

LISTE DE QUESTIONS CONCERNANT LES MOYENS
DE FAIRE RESPECTER LES DROITS¹

Réponses des Etats-Unis

Procédures et mesures correctives civiles et administratives

a) Procédures et mesures correctives judiciaires civiles

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

Les US Federal district courts (tribunaux de district fédéraux) sont compétents en première instance pour statuer sur les atteintes aux droits relevant des lois fédérales sur les brevets, sur les marques, sur la protection des variétés végétales, sur le droit d'auteur ou sur les moyens de marquage incorporés dans les microplaquettes semi-conductrices (voir Code des Etats-Unis, titre 28, 1338). Les tribunaux de district fédéraux sont aussi compétents en première instance pour connaître d'une action en concurrence déloyale qui se greffe sur une action principale intentée au titre de l'une quelconque des lois précitées. Dans l'intérêt de l'efficacité de la justice, les tribunaux des Etats ne peuvent connaître des demandes concernant des atteintes aux DPI que si celles-ci sont incidentes à d'autres allégations qui relèvent fondamentalement du droit des Etats, comme par exemple une rupture de contrat.

Les state courts (tribunaux des Etats) sont compétents pour connaître des actions en contrefaçon de marques, appropriation illicite de secrets commerciaux ou concurrence déloyale qui relèvent des lois de l'Etat, mais, en fonction de la nature des revendications et des parties en présence, les tribunaux de district fédéraux peuvent également avoir compétence en ces matières.

La Commission du commerce international des Etats-Unis (USITC) est compétente pour connaître des recours administratifs formés au titre de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930.

2. Quelles personnes en qualité peuvent 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 titulaires de droit de propriété intellectuelle ont qualité pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux et devant la Commission du commerce international. Dans certains cas (par exemple en matière de droit d'auteur) les bénéficiaires ou usufruitiers peuvent également défendre leurs droits en justice ou devant la Commission.

¹Document IP/C/5.

Les parties peuvent se faire représenter par un conseil admis à agir devant le tribunal en question ou, moyennant une autorisation spéciale, devant n'importe quel tribunal des Etats-Unis. Devant la Commission du commerce international, les parties peuvent se faire représenter par un avocat autorisé à exercer n'importe où aux Etats-Unis.

Les juges des tribunaux fédéraux ont le pouvoir d'assigner à comparaître toute personne qui se trouve dans le ressort du tribunal, si le témoignage de cette personne est essentiel au règlement de l'affaire. Dans des cas déterminés, les juges peuvent aussi autoriser les témoins à déposer par écrit ou sur bande vidéo, si leur comparution personnelle est source d'une gêne excessive.

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

Les Règles fédérales de procédure civile prévoient que les parties à un litige peuvent demander des réponses à des questions écrites et la communication de documents, et peuvent faire appeler comme témoins des personnes dont le témoignage est nécessaire pour le règlement du litige. Si une partie ne répond pas aux demandes d'informations ou de documents ou refuse de déposer, le requérant peut s'adresser au tribunal pour l'obliger à obtempérer. Pendant cette procédure, la partie à laquelle la demande a été adressée peut apporter des preuves démontrant que cette demande lui a été adressée à tort, ou faire valoir d'autres raisons expliquant pourquoi il n'a pas été possible d'y donner suite. Il appartient dès lors au juge de décider si une réponse est requise ou si la demande doit être limitée d'une manière quelconque. Les procédures devant les tribunaux d'Etat sont généralement comparables à celles définies par les Règles fédérales de procédure civile. Les règles de procédure de la Commission du commerce international des Etats-Unis sont également calquées sur les Règles fédérales.

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

Les Règles fédérales de procédure civile autorisent les juges à limiter le nombre de personnes qui peuvent être présentes lorsque des renseignements à caractère confidentiel sont présentés au tribunal ou au cours d'une déposition, ainsi que le nombre de personnes auxquelles des documents confidentiels peuvent être communiqués. Les juges sont aussi habilités à prendre des ordonnances conservatoires interdisant à tous ceux qui ont accès à des informations confidentielles de les divulguer, aussi bien pendant le procès qu'après la conclusion de celui-ci. Dans des cas extrêmes, les juges peuvent examiner des renseignements confidentiels à huis clos et garder ces renseignements sous scellés. Il existe des procédures comparables de protection des informations confidentielles devant les tribunaux des Etats et devant la Commission du commerce international.

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

Injonctions

Les actes portant atteinte aux droits légaux des titulaires ou bénéficiaires de droits de propriété intellectuelle peuvent être interdits de manière temporaire ou permanente par les tribunaux, et les Federal marshals (représentants de la loi) peuvent se charger de faire exécuter les injonctions à cet effet si elles ne sont pas respectées.

Domages-intérêts

Des dommages-intérêts peuvent être réclamés par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a été lésé. La nature et la forme spécifique des dommages-intérêts octroyés varient selon la nature du DPI auquel il a été porté atteinte ainsi qu'en fonction des circonstances de l'espèce et du type de droit concerné. Ainsi par exemple, en cas d'atteinte à un droit de brevet, le tribunal doit accorder des dommages-intérêts d'un montant suffisant pour dédommager le propriétaire du brevet du préjudice subi, en tenant compte d'éléments tels que les pertes de bénéfice, l'estimation raisonnable des redevances dues pour l'utilisation de l'invention brevetée, ainsi que les intérêts et autres coûts pouvant être évalués. Le tribunal peut aussi condamner la partie perdante aux dépens, y compris le remboursement des honoraires d'avocat. Dans certains cas, par exemple s'il y a eu contrefaçon délibérée d'un produit breveté, le tribunal peut tripler le montant des dommages-intérêts accordés. Des considérations particulières peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul des dommages-intérêts selon le type de droit de propriété intellectuelle qui est en cause.

Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant un lien avec elles

Un tribunal peut, lorsque la situation le justifie, ordonner la destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production. Les pouvoirs correspondants découlent des sections du Code des Etats-Unis se rapportant aux différents types de droits de propriété intellectuelle qui sont en cause (par exemple droit d'auteur, moyens de marquage, ou marques de fabrique ou de commerce) ou font partie des pouvoirs généraux reconnus aux tribunaux ou à la Commission du commerce international des Etats-Unis en vertu des Règles fédérales de procédure civile.

Autres mesures correctives

La Commission du commerce international des Etats-Unis peut ordonner au Service des douanes des Etats-Unis d'interdire l'entrée sur le territoire des marchandises dont il a été constaté qu'elles portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle et peuvent ordonner aux parties concernées de cesser une activité constituant une infraction à l'article 337.

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

Les Règles fédérales de procédure civile autorisent les tribunaux à ordonner la communication des informations ou documents demandés au cours de la prise de connaissance des pièces du dossier si ces informations sont nécessaires au règlement du litige. En vertu de ce pouvoir, un tribunal peut ordonner à un contrevenant d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services dont il a été constaté qu'ils portent atteinte à un droit, ainsi que de leurs circuits de distribution.

Les juges administratifs de la Commission du commerce international ont des pouvoirs analogues.

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

Les Règles fédérales de procédure civile autorisent les juges à octroyer des dommages-intérêts dans des cas appropriés (voir FRCP, règle n° 65 b)). Les tribunaux fédéraux doivent demander aux parties qui souhaitent obtenir une ordonnance interlocutoire de constituer une garantie adéquate pour assurer le paiement des dommages-intérêts (voir FRCP, règle n° 65 c)).

La Commission du commerce international des Etats-Unis peut aussi demander à un plaignant de déposer un cautionnement dont le montant sera payable au défendeur si une ordonnance d'exclusion temporaire s'avère par la suite infondée. Les autorités et/ou les agents publics ne peuvent être tenus pour personnellement responsables lorsqu'ils ont agi de bonne foi, dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités.

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

La durée et le coût de la procédure aux Etats-Unis, que ce soit devant les tribunaux ou devant la Commission du commerce international, varient en fonction de la complexité et de la nature du contentieux. Les données qui existent à ce sujet ne se présentent pas sous une forme qui permette de répondre à la question posée. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits, les procédures utilisées sont le plus souvent du ressort des particuliers qui sont parties au litige et peuvent varier énormément en fonction des circonstances matérielles et juridiques de chaque espèce; les données pertinentes sont souvent gardées confidentielles par les parties. Dans ces conditions, le gouvernement des Etats-Unis n'est pas en mesure de fournir des données sur la durée et le coût effectif des procédures visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle.

b) Procédures et mesures correctives administratives

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

Les réponses données aux questions 1 à 8 ci-dessus fournissent déjà toutes précisions sur les procédures administratives qui existent aux Etats-Unis.

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 tribunaux peuvent prononcer des injonctions en attendant l'aboutissement de l'action en justice engagée par les parties, si la partie qui réclame des mesures provisoires apporte des éléments de preuve suffisants et démontre que ces mesures sont nécessaires. Les mesures provisoires qui sont ordonnées peuvent prendre la forme d'une ordonnance interlocutoire, prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire, ou d'une ordonnance d'interdiction temporaire, rendue sur simple requête. L'une et l'autre sont régies par la règle n° 65 des Règles fédérales de procédure civile.

La Commission du commerce international des Etats-Unis peut également prendre des ordonnances interlocutoires ou des ordonnances d'interdiction temporaire dans les conditions prévues par les Règles fédérales de procédure civile.

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

En vertu de la règle n° 65 b) des Règles fédérales de procédure civile, un tribunal peut rendre une ordonnance d'interdiction temporaire sans que la partie adverse soit entendue (ordonnance sur requête) lorsque la partie qui réclame cette ordonnance établit que les conditions suivantes sont réunies:

- 1) il ressort clairement des faits exposés dans l'"affidavit" (déclaration écrite sous serment) ou dans la plainte vérifiée que le requérant subira un préjudice, une perte ou un dommage immédiats et irréparables, avant que la partie adverse ou son avocat puissent être entendus contradictoirement; et
- 2) l'avocat du requérant certifie par écrit au tribunal que des efforts ont été faits pour prévenir la partie adverse ou donne les raisons pour lesquelles il estime que cette notification n'était pas nécessaire.

La Commission du commerce international des Etats-Unis est soumise aux mêmes conditions pour prendre une ordonnance d'interdiction temporaire.

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 règle n° 65 des Règles fédérales de procédure pénale définit les conditions applicables au tribunal et à la partie qui souhaite obtenir une ordonnance interlocutoire ou une ordonnance d'interdiction temporaire.

Une ordonnance interlocutoire peut être prise par un tribunal après examen des arguments des deux parties (celle qui demande l'ordonnance interlocutoire et celle qui est mise en cause). Les ordonnances interlocutoires ne peuvent être prises sans en aviser la partie contre laquelle elles sont prononcées.

Une ordonnance d'interdiction temporaire peut être imposée par un tribunal avant que l'affaire soit réglée par voie judiciaire si la partie lésée fait valoir des motifs suffisants à cet effet; ce type d'ordonnance peut être prononcé sans en aviser la partie adverse, mais uniquement dans les conditions spécifiées dans la règle n° 65 b) des Règles fédérales de procédure civile.

Dans toutes les situations où une partie réclame une ordonnance interlocutoire ou une ordonnance d'interdiction temporaire, le tribunal:

- doit demander à la partie qui réclame cette ordonnance de constituer une garantie, du montant que le tribunal jugera approprié, pour couvrir le paiement des frais et des dommages encourus par la partie qui aura été injustement requise de faire ou de ne pas faire;
- doit indiquer les raisons pour lesquelles cette ordonnance est prise avant que l'affaire n'ait été jugée au fond; et

- doit définir les termes de l'ordonnance de manière précise, en indiquant par exemple quels sont les actes spécifiques qui sont interdits, les parties concernées et la durée d'application de l'ordonnance.

Le tribunal qui rend une ordonnance d'interdiction temporaire doit aussi respecter certaines formalités supplémentaires. Il doit noter sur l'ordonnance la date et l'heure à laquelle elle a été prononcée, doit la faire enregistrer immédiatement par le greffe et doit la consigner au procès-verbal. Il doit aussi, dans cette ordonnance, définir le préjudice et préciser pourquoi il est irréparable et pourquoi l'ordonnance a été prononcée sans préavis. Le tribunal doit enfin fixer la durée d'application de l'ordonnance: les ordonnances d'interdiction temporaire ne peuvent s'appliquer pendant plus de dix jours, excepté s'il est fait état de motifs impérieux imposant de la maintenir en vigueur plus longtemps. Si une ordonnance d'interdiction temporaire est rendue sans préavis, la partie qui l'a demandée doit déposer une demande auprès du tribunal aux fins d'obtenir une ordonnance interlocutoire faute de quoi le tribunal doit rapporter l'ordonnance d'interdiction temporaire. La demande d'ordonnance interlocutoire doit être examinée par le tribunal dans les meilleurs délais. Enfin, la partie à laquelle l'ordonnance d'interdiction temporaire est adressée peut agir de manière accélérée pour obtenir que celle-ci soit rapportée ou modifiée (dans un délai de deux jours ou moins).

La Commission du commerce international des Etats-Unis peut accorder des mesures correctives provisoires sous forme d'injonctions ou d'ordonnances d'interdiction temporaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière civile par les Règles fédérales de procédure civile.

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

La durée et le coût des procédures aux Etats-Unis, tant devant les tribunaux que devant la Commission du commerce international, varient en fonction de la complexité et de la nature du contentieux. Les données qui existent à ce sujet ne se présentent pas sous une forme qui permet de répondre à la question posée. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits, les procédures utilisées sont le plus souvent du ressort des particuliers parties au litige; ces procédures varient donc énormément en fonction des circonstances matérielles et juridiques de chaque espèce et les données pertinentes sont souvent gardées confidentielles par les parties. Dans ces conditions, le gouvernement des Etats-Unis n'est pas en mesure de fournir des données sur la durée et le coût effectif des procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

b) Mesures administratives

14. Répondre aux questions ci-dessus pour toute mesure provisoire administrative.

Les réponses données aux questions 1 à 8 ci-dessus fournissent déjà toutes précisions sur les procédures administratives existant aux Etats-Unis.

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 marques contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte aux droits d'auteur telles qu'elles sont définies dans les Accords sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre, d'une union douanière, marchandises en transit ou importations *de minimis*). Les

procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?

Les procédures douanières de protection à la frontière sont appliquées essentiellement - mais pas uniquement - aux marchandises de marque contrefaites et aux marchandises pirates portant atteinte aux droits d'auteur. Elles peuvent être mises en oeuvre pour toute forme d'atteinte aux droits d'auteur ou aux droits de marques, que cette atteinte soit littérale ou qu'il soit simplement constaté que les marchandises sont revêtues d'une marque "ressemblant au point de prêter à confusion" à une marque enregistrée ou sont "éventuellement pirates" s'il s'agit d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur. Il s'ensuit que les autorités douanières chargées d'appliquer les mesures à la frontière peuvent agir non seulement à l'égard des produits qui sont de véritables "contrefaçons" mais aussi à l'égard des produits qui sont suffisamment "ressemblants" pour que la question d'une infraction possible à un droit de propriété intellectuelle se pose. Les procédures douanières de protection à la frontière peuvent aussi être appliquées à des marchandises portant des marques et noms commerciaux authentiques (ce que l'on appelle les produits du "marché gris") dans les cas où il n'existe pas de relations d'entreprise entre le propriétaire américain de la marque et le propriétaire étranger de cette marque.

Le Service des douanes des Etats-Unis n'a pas, au départ, de pouvoirs légaux spécifiques pour protéger les droits de propriété intellectuelle en matière de brevets, de modèles et dessins industriels, de moyens de marquage ou de renseignements non divulgués. Il peut en revanche faire appliquer des ordonnances prises par un tribunal des Etats-Unis ou par la Commission du commerce international concernant ces types de droits de propriété intellectuelle ou en rapport avec des questions d'habillage commercial ou d'atteinte indirecte aux droits d'auteur. C'est au tribunal ou à la Commission du commerce international, plutôt qu'au Service des douanes des Etats-Unis, qu'il incombe de déterminer l'existence d'une atteinte aux droits et de prendre la décision d'interdire l'importation.

Les textes législatifs et réglementaires sur lesquels se fondent les deux réponses ci-dessus sont les suivants:

Textes législatifs: Code des Etats-Unis, titre 15, article 1124; titre 19, article 1526; titre 19, article 1595a c); titre 17, article 603; titre 18, article 2320; titre 18, article 2318; titre 19, article 1337.

Textes réglementaires: CFR titre 19, 133.21 à 133.23, 133.23a (marques de commerce et de fabrique et noms commerciaux); CFR titre 19, 133.42 et 133.43 (droits d'auteur); CFR titre 19, 12.39 (brevets et concurrence déloyale).

Les mesures de protection à la frontière sont applicables aux expéditions en transit. Les pouvoirs légaux sont les mêmes que pour les expéditions intérieures.

Les procédures douanières de protection à la frontière peuvent également être appliquées à des produits exportés, mais cela arrive rarement. En vertu du titre 22, article 401 du Code des Etats-Unis, les autorités douanières américaines peuvent saisir et confisquer les armes et munitions de guerre ou les autres articles exportés en violation de la loi. Les marchandises exportées qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle (par exemple en portant une marque contrefaite ou en violant un droit d'auteur) enfreignent la loi des Etats-Unis et tombent ainsi sous le coup de l'article 401.

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 oeuvre?

La United States Customs Agency (Service des douanes) est l'administration auprès de laquelle le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle peut faire "enregistrer" sa marque de commerce ou de fabrique ou son oeuvre protégée par un droit d'auteur aux fins de faire appliquer des mesures à la frontière. Ce service a établi une procédure qui permet aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle d'obtenir une protection en remplissant une "fiche" qui sert de base aux autorités douanières pour agir. Les réglementations douanières des Etats-Unis ont été modifiées pour permettre l'application "*ad hoc*" envisagée à l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC. Le Service des douanes des Etats-Unis interprète l'expression "suspension de la mise en circulation" utilisée dans cet article et dans toute la section 4 de l'Accord sur les ADPIC comme couvrant à la fois la "rétention" et la "saisie" des marchandises de contrefaçon.

En tant qu'autorité administrative compétente, le Service des douanes des Etats-Unis doit faire connaître dans les dix jours sa décision de remettre en circulation ou de retenir des marchandises importées si celles-ci sont soupçonnées d'être des produits contrefaits. Si de telles mesures sont prises, le détenteur du droit de propriété intellectuelle doit en être avisé. Les réglementations douanières ont été récemment modifiées pour permettre d'informer le détenteur du droit de propriété intellectuelle en mettant à sa disposition un échantillon de la marchandise ou en lui communiquant certains renseignements lorsque des marchandises sont saisies ou retenues.

Les procédures douanières ont également été modifiées pour régler le problème de l'indemnisation de l'importateur dans les cas où des marchandises importées sont soupçonnées d'être "éventuellement pirates" ou portent une marque qui "ressemble au point de prêter à confusion" à une marque enregistrée. En pareils cas, il est demandé au détenteur du droit de propriété intellectuelle de déposer une caution qui pourra être utilisée pour indemniser l'importateur s'il s'avère que les marchandises retenues ou saisies ne portent pas atteinte à ses droits.

Les textes législatifs et réglementaires sur lesquels se fondent les deux réponses ci-dessus sont les suivants:

Textes législatifs: Code des Etats-Unis, titre 15, article 1124; titre 17, article 603; titre 19, article 1526; titre 19, article 1595a c); titre 19, article 1623.

Textes réglementaires: CFR titre 19, 133 (sections A, B et D), CFR titre 19, 133.43 b) et d).

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

Le délai nécessaire pour obtenir du Service des douanes des Etats-Unis une décision de retenue ou de saisie de marchandises importées est de dix jours. Lorsqu'une procédure contentieuse est engagée, la durée de cette procédure n'excède pas 90 jours. Le Service des douanes fait payer au détenteur du droit de propriété intellectuelle une taxe de 190 dollars pour "enregistrer" une marque de fabrique ou de commerce ou un droit d'auteur; cet "enregistrement" garantit la protection à la frontière pour la durée de validité du certificat d'enregistrement délivré par le United States Patent and Trademark Office (Bureau américain des brevets et des marques) ou pour la durée de protection du droit d'auteur. On ne possède pas de données sur les coûts pouvant être supportés par les détenteurs de droits ou les importateurs en dehors de ceux fixés par le Service des douanes des Etats-Unis.

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 procédures douanières de protection à la frontière se fondent essentiellement sur l'intervention d'office. Lorsqu'un droit de propriété intellectuelle a été enregistré, les responsables sur le terrain peuvent, sans que le détenteur du droit de propriété intellectuelle ait à se manifester, prendre toutes mesures pour prévenir l'importation des marchandises qui portent atteinte au droit enregistré. Il existe aussi des procédures permettant de répondre aux demandes *ad hoc* et de prendre des mesures en conséquence.

Les textes législatifs sur lesquels se fonde cette réponse sont les suivants: Code des Etats-Unis, titre 15, article 1124; titre 17, article 603; titre 18, article 2318; titre 18, article 2320.

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

En vertu des procédures douanières des Etats-Unis, les marchandises expédiées sous des marques "ressemblant au point de prêter à confusion" à une marque enregistrée ou qui sont "éventuellement pirates" s'agissant d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, sont retenues sous douane pendant 30 jours. Ce délai donne à l'importateur la possibilité de démontrer, le cas échéant, qu'il existe des circonstances qui justifient de remettre ces marchandises en circulation. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le détenteur du droit de propriété intellectuelle consent à l'importation ou lorsque les parties se mettent d'accord pour effacer la marque.

Pour les marchandises "éventuellement pirates", les procédures comprennent un débat contradictoire qui permet à l'importateur et au détenteur du droit de propriété intellectuelle de présenter leurs arguments respectifs concernant la violation du droit d'auteur. Les règlements douaniers ont récemment été modifiés pour permettre d'utiliser également ces procédures dans les situations où l'on a affaire à des marchandises qui portent une marque "ressemblant au point de prêter à confusion" à une marque enregistrée.

Les marchandises saisies et confisquées dont il est constaté qu'elles portent atteinte à un droit d'auteur ou à une marque enregistrée sont généralement détruites. Les articles qui portent atteinte à d'autres types de droits de propriété intellectuelle sont classiquement mis à la disposition des administrations publiques, donnés à des organismes caritatifs ou vendus après oblitération de la marque contrefaite. Les articles retenus ou saisis pour atteinte au droit d'auteur peuvent également être renvoyés dans le pays d'exportation s'il est démontré que l'importateur n'était pas raisonnablement fondé à croire que ses actes constituaient une infraction.

Les réponses ci-dessus se fondent sur les textes législatifs et réglementaires suivants:

Textes législatifs: Code des Etats-Unis, titre 17, article 603; titre 19, article 1526 b) et e); titre 19, article 1595a c).

Textes réglementaires: CFR titre 19, 133.22, 133.23a, 133.42, 133.43, 133.47 et 133.52.

Procédures pénales

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

Les tribunaux de district fédéraux sont compétents pour connaître toutes les infractions pénales aux lois fédérales. Les tribunaux fédéraux ont compétence exclusive en matière d'atteintes au droit d'auteur. En revanche, en matière d'atteintes aux marques, les tribunaux des Etats et les tribunaux fédéraux ont compétence concurrente.

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

Il est possible de recourir aux procédures et sanctions pénales en cas d'atteintes au droit d'auteur et aux droits de marque.

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

Le United States Department of Justice (Ministère de la justice) a le pouvoir d'examiner toute allégation de violation d'un droit ayant le caractère d'une infraction pénale, soit de sa propre initiative soit sur plainte d'un particulier. Au niveau des Etats, l'Office of the Attorney General (Ministère public) a le pouvoir d'engager des poursuites pénales soit de sa propre initiative, soit sur plainte d'un particulier.

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

Les particuliers n'ont pas qualité pour engager une procédure pénale.

24. Indiquer, par catégorie de DIP et types d'atteintes portées au droit lorsque cela est nécessaire, les peines et autres sanctions qui peuvent être imposées:

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

Droit d'auteur

La principale disposition pénale en matière de droit d'auteur est l'article 506 de la Loi sur le droit d'auteur aux termes duquel quiconque porte intentionnellement atteinte au droit d'auteur en vue d'en tirer profit dans le commerce ou de réaliser un gain pécuniaire individuel est passible à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (Code des Etats-Unis, titre 17, article 506 a) (1988)). La sanction pénale maximale encourue dépend du type d'oeuvre concerné et de la quantité d'exemplaires ou de phonogrammes contrefaits qui ont été réalisés. En cas d'atteinte sanctionnée pénalement au droit d'auteur, la peine maximale encourue est une amende n'excédant pas 25 000 dollars, ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an ou les deux à la fois (Code des Etats-Unis, titre 18, article 2319 b) (1988 et Supp. V 1993)), à moins que la gravité du délit ne justifie l'application d'une peine maximale plus sévère. La peine maximale encourue est une amende n'excédant pas 25 000 dollars, ou un emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les deux peines à la fois si le délit porte sur 1) la reproduction ou la diffusion de plus de 100 mais de moins de 1 000 phonogrammes ou exemplaires pirates d'un ou plusieurs enregistrements sonores pendant toute période de 180 jours ou 2) la reproduction ou la distribution de plus de sept mais de moins de 65 copies d'un ou plusieurs films cinématographiques ou autres oeuvres audiovisuelles pendant toute période de 180 jours (Code des Etats-Unis, titre 18, article 2319 b) (1988 et Supp. V (1993)). La peine maximale encourue est une amende n'excédant pas 250 000 dollars ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou les deux à la fois

si le délit porte sur 1) la reproduction ou la distribution d'au moins 1 000 phonogrammes ou exemplaires pirates d'un ou plusieurs enregistrements sonores pendant toute période de 180 jours, 2) la reproduction ou la distribution d'au moins 65 copies pirates d'un ou plusieurs films cinématographiques ou autres oeuvres audiovisuelles pendant toute période de 180 jours ou 3) si a) la condamnation est la deuxième ou énième condamnation du même défendeur, b) la condamnation porte sur la reproduction ou la distribution de plus de 100 phonogrammes ou exemplaires d'un enregistrement sonore ou sur plus de sept films cinématographiques ou autres oeuvres audiovisuelles et c) si le défendeur a déjà été condamné précédemment au moins une fois pour atteinte sanctionnée pénalement au droit d'auteur, commise au moyen d'un enregistrement sonore d'un film cinématographique ou d'une autre oeuvre audiovisuelle (Code des Etats-Unis, titre 19, article 2319 b) (1988 et Supp. V 1993)).

Si l'auteur des faits est reconnu coupable d'atteinte sanctionnée pénalement au droit d'auteur, le tribunal doit ordonner que tous les exemplaires ou phonogrammes pirates ainsi que tous les objets, dispositifs ou matériels utilisés pour la fabrication de ces exemplaires ou phonogrammes soient confisqués, détruits ou éliminés d'une autre manière. Cette règle est impérative et n'est pas laissée à l'appréciation du tribunal (Code des Etats-Unis, titre 17, article 506 b) et 509 a) (1988)).

Marques de commerce ou de fabrique

Le fait de se livrer intentionnellement au trafic de marchandises ou de services contrefaits constitue un délit au regard de la loi fédérale punissable, s'il s'agit d'un particulier, d'une amende de 2 millions de dollars, ou d'une peine de dix ans d'emprisonnement ou des deux à la fois, et s'il s'agit d'une société, d'une amende n'excédant pas 5 millions de dollars (Code des Etats-Unis, titre 18, article 2320 b) (1988)). En cas de récidive, la peine maximale encourue est, s'il s'agit d'un particulier, une amende pouvant atteindre 5 millions de dollars, ou une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 20 ans ou les deux à la fois, et, s'il s'agit d'une société, une amende n'excédant pas 15 millions de dollars (Code des Etats-Unis, titre 18, article 2320 b) (1988)). Aux fins de l'exercice de l'action pénale, l'expression "marque contrefaite" s'entend d'une fausse marque utilisée pour des services ou des marchandises, qui est identique ou sensiblement identique à une marque enregistrée au Registre fédéral pour ces mêmes biens et services, que l'enregistrement de cette marque ait été ou non connu du défendeur, lorsque l'utilisation qui en est faite par le défendeur risque d'être source de confusion ou d'erreur ou de tromper le consommateur (Code des Etats-Unis, titre 18, article 2320 d) (1988)).

Etant donné que la Loi fédérale ne l'emporte pas sur les législations des Etats en matière de marques de commerce ou de fabrique, ce sont les tribunaux des Etats qui sont compétents pour sanctionner pénalement les personnes qui se livrent au trafic de marchandises ou de services contrefaits. La majorité des Etats imposent des sanctions pénales aux personnes qui distribuent des articles sur lesquels une marque de commerce ou de fabrique a été apposée en sachant que ladite marque est utilisée sans l'autorisation du propriétaire. On trouvera ci-après une liste des sanctions pénales imposées par différentes juridictions.

Alabama:

Amende n'excédant pas 5 000 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas dix ans (Ala. Code 13-A-8-10.4).

Arizona:

Amende n'excédant pas 750 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatre mois. Les sociétés peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 20 000 dollars (Ariz. Rev. Stat. 13-707 et 13-803).

Californie et Oregon:

Amende n'excédant pas 5 000 dollars ou peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. Les sociétés peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 10 000 dollars (Cal. Penal Code 350 et Or. Rev. Stat. 647.125 à 647.991).

Connecticut, District of Columbia, Michigan, Mississippi et Tennessee:

Amende n'excédant pas 500 dollars ou peine d'emprisonnement n'excédant pas un an (Conn. Gen. Stat. 53-347; D.C. Code Ann. 22-1402; Mich. Comp. Laws Ann. 750.263; Miss. Code Ann. 97-21-53 à 97-21-57 et Tenn. Code Ann. 47-25-405).

Floride:

Amende n'excédant pas 500 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas 60 jours (Fla. Stat. ch. 506.06 à 506.13).

Illinois, Maine, Dakota du Nord et Dakota du Sud:

Amende n'excédant pas 1 000 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an (Ill. Rev. Stat. ch. 5, par. 5-8-3 et 5-91; Me. Rev. Stat. Ann. tit. 10, 4699; N.D. Cent. Code 51-0704; et S.D. Codified Laws 37-6-2 et 37-6-3).

Iowa:

Amende n'excédant pas 10 000 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas dix ans (Iowa Code 903.1 et 902.9).

Louisiane:

Amende n'excédant pas 10 000 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas cinq ans (La. Rev. Stat. Ann. 14:229).

Minnesota:

Amende n'excédant pas 100 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois (Minn. Stat. Ann. 333.42).

Nevada:

Amende n'excédant pas 1 000 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois (Nev. Rev. Stat. 205.205 à 205.215).

Caroline du Sud:

Amende n'excédant pas 5 000 dollars et peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. Les sociétés peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 20 000 dollars (S.C. Code Ann. 39-15-1190).

Utah:

Amende n'excédant pas 299 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. Les sociétés peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 2 000 dollars (Utah Code Ann. 76-10-1001).

Virginie occidentale:

Amende n'excédant pas 500 dollars et peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois (W. Va. Code 47-2-3).

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.

En vertu de la Constitution des Etats-Unis, toute personne accusée devant un tribunal pénal a le droit d'être jugée rapidement et publiquement (Sixième amendement de la Constitution). En dehors de cette règle constitutionnelle, il n'existe aucune disposition spécifique régissant la durée des procédures pénales. Toutefois, en fonction de la complexité des affaires pénales touchant le droit d'auteur ou les droits de marque, la durée de la procédure peut varier entre une et plusieurs années.

Les frais afférents à l'exercice de l'action pénale (enquête et poursuites) sont à la charge du gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats. Les défenseurs doivent généralement assumer tous les coûts afférents à leur défense. Toutefois, tout accusé a le droit d'être assisté par un avocat dans une procédure pénale et, s'il n'est pas financièrement en mesure de rétribuer les services d'un conseil, un avocat sera commis d'office pour sa défense. Les coûts varient en fonction de la nature et de la complexité de chaque espèce.