de propriété intellectuelle en litige. En général, le montant des honoraires dus à l'avocat par son client atteint entre 100 000 et 500 000 roupies malaisiennes, une simple atteinte aux droits attachés à une marque entraînant des coûts situés au bas de cette échelle, cependant qu'un problème difficile de contrefaçon de brevet ou d'atteintes multiples engendre les frais les plus élevés.

#### *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 Malaisie a choisi de traiter les atteintes aux DPI par des procédures judiciaires.

### 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.**

## Injonctions interlocutoires

### - Compétence

La faculté d'accorder des injonctions interlocutoires est stipulée à l'article 51.1 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1950 sur les tribunaux. En outre, le pouvoir d'accorder des injonctions relève de la compétence normale du tribunal.

### - Types de mesures provisoires

Une demande d'injonction interlocutoire peut être déposée par l'une ou l'autre des parties en cause ou à un point de procédure à tout moment. Au civil, plusieurs types de mesures interlocutoires peuvent être demandées (aussi bien par le plaignant que par le défendeur). Parmi celles-ci, les ordonnances portant restriction ou prohibition, par lesquelles il est ordonné à une partie de s'abstenir d'accomplir un acte particulier; les ordonnances portant obligation, qui exigent d'une partie qu'elle accomplisse un acte positif, et les ordonnances *quia timet*, rendues lorsqu'un DPI est menacé ou continuellement enfreint de manière à porter délibérément atteinte aux droits du plaignant.

### - Injonctions interlocutoires prohibitives

Les principes régissant l'octroi des injonctions interlocutoires ont été consacrés par la Chambre des Lords dans la célèbre affaire *American Cyanamid Co contre Ethicon Ltd [1975] AC 396*. Le tribunal doit examiner les questions suivantes:

- Y a-t-il vraiment matière à procès? Si la réponse est négative, la demande est rejetée *in limine*. À ce stade, le plaignant doit seulement apporter la preuve que sa cause est recevable en justice. Les chances de gagner le procès n'entrent pas en ligne de compte.
- Si le tribunal conclut qu'il y a effectivement matière à trancher, il doit ensuite examiner si, de part et d'autre, les réparations dues au titre du dommage subi seront adéquates.
  - Le tribunal cherche à établir si, dans l'éventualité où le plaignant obtiendrait gain de cause, il serait adéquatement indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts pour les pertes subies du fait de la poursuite par le défendeur de l'activité visée par l'interdiction entre la date de la demande d'injonction interlocutoire et celle du jugement. Si l'octroi de dommages-intérêts constitue une mesure corrective adéquate et si le défendeur est financièrement en mesure d'en acquitter le montant, il convient de refuser l'injonction interlocutoire.
  - Si, par contre, les dommages-intérêts ne constitueraient pas une mesure adéquate pour le plaignant au cas où sa cause prévaudrait, le tribunal doit examiner si, dans l'hypothèse inverse où le défendeur réussirait à établir son droit de faire ce que l'injonction prohibait, il serait correctement indemnisé par l'engagement du plaignant quant au montant du dommage subi du fait du refus de l'injonction entre la date de la demande d'injonction et celle du procès. Si l'octroi d'un tel montant constituerait une mesure corrective adéquate et si le plaignant serait en mesure de l'acquitter, il n'y a aucune raison de refuser l'injonction interlocutoire.

- La question du poids respectif des avantages et des inconvénients se pose lorsque l'adéquation des réparations disponibles de part et d'autre est peu certaine. Il s'agit d'un terme technique faisant référence au fait que le juge doit évaluer le risque que la suite accordée à une demande entraîne une injustice. La liste des différents éléments à prendre en considération pour décider de quel côté penche la balance n'est pas limitée; ces éléments varient d'une espèce à l'autre. Dans certains cas, la décision peut être de maintenir le statu quo.
- Il peut également exister d'autres critères spéciaux à prendre en considération dans les circonstances particulières d'une affaire donnée, par exemple dans le cadre d'actions engagées en raison d'atteintes aux DPI.

Ces principes ont été admis par les tribunaux malaisiens.

- Injonctions interlocutoires impératives

En général, une injonction interlocutoire impérative impose à l'intimé d'accomplir un acte particulier en vue de mettre un terme à un acte accompli antérieurement. Cette mesure a explicitement force de loi en vertu de l'article 53 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation.

Comme la prise d'une injonction interlocutoire impérative équivaut souvent à l'octroi de la totalité ou de la majeure partie de la réparation à laquelle prétend la partie requérante, les tribunaux accordent ce type de mesure avec beaucoup plus de réticences que les injonctions interlocutoires prohibitives. Les tribunaux ont déclaré qu'ils devaient user de leur pouvoir discrétionnaire d'accorder ce type d'injonction dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement rares.

En soi, il est plus difficile de satisfaire au critère de la preuve appliqué à ce type de requête qu'à celui appliqué aux demandes d'injonctions prohibitives. Pour qu'une telle injonction soit prononcée, la cause du plaignant doit être particulièrement limpide et fondée, et celle du défendeur, entièrement insoutenable.

Ordonnances Anton Piller

Une ordonnance Anton Piller autorise le plaignant ou ses ayants cause à pénétrer dans les locaux du défendeur afin d'y rechercher, inspecter et saisir des documents, articles et autres pièces en vue de les préserver jusqu'au procès. La pratique la plus commune consiste à charger les avoués du plaignant d'arranger et de surveiller l'exécution de l'ordonnance. Le défendeur peut aussi se voir ordonner de fournir des informations sur ses activités en rapport avec un point particulier de l'affaire. Une ordonnance Anton Piller n'autorise le plaignant ou ses ayants cause à pénétrer dans les locaux du défendeur ou à saisir ses biens que sous réserve que ce dernier y consente. Cependant, refuser l'accès peut entraîner des sanctions pour entrave à la bonne marche de la justice.

L'ordonnance Anton Piller est principalement destinée à permettre au plaignant de trouver et préserver des éléments de preuve à la charge du défendeur et en sa possession risquant d'être détruits ou dissimulés de son fait. Elle peut également permettre d'identifier et d'obtenir des éléments de preuve à la charge de tiers ayant pris part aux actes incriminés au côté du défendeur, d'empêcher ce dernier de les avertir pour qu'ils détruisent ou dissimulent lesdits éléments, et d'éviter de nouvelles atteintes au droit du plaignant. L'ordonnance Anton Piller est généralement utilisée en conjonction avec les autres mesures correctives interlocutoires.



Les principes régissant l'octroi de ce type d'ordonnance sont ceux énoncés dans l'affaire *Anton Piller KG contre Manufacturing Process Ltd [1976]*, chapitre 55, où les critères suivants sont énoncés:

- les présomptions doivent être très solidement fondées. Une ordonnance Anton Piller ne saurait être rendue pour permettre à un plaignant de "partir à la pêche" aux éléments de preuve et justifier de simples soupçons;
- le tort causé ou susceptible d'être causé doit être particulièrement grave pour le plaignant;
- l'existence de pièces ou de documents compromettants en la possession des défendeurs et d'un risque réel de voir ces éléments de preuve détruits avant qu'une requête *inter partes* ait pu être déposée doit être clairement établie. Ici, il convient d'établir la distinction entre un risque réel et les peurs irrationnelles qui semblent animer toute personne se plaignant d'abus de confiance, d'atteinte à un droit d'auteur ou de substitution de produits;
- le tort probablement causé à l'intimé ou à ses activités commerciales par l'exécution de l'ordonnance Anton Piller ne doit pas être excessif ou disproportionné par rapport à l'objectif légitime visé dans l'ordonnance.

#### Injonctions Mareva

L'injonction Mareva est une mesure corrective parallèle à l'action principale. Elle permet de saisir des biens en attendant l'issue du procès afin de les préserver au profit du créancier, mais elle ne permet pas d'accréditer la thèse d'un créancier particulier. Les droits qu'elle accorde le sont à titre exclusivement personnel et l'atteinte à ces droits emporte des sanctions pour outrage à magistrat. Quoique l'injonction Mareva soit, le plus souvent, rendue avant le jugement, le tribunal peut, si les circonstances le demandent, l'utiliser après le jugement pour faciliter l'exécution de son dispositif. L'ordre s'adresse au défendeur, mais il lie également les tiers sur lesquels il a une incidence, par exemple les banques. Récemment, les tribunaux se sont prononcés en faveur de l'extension du champ d'application de l'injonction Mareva aux biens situés hors de leur ressort.

Les tribunaux malaisiens ont admis le principe énoncé dans l'affaire *Third Chandris Shipping Corporation contre Unimarine S.A. [1979] QB 645*, selon lequel pour obtenir une injonction Mareva, le requérant doit convaincre la Cour que les quatre conditions essentielles suivantes sont réunies:

- il existe un motif valable d'ester en justice et le tribunal est compétent en l'espèce;
- la cause du requérant est soutenable et ses arguments sont solides. À ce stade, le plaignant doit démontrer la possibilité d'obtenir gain de cause, mais il n'est pas tenu d'établir le degré de probabilité d'une telle issue;
- le défendeur possède des actifs situés dans le ressort du tribunal. Dans la plupart des cas, le plaignant ignore la valeur de ces actifs, mais il peut posséder des renseignements concernant les actifs disponibles, tels que les comptes bancaires, les biens fonciers, immobiliers, l'achalandage d'une société, les droits incorporels;
- Il existe un risque réel de voir les actifs disposés ou dilapidés de manière à échapper à l'exécution du jugement.

Autres formes de mesures conservatoires:

- Vente des biens périssables, Ordonnance n° 29.4 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins du recueil d'échantillons, Ordonnance n° 29.3 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins de rétention, préservation ou détention de biens, Ordonnance n° 29.2 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Tenue du procès à une date rapprochée, Ordonnance n° 29.5 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

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

Pour être efficaces, les mesures interlocutoires peuvent nécessiter d'agir sans notification préalable de l'acte à la partie adverse. Les tribunaux sont habilités, quand les circonstances le commandent, à adopter des mesures provisoires *inaudita altera parte*, c'est-à-dire sans que l'autre partie soit entendue. Ils recourent à ces mesures en cas d'extrême urgence, ou quand tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur du DPI ou encore lorsqu'il existe un haut degré de probabilité que des éléments de preuve soient détruits ou que des fonds soient dissipés pour échapper à l'exécution du jugement. Les mesures correctives provisoires susmentionnées, à savoir les injonctions interlocutoires, les injonctions Mareva et les ordonnances Anton Piller sont toutes susceptibles d'être prononcées sans que l'autre partie soit entendue. De fait, les demandes d'injonctions Mareva et d'ordonnances Anton Piller sont généralement soumises *ex parte*.

**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.**

- Procédure applicable aux injonctions interlocutoires:

La procédure applicable est régie par l'Ordonnance n° 29 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les injonctions interlocutoires peuvent être rendues *ex parte* ou *inter partes*.

Pour pouvoir soumettre une requête *ex parte*, il faut tout d'abord que le requérant engage l'action en notifiant l'acte introductif d'instance. Une telle requête ne peut être soumise avant la notification de l'acte introductif d'instance qu'en cas d'urgence. Ensuite, il adresse une assignation à la Cour siégeant en référé afin qu'elle informe le défendeur de la date et de l'heure de l'audience consacrée à la requête, ainsi que des termes de l'injonction requise. L'assignation en référé est appuyée par une déclaration sous serment à l'appui de la requête exposant les faits et motifs justifiant la demande d'injonction. Un certificat attestant de l'urgence de l'affaire est généralement déposé conjointement. Le défendeur peut répondre aux allégations formulées à son encontre en déposant au greffe et en notifiant une déclaration sous serment en réponse; la réplique du plaignant doit se cantonner aux points qui n'ont pas été abordés précédemment. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les parties décident de ne pas communiquer de nouvelles déclarations sous serment ou qu'il soit répondu à toutes les questions. La requête peut alors être entendue par le juge des référés et la décision intervient généralement le jour de l'audience, mais dans les affaires complexes, elle peut être assortie de réserves. Généralement, il faut entre deux et huit mois pour statuer sur les injonctions

interlocutoires *inter partes*. La durée de cette procédure dépend largement des délais requis par les parties pour déposer leurs dépositions sous serment en réponse.

L'injonction interlocutoire *ex parte* entre en vigueur le jour où elle est prononcée et sa validité est de 21 jours. Aucune disposition ne permet de la prolonger, aussi, à l'expiration de ce délai le demandeur doit-il soumettre une nouvelle requête s'il souhaite obtenir une nouvelle injonction provisoire. Si le demandeur souhaite maintenir l'injonction jusqu'au procès ou jusqu'à nouvel ordre, il doit en établir la raison lors de l'audience *inter partes* suivante. Il doit d'abord engager la procédure par un acte introductif d'instance, comme dans le cas d'une requête *inter partes*, et déposer également une attestation d'urgence. La seule différence réside dans le fait qu'aucun de ces documents n'est signifié au défendeur avant le prononcé de l'injonction. Il est moins souvent recouru à l'injonction interlocutoire *ex parte* depuis l'introduction de l'*Ordonnance* n° 29, article 2A du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, qui impose de nouvelles conditions strictes pour que la déclaration sous serment soit recevable. Le défendeur peut également demander la levée de l'injonction interlocutoire *ex parte* ou sa modification.

Chaque fois qu'une injonction interlocutoire est demandée, les dommages-intérêts doivent faire l'objet d'un engagement. Dans la déclaration sous serment à l'appui de sa déclaration sous serment, le plaignant est tenu de s'engager à honorer sa promesse quant aux dommages-intérêts et d'attester de sa capacité à honorer un tel engagement. L'engagement croisé des dommages-intérêts est destiné à garantir, au cas où l'injonction serait exécutée, que la personne en faveur de laquelle elle est prise s'engage à acquitter les dommages-intérêts que le tribunal estimera suffisants pour indemniser la partie adverse des pertes subies par le fait de l'octroi de l'injonction.

- Procédure applicable aux ordonnances Anton Piller

Dans la plupart des cas, la demande d'ordonnance Anton Piller est soumise *ex parte* afin d'éviter d'attirer l'attention du défendeur qui pourrait alors s'opposer aux fins recherchées par cette mesure corrective. Les pièces à l'appui de la demande et la durée de cette procédure sont semblables à celles requises dans le cadre des injonctions interlocutoires *ex parte*, bien que des exigences spéciales s'appliquent aux déclarations sous serment à l'appui de la demande.

Comme l'ordonnance Anton Piller est une mesure draconienne, il existe diverses sauvegardes destinées à protéger le défendeur. Hormis l'engagement d'acquitter les dommages-intérêts comme il est prévu dans le cas des injonctions interlocutoires, les tribunaux ont formulé les directives suivantes en vue d'éviter les procédures abusives:

- La validité de l'ordonnance doit être limitée à la durée minimum nécessaire pour atteindre ses fins. Aussi, après que les avoués du plaignant ont eu l'opportunité de prendre des copies des documents, les originaux doivent-ils être retournés à leur propriétaire.
- Les avoués exécutant l'ordonnance doivent établir un procès-verbal détaillé des articles qu'ils s'approprient à enlever.
- Les articles qui ne relèvent pas clairement du champ d'application de l'ordonnance ne peuvent être saisis. Il est rigoureusement inacceptable que les avoués exécutant l'ordonnance obtiennent du défendeur qu'il consente à l'enlèvement de pièces supplémentaires. Un tel accord ne peut être considéré comme librement et effectivement consenti que si l'avoué du défendeur est présent pour garantir et confirmer que ce dernier a librement consenti, en connaissance de cause.

- Lorsque la propriété des pièces est litigieuse, les avoués du plaignant ne sont pas autorisés à les retenir dans l'attente du procès.
- Le plaignant est tenu, sous peine de sanctions, de s'acquitter pleinement et honnêtement de ses obligations de communication.
- Nulle ordonnance ne peut être rendue en vue de confisquer les vêtements, la literie ou les meubles du défendeur, ou encore les outils d'un métier ou les stocks d'un commerce qu'il utilise probablement dans le cadre d'une entreprise légale.
- L'ordonnance doit clairement spécifier les biens mobiliers ou catégorie de marchandises à remettre. Le fait qu'un plaignant ne puisse identifier ce qu'il veut voir confisquer ni préciser pour quel motif est une indication qu'il convient de refuser l'ordonnance.
- Le libellé de l'ordonnance Anton Piller doit être clair afin d'éviter qu'un plaignant ne se prévale d'une ambiguïté au cours de l'exécution de cette mesure.
- L'ordonnance Anton Piller doit informer le défendeur qu'il est libre de demander que l'ordonnance soit modifiée ou levée à brève échéance.

Face à une ordonnance Anton Piller, le défendeur peut se prévaloir du principe selon lequel nul ne peut être tenu de s'accuser.

- Procédure applicable aux injonctions Mareva

La procédure relative aux demandes d'injonctions interlocutoires s'applique aux injonctions Mareva et sa durée est comparable. La demande est toujours soumise *ex parte*, pour éviter de donner au défendeur l'occasion de céder ses actifs ou de les dilapider avant que l'ordonnance ne soit rendue. Il peut se révéler nécessaire de tenir les audiences relatives à une demande d'injonction Mareva à huis clos, en particulier lorsque l'injonction vise des banques et autres institutions de prêt, qui dépendent totalement de la confiance dans leur stabilité financière pour fonctionner normalement. Des prescriptions spéciales s'appliquent aux déclarations sous serment à l'appui de la demande.

Pour garantir les droits du défendeur, il est également exigé du plaignant qu'il s'engage à l'égard des dommages-intérêts. L'injonction Mareva est, elle aussi, susceptible d'être levée ou modifiée à la demande du défendeur.

**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.**

Aucune disposition ne régit la durée et le coût des injonctions interlocutoires, des ordonnances Anton Piller ou des injonctions Mareva.

En général, les requêtes *ex parte* sont entendues dans les sept jours suivant leur dépôt et l'ordonnance est rendue le jour même de l'audience.

L'audience des requêtes *inter partes* intervient dans les deux mois suivant la date de leur dépôt, mais dans la plupart des cas litigieux, une autre date est fixée pour permettre aux parties de déposer d'éventuelles déclarations sous serment en réponse. Lorsque la requête *inter partes* est

âprement disputée, la durée effective de la procédure est de deux jours. Nonobstant, il est généralement statué sur ce type de requête en un jour.

Le coût des demandes d'injonction interlocutoire dépend de la nature du litige et du type de réparation recherchée. En général, le montant des honoraires dus à l'avocat par son client atteint 10 000 RM pour une demande d'injonction *ex parte* et il varie entre 20 000 et 40 000, selon la complexité de la cause, pour les injonctions interlocutoires *inter partes*. Le coût des injonctions Mareva est d'environ 20 000 RM. Celui des ordonnances Anton Piller, exécution comprise, atteint au moins 50 000 RM et varie suivant le nombre de locaux à examiner.

b) *Mesures administratives*

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

Sans commentaire.

**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 contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, 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?**

Au titre des lois actuellement en vigueur, les mesures de contrôle à la frontière visent exclusivement les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. Les dispositions applicables aux premières ont été introduites récemment et se trouvent dans la partie XIVA de la Loi de 1976 sur les marques, cependant que les dispositions applicables aux deuxièmes figurent depuis un certain temps à l'article 39 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur, mais elles ont récemment été modifiées de manière à aligner la législation malaisienne sur la section 4 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La définition des marchandises de marque contrefaites est exactement identique à celle contenue dans l'Accord sur les ADPIC, cependant que les mesures de restriction des importations de copies piratées d'œuvres protégées par les droits d'auteur s'appliquent à toute copie d'une œuvre réalisée hors de la Malaisie sans le consentement du détenteur du droit d'auteur ou sans licence concédée par celui-ci.

Les marchandises en transit sont exemptées de l'application de ces procédures. L'article 70.D.8 de la Loi de 1976 sur les marques exclut spécifiquement ce type de marchandises. La Loi de 1987 sur le droit d'auteur est muette sur ce point, mais il est fait valoir que la définition des "importations" exclut les marchandises en transit ou entreposées en douane. Les importations *de minimis*, c'est-à-dire les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois sont également exemptées de l'application de ces procédures. Il est clairement établi à l'article 39.3 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur que ses dispositions ne s'appliquent pas aux copies importées par des personnes physiques aux fins d'usage privé ou domestique. La Loi de 1976 sur les marques est muette sur ce point, mais il

est avancé qu'une lecture globale de la Partie XIVA suggère que ces dispositions ne s'appliquent pas à ce cas.

Les procédures de contrôle à la frontière ne s'appliquent pas aux importations parallèles, c'est-à-dire aux marchandises mises sur un marché étranger par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises destinées 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?**

- Marchandises de marque contrefaites

L'autorité compétente en matière d'application des mesures de contrôle à la frontière est le Département des douanes.

Toute personne peut soumettre au Conservateur du registre des marques une demande étayée par des documents et des renseignements afférents aux marchandises incriminées en indiquant:

- qu'il est le propriétaire d'une marque déposée ou son mandataire dûment habilité à soumettre une telle demande;
- qu'en les temps et lieux spécifiés dans la demande, des marchandises de marque contrefaites doivent être importées à des fins commerciales; et
- qu'il s'oppose à l'importation de ces marchandises.

(Article 70.D.1 de la Loi de 1976 sur les marques)

En pratique, cette demande est soumise au moyen d'un formulaire type (le TM 30). Si elle est agréée, le Conservateur du registre des marques exige également du demandeur qu'il constitue un dépôt de garantie. Le montant d'un tel dépôt doit, de l'avis du Conservateur, suffire à:

- rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené à faire face du fait de la saisie des marchandises;
- éviter les abus et protéger l'importateur;
- payer l'indemnité déterminée par le tribunal si le demandeur n'engage pas une action en contrefaçon pendant la période de rétention.

(Article 70'E de la Loi de 1976 sur les marques)

Le droit ainsi accordé est de 60 jours à compter du jour où la demande est agréée, sous réserve que le demandeur y renonce en retirant sa demande avant l'expiration de ce délai. (Article 70.D.5 de la Loi de 1976 sur les marques). Aussitôt que la demande est accordée, le Conservateur du registre des marques prend les mesures nécessaires pour informer les

douanes de l'arrivée imminente de la cargaison. Les douanes prennent alors leurs dispositions pour saisir et retenir les marchandises identifiées.

Aussitôt qu'il est raisonnablement possible après la saisie des marchandises, les douanes adressent un avis au Conservateur, à l'importateur et au demandeur les informant de la saisie et du lieu où se trouvent les marchandises, en indiquant qu'elles seront restituées à l'importateur si le demandeur ne fait pas usage de son droit d'engager des poursuites pour contrefaçon dans les temps prescrits, à compter de la date de l'avis. (Article 70G de la Loi de 1976 sur les marques). S'il le souhaite, le demandeur peut solliciter un délai supplémentaire pour engager l'action en contrefaçon auprès du Conservateur du registre.

Le Conservateur est habilité à permettre au demandeur ou à l'importateur d'inspecter les marchandises saisies et d'en prélever un échantillon, à condition que l'intéressé s'engage par écrit à:

- remettre au Conservateur l'échantillon prélevé sur les marchandises saisies à une date précise, jugée convenir par ce dernier; et à
- faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter d'endommager l'échantillon.

(Article 70 H de la Loi de 1976 sur les marques)

Si le demandeur n'engage pas l'action en contrefaçon au cours de la période de rétention, l'importateur ou le propriétaire des marchandises peut demander au tribunal qu'il ordonne au demandeur d'indemniser la partie lésée. (Article 70 K de la Loi de 1976 sur les marques)

- Marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur

Les autorités chargées de l'application des mesures de contrôle à la frontière sont le Département des douanes, mais dans les affaires liées aux droits d'auteur, le Ministère du commerce intérieur et de la consommation et la police sont également habilités à rechercher et saisir toute copie portant atteinte au droit d'auteur dont l'importation en Malaisie a été interdite. (Article 39.6 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

Tout propriétaire d'un droit sur une œuvre ou toute personne qu'il aura autorisée à le représenter peut demander au Contrôleur du droit d'auteur que les copies de l'œuvre réalisées hors de la Malaisie sans le consentement du propriétaire soient traitées comme des copies portant atteinte à son droit pendant la période spécifiée dans la demande. Celle-ci:

- est présentée dans les formes prescrites;
- contient une déclaration du demandeur revendiquant la propriété du droit;
- est appuyée par les documents et les renseignements qui pourront être requis et entraîne les frais stipulés.

(Article 39.1A de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

Ayant reçu la demande, le Contrôleur du droit d'auteur indique au demandeur si elle est agréée, et si tel est le cas, il précise la période pendant laquelle les marchandises seront traitées comme des copies portant atteinte au droit d'auteur. Le contrôleur exige alors du détenteur du droit qu'il constitue un dépôt de garantie dont le montant, de l'avis du contrôleur, suffira à rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera

probablement amené à faire face du fait de la rétention des copies en cause ou à la suite de toute action en rapport avec l'une quelconque des copies ainsi retenues.

(Article 39.5 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

Le fonctionnaire chargé d'effectuer la saisie, le cas échéant, adresse par écrit un avis au propriétaire des marchandises en cause rendant compte des circonstances de l'exécution de cette mesure et des motifs qui la justifie.

(Article 39.7 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

- 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?**

Les mesures de contrôle à la frontière sont si nouvelles qu'aucun détenteur de DPI ne s'en est encore prévalu.

- 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?**

Les détenteurs de droit doivent prendre l'initiative de porter officiellement plainte auprès des autorités compétentes. L'article 70 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit la possibilité d'une action menée d'office.

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

Lorsque le détenteur d'un droit porte officiellement plainte par l'entremise du Conservateur du registre des marques, tout fonctionnaire compétent est habilité à suspendre la mise en libre circulation de marchandises qui, au vu des présomptions de preuve, sont des marchandises de marque contrefaites. Le fonctionnaire habilité informe alors le Conservateur du registre des marques, l'importateur et le propriétaire de la marque de la mesure de rétention. Ensuite, c'est au propriétaire qu'il revient d'entamer les poursuites contre l'importateur. Les seules mesures correctives disponibles sont celles obtenues dans le cadre d'un recours en justice.

### **Procédures pénales**

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

Il s'agit des cours d'audience et des tribunaux de simple police. Les cours d'audience sont habilitées à imposer les peines maximales prévues par la loi, cependant que les tribunaux de simple police imposent des peines d'amende n'excédant pas 10 000 RM et d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, à moins que la loi n'en dispose autrement.

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

Les procédures et sanctions pénales relatives aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont régies par la Loi sur les marques et la Loi sur le droit d'auteur.



En matière de contrefaçon de marque, les procédures et sanctions pénales s'appliquent lorsque les marques de fabrique ou de commerce sont utilisées en tant que désignations commerciales. L'utilisation mensongère, à des fins commerciales ou dans le cadre d'une entreprise, de désignations commerciales sur des marchandises est passible de sanctions pénales en vertu de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales. C'est ce que l'on nomme généralement des produits de contrefaçon ou des faux.

La Loi de 1987 sur le droit d'auteur régit l'ensemble des questions afférentes. Elle stipule que se rend coupable d'un délit quiconque, alors qu'existe un droit d'auteur sur une œuvre (article 41):

- fabriquer en vue de la vente ou de la location toute contrefaçon de l'œuvre;
- vend, loue, ou dans le cadre d'une activité commerciale présente en vue de la vente ou de la location ou offre à la vente ou à la location de telles contrefaçons;
- les distribue;
- les possède en vue d'un usage autre que privé et domestique;
- dans le cadre d'une activité commerciale, les expose en public;
- les importe en Malaisie en vue d'un usage autre que privé et domestique; ou
- les fabrique ou possède tout appareil utilisé pour les fabriquer ou destiné à être utilisé à ces fins.

Se rend également coupable d'un délit quiconque fait représenter en public une œuvre littéraire ou musicale non autorisée.

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

La division chargée de veiller à l'application des lois du Ministère du commerce intérieur et de la consommation dispose de l'autorité nécessaire pour engager une procédure pénale en application de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales et de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur. Les hauts fonctionnaires de la division habilités à faire appliquer la loi et à engager des poursuites sont désignés dans la Loi de 1972 sur les désignations commerciales et celle de 1987 sur le droit d'auteur comme étant le contrôleur, le vice-contrôleur et le contrôleur adjoint. La Police royale de la Malaisie est aussi dotée de pouvoirs similaires par la Loi de 1987 sur le droit d'auteur.

Selon la Loi de 1972 sur les désignations commerciales, la division chargée de veiller à l'application des lois peut engager des poursuites de sa propre initiative sans que le détenteur du droit ait porté plainte. Elle peut, sans mandat de perquisition, pénétrer dans tout local autre qu'un logement. Toutefois, si les autorités n'ont pas une bonne connaissance des produits contrefaits ou falsifiés, elles demandent généralement l'aide du titulaire de la marque.

La Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit spécifiquement la possibilité que les autorités agissent sur plainte d'un détenteur de droit d'auteur. Un mandat de perquisition est requis pour pénétrer dans un local et y effectuer une perquisition. Toutefois, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le délai nécessaire pour obtenir d'un tribunal qu'il délivre un mandat de perquisition sera mis à profit pour enlever ou détruire les articles incriminés, la perquisition peut être effectuée sans mandat.

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

En général, les particuliers n'ont pas qualité pour engager une procédure pénale, à moins qu'il ne s'agisse d'un avocat et que le procureur de la république ait consenti par écrit à sa représentation.

**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.**

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales dispose que quiconque fait usage de désignations commerciales mensongères est passible des peines suivantes:

- si le contrevenant est un particulier, d'une amende n'excédant pas 100 000 RM, et/ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans. En cas de récidive, d'une amende n'excédant pas 250 000 RM et/ou d'une peine de prison maximale de six ans;
- si le contrevenant est une personne morale, d'une amende n'excédant pas 250 000 RM, et en cas de récidive, d'une amende maximale de 500 000 RM.

Les infractions à l'alinéa a) à f) de l'article 41 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur emportent une amende n'excédant pas 10 000 RM et/ou une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour chaque copie incriminée. La récidive est sanctionnée par une amende n'excédant pas 20 000 RM et/ou une peine d'emprisonnement maximale de dix ans pour chaque copie incriminée. Les infractions à l'alinéa g) de l'article 41 emportent une amende n'excédant pas 20 000 RM et/ou une peine d'emprisonnement maximale de dix ans pour chaque copie portant atteinte au droit d'auteur. La récidive est passible d'une amende n'excédant pas 40 000 RM et/ou d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans pour chaque copie en cause. Ces peines visent quiconque:

- fabrique en vue de la vente ou de la location toute contrefaçon de l'œuvre;
- vend, loue, ou dans le cadre d'une activité commerciale présente en vue de la vente ou de la location ou offre à la vente ou à la location de telles contrefaçons;
- les distribue;
- les possède en vue d'un usage autre que privé et domestique;
- dans le cadre d'une activité commerciale, les expose en public;
- les importe en Malaisie en vue d'un usage autre que privé et domestique; ou
- les fabrique ou possède tout appareil utilisé pour les fabriquer ou destiné à être utilisé à ces fins.

La sanction encourue par quiconque fait représenter en public une œuvre littéraire ou musicale sans autorisation est une peine d'amende n'excédant pas 25 000 RM et/ou une peine d'emprisonnement maximale de trois ans.

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

La durée des procédures judiciaires dépend généralement de la complexité des affaires et du volume ou du nombre d'affaires dont les différents districts ou états ont à connaître. Selon la Loi de 1972 sur les désignations commerciales, la phase d'instruction peut durer trois semaines, cependant que la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit un délai de six semaines pour mener l'instruction. Lorsque l'enquête est terminée, le tribunal est saisi de l'affaire s'il existe un commencement de preuve d'infraction. L'engagement des poursuites dépend du fait que l'accusé plaide coupable ou non coupable des chefs d'accusations retenus contre lui, et la durée du procès dépend du nombre de témoins cités par l'accusation, de la complexité de l'affaire et des points soulevés par le conseil de la défense.

---