

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

IP/N/6/ZAF/1
23 février 1998

(98-0725)

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

Réponses de l'Afrique du Sud

I. RÉPONSES À LA LISTE

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.

Les tribunaux pertinents qui sont compétents en matière d'atteintes à des DPI sont les suivants:

- 1.1 Les diverses sections provinciales et locales de la Haute Cour de l'Afrique du Sud (pour les affaires de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, et d'atteinte au droit d'auteur);
- 1.2 la Cour du Commissaire des brevets (dans les affaires de contrefaçon de brevet);
- 1.3 les cours des magistrats locales et régionales de l'Afrique du Sud (rarement, pour ne pas dire jamais, saisies d'affaires civiles concernant des atteintes à des DPI).

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?

- 2.1 Généralement, le propriétaire ou le titulaire des DPI a qualité pour faire valoir des DPI. Dans certains cas, les cessionnaires, titulaires de licence exclusive et usagers enregistrés ont qualité pour agir.
- 2.2 Les parties peuvent assurer elles-mêmes leur représentation devant la Haute Cour ou se faire représenter par un avocat (ayant le droit de comparaître devant celle-ci) ou par un avoué près la Haute Cour de l'Afrique du Sud.
- 2.3 La comparution personnelle obligatoire n'est pas prévue. Si le détenteur du droit est obligé de faire une déposition essentielle à l'instruction d'une action, sa comparution sera nécessaire en ce sens.

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

3.1 L'interrogatoire préalable et la communication de documents et d'enregistrements sur bande devant la Haute Cour de l'Afrique du Sud et devant la Cour du Commissaire des brevets sont régis par la Règle 35 des Règles de procédure uniformes (voir l'Annexe 1). L'interrogatoire préalable n'est ordonné qu'une fois l'action intentée et, généralement, seulement après la clôture des actes de procédure.

3.2 Dans des cas particuliers (par exemple les requêtes de type "Anton Piller"), le tribunal peut ordonner, sans que l'autre partie soit entendue, que certains éléments de preuve soient mis en possession du shérif en vue de leur préservation en attendant l'engagement de poursuites au civil.

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

4.1 La Haute Cour ou la Cour du Commissaire des brevets peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs inhérents, ordonner que les renseignements confidentiels présentés comme éléments de preuve soient protégés.

4.2 La partie qui veut protéger ces renseignements peut (s'il est impossible d'obtenir l'assentiment de la partie adverse) demander au tribunal les directives qu'il juge indiquées. L'expérience montre que ce type de requête est, en général, accueilli favorablement, dans les cas indiqués.

4.3 L'article 67 de la Loi de 1978 sur les brevets renferme aussi certaines dispositions concernant la non-communication de tout procédé secret (voir l'Annexe 2).

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 servi à leur production;**
- **toutes autres mesures correctives.**

En application de la Loi de 1978 sur les brevets (modifiée), de la Loi de 1993 sur les marques de fabrique ou de commerce (modifiée), de la Loi de 1978 sur le droit d'auteur (modifiée) et de la Loi de 1993 sur les dessins et modèles (modifiée), ainsi que des Règles régissant la procédure de la Haute Cour et de la Cour du Commissaire des brevets, diverses mesures correctives peuvent être ordonnées dans le cadre de poursuites engagées par voie d'action ou par voie de requête:

- injonctions (interdictions): mesures provisoires accordées sur requête ou mesures définitives (sollicitées par voie de requête ou d'action);
- dommages-intérêts: toutes les lois précitées autorisent le tribunal à accorder des dommages-intérêts (normalement calculés sur la base du préjudice patrimonial subi) ou, au lieu de dommages-intérêts, le versement de la redevance raisonnable que le titulaire d'une licence aurait eu à verser pour l'exercice des DPI en cause. La Loi sur le droit d'auteur renferme aussi une disposition prévoyant des dommages-intérêts punitifs, lesquels ne peuvent être obtenus que par voie d'action;
- frais et honoraires d'avocat: ceux-ci sont invariablement accordés, conformément aux Règles de procédure, à la partie qui a eu gain de cause selon le montant prévu au tarif. Dans certains cas, le tribunal peut, pour exprimer sa réprobation de la conduite d'une partie, accorder des dépens punitifs selon un montant plus élevé;
- les lois précitées prévoient en outre la remise des matériaux/marchandises portant atteinte à un droit;
- aucune des lois précitées ne limite les mesures correctives qui peuvent être accordées. Les tribunaux ont le pouvoir inhérent d'accorder une autre mesure corrective, selon les circonstances de l'espèce.

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

Les autorités judiciaires de l'Afrique du Sud hésitent beaucoup à ordonner à des personnes de communiquer, verbalement ou par écrit, des renseignements particuliers (par opposition à mettre à disposition, par interrogatoire préalable ou dans des instances particulières où l'autre partie n'est pas entendue, des documents et des éléments de preuve déterminés). Une telle pratique dans des procès civils est généralement inconstitutionnelle en vertu de la Constitution de l'Afrique du Sud. S'agissant de procédures pénales, la Loi de 1997 sur les marchandises de contrefaçon renferme certaines dispositions concernant la communication de renseignements par le défendeur.

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?

Il n'y a pas de disposition traitant précisément de l'indemnisation. Toutefois, si le défendeur (y compris une autorité publique ou un fonctionnaire) est injustement poursuivi ou constitué partie dans une action en justice au civil, il peut faire annuler l'action et se faire adjuger les dépens (des dépens punitifs le cas échéant), ainsi que des dommages-intérêts. De plus, le tribunal peut, dans certains cas, obliger le demandeur à fournir une caution pour dépens et/ou pour dommages-intérêts.

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.

- 8.1 Il n'y a pas de disposition qui régisse la durée et le coût de la procédure. Les Règles de procédure fixent des délais clairs pour les diverses étapes des procédures civiles. La prorogation peut être convenue par les parties, ou le tribunal peut accorder la

prorogation ou tolérer la signification en retard dans des circonstances appropriées de sorte que la durée de la procédure se trouve prolongée.

8.2 Les délais essentiels sont établis par la Règle 6 des Règles de procédure uniformes (pour les requêtes) et par les Règles 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 des Règles, pour les actions (voir l'Annexe 3). Les données sur la durée effective des procédures et leur coût ne sont pas connues.

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.

Il n'existe pas en matière de DPI, en Afrique du Sud, de procédures administratives spécifiques concernant le fond.

Mesures provisoires

a) *Mesures judiciaires*

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

Les mesures provisoires comprennent ce qui suit:

10.1 les tribunaux peuvent accorder une injonction à titre de mesure d'urgence, provisoire, en cas d'atteinte à des DPI. Le pouvoir en la matière découle des pouvoirs inhérents de la Haute Cour et de la Cour du Commissaire des brevets;

10.2 la fouille ou la perquisition et la saisie d'éléments de preuve, en vue de leur préservation en attendant l'engagement d'une procédure civile concernant des atteintes à des DPI. Les tribunaux peuvent ordonner cette mesure, sans que l'autre partie soit entendue, conformément à l'article 11 de la Loi de 1997 sur les marchandises de contrefaçon (voir l'Annexe 4). De même, les tribunaux sont habilités à accorder une telle mesure corrective sous le régime de la *common law*, en vertu de leurs pouvoirs et de leur compétence inhérents;

10.3 la communication de documents et d'enregistrements sur bande avant la clôture des actes de procédure pour un motif valable établi avec l'autorisation du tribunal.

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

Les circonstances mentionnées au paragraphe 3) de l'article 11 de la Loi de 1997 sur les marchandises de contrefaçon précitée.

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.

- 12.1 Dans le cas de l'injonction provisoire, la procédure est une requête urgente ou ordinaire au tribunal, appuyée par une preuve établie par déclaration sous serment, qui est signifiée à l'intimé. Dans le cas de l'ordonnance de type "Anton Piller", la requête est aussi présentée au tribunal, sans signification à l'intimé.
- 12.2 Pourvu que le tribunal soit convaincu qu'il y a urgence et que l'"appréciation des préjudices" favorise le requérant, la mesure corrective provisoire, urgente, sera accordée.
- 12.3 Il n'y a pas de délai particulier pour les cas d'urgence, les tribunaux acceptant d'accorder une mesure corrective urgente selon le degré d'urgence.
- 12.4 Le maintien en vigueur des mesures provisoires est assuré par le tribunal, car toute violation d'une ordonnance sera tenue pour un outrage au tribunal de nature pénale et rendra passible d'un emprisonnement.
- 12.5 Les sauvegardes visant à protéger les intérêts légitimes du défendeur en pareil cas comprennent l'obligation généralement appliquée, faite au requérant, de fournir une caution pour dépens et/ou dommages-intérêts. De plus, dans le cas des procédures engagées en application de l'article 11 de la Loi de 1997 sur les marchandises de contrefaçon (et les procédures de *common law* équivalentes), le défendeur (intimé) a le droit d'anticiper sur le jour fixé pour la présentation de toute ordonnance accordée par le tribunal, sur préavis de 24 heures, afin de faire annuler l'ordonnance.
- 13. Décrire les dispositions régissant la durée et le coût de la procédure. Fournir toutes données disponibles sur la durée effective des procédures et leur coût.**

Voir la réponse à la question 8 ci-dessus.

b) *Mesures administratives*

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

Il n'existe pas de mesures provisoires administratives.

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 de contrefaçon et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur telles qu'elles sont définies dans l'Accord sur les ADPIC (note de bas de page relative à l'article 51). Indiquer, avec les critères pertinents, les éventuelles importations exclues de l'application de ces procédures (par exemple marchandises en provenance d'un autre membre d'une union douanière, marchandises en transit ou importations *de minimis*). Les procédures s'appliquent-elles aux importations de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement et aux marchandises destinées à l'exportation?**

Les autorités douanières peuvent suspendre la mise en circulation des marchandises qui sont des copies non autorisées portant atteinte à une marque déposée ou au droit d'auteur. Hormis les marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle autres que les marchandises de marque de contrefaçon et les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur, il est possible de demander au Commissaire des douanes et de l'accise de confisquer les marchandises qui portent une marque dont la fabrication ou l'apposition sur les marchandises a été déclarée interdite aux termes de l'article 15 de la Loi sur les marques de fabrique (17, 1941). Cet article prévoit l'interdiction de l'utilisation et/ou de l'apposition sur des marchandises de toute marque déclarée interdite par le Ministre du commerce et de l'industrie par suite d'une demande du propriétaire de cette marque.

Il n'y a pas d'interdiction ou d'exclusion spécifique visant les marchandises en provenance d'un autre membre d'une union douanière, les marchandises en transit ou les importations *de minimis*.

Quant aux marchandises qui incorporent des oeuvres protégées par le droit d'auteur, il est possible que ces marchandises, bien qu'elles aient été mises sur le marché dans un autre pays ou avec le consentement du détenteur du droit, puissent donner lieu à confiscation lorsque le détenteur du droit a cédé son droit d'auteur sur les marchandises ou sur leur emballage à une société sud-africaine titulaire de licence/distributrice. Autrement dit, les autorités douanières peuvent dans certaines circonstances suspendre la mise en circulation de marchandises dites du marché gris. La Loi sur le droit d'auteur prévoit un mécanisme par lequel un titulaire de licence ou un distributeur national peut être cessionnaire du droit d'auteur sur une oeuvre/des marchandises protégées par le droit d'auteur et interdire ainsi l'importation en Afrique du Sud de telles marchandises, encore qu'elles proviennent de leur vrai fabricant. La question de droit qui se pose en pareil cas est de savoir si la fabrication de ces marchandises en Afrique du Sud aurait constitué une atteinte au droit d'auteur sur celles-ci.

Les mesures à la frontière visent précisément à freiner l'importation en Afrique du Sud de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, mais ces dispositions sont également applicables aux exportations en ce sens que, si de telles marchandises sont trouvées, elles pourraient aussi être confisquées.

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 (droit d'inspection et d'information) ont-ils été mis en oeuvre?

La procédure décrite ci-dessous concerne les dispositions de la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Il incombe au Commissaire des douanes et de l'accise de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière. Le requérant doit fournir au Commissaire des douanes et de l'accise soit un spécimen des marchandises protégées par les droits de propriété intellectuelle en question, soit des renseignements suffisants permettant d'identifier les caractéristiques matérielles essentielles ou autres caractéristiques distinctives; des renseignements et des détails suffisants relatifs à la subsistance et à l'étendue du droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'au titre qui établit son droit. Toutefois, la confiscation de telles marchandises par le Commissaire ne peut pas avoir une durée supérieure à celle du droit de propriété intellectuelle en question. Le Commissaire n'est tenu de confisquer les marchandises portant atteinte à ce droit que s'il lui est fourni une caution dont il estime le montant et les modalités suffisants pour indemniser les autorités douanières et leurs agents contre toute responsabilité pouvant découler de la saisie et de la détention des marchandises.

Aucune indemnisation particulière n'est prévue pour l'importateur et le propriétaire des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue. Toutefois, en cas de suspension à la demande d'un plaignant, toute personne ayant subi un dommage ou un préjudice en raison de cette suspension résultant d'une allégation d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou de toute mesure prise par un inspecteur pour cette saisie, a le droit de réclamer une indemnisation au plaignant. L'indemnisation ne peut être réclamée au Commissaire que si lui-même ou ses fonctionnaires ont agi avec une négligence grave en procédant à la saisie des marchandises ou à leur détention ou entreposage, ou ont agi de mauvaise foi dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Le plaignant a droit à une copie de toute déclaration notée ou de tout document obtenu à titre d'élément de preuve par l'inspecteur des douanes dans l'exercice de ses pouvoirs de fouille, de perquisition, de saisie et de détention. Le plaignant ou le suspect ont le droit d'examiner toutes marchandises saisies par le Commissaire.

Pour tout renseignement complémentaire au sujet des dispositions de la nouvelle Loi sur les marchandises de contrefaçon, voir l'article d'un avocat sud-africain spécialiste de la propriété intellectuelle à paraître sous peu dans une revue de droit d'Afrique du Sud (voir l'Annexe 5).

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

La Loi sur les marchandises de contrefaçon prévoit une procédure administrative, simple et rapide, en cas de demande de saisie, par un inspecteur/Commissaire, de marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. Cette loi n'est entrée en vigueur que le 1^{er} janvier 1998 et en conséquence il n'y a pas de données disponibles qui fournissent une indication de la durée effective des procédures et de leur coût. Toutefois, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une procédure administrative, simple, il est vraisemblable que les coûts ne seront pas importants.

Les marchandises doivent être restituées au suspect si la plaignant ne porte pas d'accusations au pénal ou si ce dernier n'intente pas de procès civil dans les trois (3) jours suivant la notification de cette saisie. Si des accusations sont portées, les marchandises doivent être restituées au suspect si l'État n'informe pas ce dernier par écrit de son intention d'engager des procédures pénales contre lui pour l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon, dans les dix (10) jours suivant l'avis de saisie des marchandises donné par l'inspecteur.

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?

Le Commissaire est habilité à agir de sa propre initiative pour tout acte ou conduite dont il croit ou soupçonne qu'il a pour objet le commerce de marchandises de contrefaçon.

Quand le Commissaire ou l'un de ses fonctionnaires a agi de sa propre initiative, il doit cependant faire intervenir un plaignant qui a un intérêt dans les marchandises, faute de quoi celles-ci doivent être mises en circulation.

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

Un inspecteur est habilité à entrer dans tous lieux, à y perquisitionner et à confisquer toutes marchandises de contrefaçon. Avant d'exercer ces pouvoirs, l'inspecteur doit s'assurer que le plaignant ou la personne portant les accusations agit, à première vue, à juste titre, que les marchandises censées être des "marchandises protégées" sont, à première vue, protégées, que les droits de propriété intellectuelle dont l'objet aurait été apposé sur les marchandises portant atteinte à de tels droits subsistent, et que le soupçon sur lequel la plainte est fondée semble raisonnable, eu égard aux circonstances.

Procédures pénales

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

Les tribunaux de juridiction inférieure/d'instance et la Haute Cour sont compétents pour les atteintes portées à des DPI qui relèvent du droit pénal.

21. Pour quelles atteintes portées 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'atteinte au droit d'auteur. L'article 27 de la Loi sur le droit d'auteur est ainsi conçu:

- "27. 1) Commet une infraction quiconque, en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur, accomplit tout acte ci-après sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, alors qu'il sait que la production de l'exemplaire constitue une atteinte à ce droit,
- a) la fabrication en vue de la vente ou de la location;
 - b) la vente ou la location ou la mise ou l'offre en vente ou en location, dans un but commercial;
 - c) l'exposition en public, dans un but commercial;
 - d) l'importation à l'intérieur du pays en vue d'un usage autre que privé et domestique;
 - e) la mise en circulation, dans un but commercial;
 - f) la mise en circulation, dans un autre but, de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur.
- 2) Commet une infraction quiconque confectionne ou possède une planche, alors qu'il sait qu'elle est conçue pour la contrefaçon d'une oeuvre faisant l'objet d'un droit d'auteur.
- 3) Commet une infraction quiconque fait exécuter en public une oeuvre littéraire ou musicale, alors qu'il sait que l'oeuvre fait l'objet d'un droit d'auteur et que cette exécution constitue une atteinte au droit d'auteur.
- 4) Commet une infraction quiconque fait réémettre ou transmettre une émission par un service de radiodiffusion, alors qu'il sait que l'émission fait l'objet d'un droit d'auteur et que cette émission ou transmission constitue une atteinte au droit d'auteur.

- 5) Commet une infraction quiconque fait distribuer des signaux de radiodiffusion par un distributeur auquel ils n'étaient pas destinés, alors qu'il sait que les signaux font l'objet d'un droit d'auteur et que cette distribution constitue une atteinte au droit d'auteur.
- 6) La personne déclarée coupable d'une infraction au présent article encourt, selon le cas:
 - a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 5 000 rands et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, pour chaque article auquel l'infraction se rapporte.
 - b) dans tous autres cas, une amende maximale de 10 000 rands et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, pour chaque article auquel l'infraction se rapporte."

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?

Tout inspecteur, c'est-à-dire toute personne ainsi désignée en application de la Loi sur les marchandises de contrefaçon; tout agent de police; le Commissaire des douanes et de l'accise peuvent engager la procédure pénale. L'un ou l'autre de ces fonctionnaires peut le faire de sa propre initiative ou suite à une plainte de toute personne en droit de porter plainte.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire a agi de sa propre initiative, il doit faire intervenir un plaignant, faute de quoi les marchandises doivent être mises en circulation.

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

Sous le régime de la Loi sur les marchandises de contrefaçon, les particuliers ont qualité pour engager une procédure pénale. La loi accorde un tel droit à quiconque a un intérêt dans les marchandises protégées, soit à titre de titulaire des droits de propriété intellectuelle/titulaire de licence, soit à titre d'importateur ou d'exportateur/distributeur, ainsi qu'à tout représentant autorisé ou procureur d'une telle personne.

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 déclaration de culpabilité à l'égard d'une atteinte au droit d'auteur qui relève du droit pénal rend passible de l'emprisonnement et d'amendes. Dans le cas d'une première infraction, la Loi sur le droit d'auteur prévoit l'imposition d'un emprisonnement maximal de trois ans et d'une amende maximale de 5 000 rands, ou l'une de ces peines, pour chaque article contrefait; en cas de récidive, ces peines maximales sont portées à un emprisonnement de cinq ans et à 10 000 rands pour chaque article contrefait.

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.

Il est difficile de donner une indication de la durée et du coût de la procédure pénale. Toutefois, étant donné le fait que l'action, c'est-à-dire le déclenchement des poursuites et l'enquête, est exercée par l'État, le titulaire des droits de propriété intellectuelle devrait supporter un coût minime, outre le dépôt de la plainte et la présence à l'instruction qui peut être nécessaire. L'usage en vertu duquel des amendes sont acceptées en cas d'aveu est aussi un moyen d'abrégier la procédure pénale. Il convient de répéter que notre Loi sur les marchandises de contrefaçon n'est entrée en vigueur que le 1^{er} janvier 1998 et qu'il n'existe donc pas de données disponibles pouvant étayer un avis sur la durée effective de telles procédures et leur coût. Il n'y a cependant pas lieu de croire que ces procédures seront trop longues et trop coûteuses.

ANNEXE 1

3) Toute personne voulant obtenir l'autorisation de signifier un document à l'extérieur du pays, sauf un acte introductif d'instance, peut demander cette autorisation soit en application du paragraphe 2), soit à toute séance à laquelle le tribunal entend l'affaire, auquel cas il n'est pas nécessaire de produire de pièce à l'appui de la demande et le tribunal peut prendre toute mesure utile en se fondant sur les renseignements fournis de vive voix ou fournis de telle autre manière qu'il peut prescrire, et il peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée.

ANNEXE 2

Présomptions concernant les nouvelles substances

- 67.
- 1) Toute revendication relative à un brevet pour un procédé ou un appareil destiné à la production de tout produit est interprétée comme s'étendant à ce produit lorsqu'il est obtenu par le procédé ou au moyen de l'appareil revendiqué.
 - 2) Si l'invention pour laquelle un brevet est accordé est un procédé d'obtention d'un nouveau produit, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet ou le titulaire d'une licence, sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.
 - 3) Pour décider si la personne s'est acquittée de la charge de la preuve que lui impose le paragraphe 2), le Commissaire ne l'oblige pas à divulguer tout procédé secret utilisé pour fabriquer le produit en cause, s'il estime déraisonnable de l'y obliger.

ANNEXE 3

17. 1) Toute personne faisant valoir une réclamation contre une autre personne peut, par l'entremise du greffier, faire lancer une assignation ou une assignation mixte adressée au shérif lui enjoignant d'informer le défendeur, notamment, que, s'il conteste la réclamation, il est tenu d'accomplir ce qui suit:
- a) dans le délai qui y est fixé, donner avis de son intention de contester l'action;
 - b) par la suite, en cas d'assignation mixte, dans les 20 jours suivant l'avis ainsi donné, déposer une défense (et demande reconventionnelle, le cas échéant), une fin de non-recevoir ou une demande de radiation.

Paragraphe 1) modifié par GN R1843 de 1993.

- 2) a) Lorsque la réclamation ne concerne pas une dette ou une créance liquidée, l'assignation est établie autant que possible selon la formule 10 de la Première annexe et accompagnée d'un exposé des faits pertinents sur lesquels s'appuie la réclamation du demandeur, ledit exposé étant établi conformément, entre autres, à la règle 18.
- b) Lorsque la réclamation concerne une dette ou une créance liquidée, l'assignation est établie autant que possible selon la formule 9 de la Première annexe.

Paragraphe 2) remplacé par GN R1843 de 1993.

- 3) Toute assignation est signée par le procureur occupant pour le demandeur et porte l'adresse d'un procureur dans un rayon de 8 km du greffe, ou, si aucun procureur n'est inscrit au dossier, elle est signée par le demandeur, qui indique une adresse dans un rayon de 8 km du greffe à laquelle il accepte la signification de tous les actes de procédure dans l'instance; elle est ensuite signée et délivrée par le greffier et doit être présentée par le shérif au tribunal par l'entremise du greffier.

Paragraphe 3) modifié par GN R960 de 1994.

- 4) L'assignation contient les mentions suivantes:
- a) le nom (y compris le prénom ou les initiales, si possible) sous lequel le demandeur connaît le défendeur, son domicile habituel ou son lieu de travail et, s'il la connaît, sa profession et, s'il est poursuivi à titre de représentant, sa qualité. L'assignation indique en outre le sexe du défendeur et, si c'est une femme, son état matrimonial;
 - b) le nom complet, le sexe et la profession et la résidence ou le lieu de travail du demandeur, et lorsqu'il agit à titre de représentant, sa qualité. Si le demandeur est une femme, l'assignation indique son état matrimonial.

AVIS DE L'INTENTION DE CONTESTER L'ACTION

19. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 27 de la loi, le défendeur dans toute action au civil dispose d'un délai de dix jours suivant la signification de l'assignation pour remettre un avis de son intention de contester l'action soit personnellement, soit par l'entremise de son procureur; il est entendu que les jours compris entre le 16 décembre inclus et le 15 janvier inclus ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu pour l'avis d'intention.
- 2) Dans toute action contre un ministre, sous-ministre, administrateur, fonctionnaire de l'État, en cette qualité, l'État ou l'administration d'une province, le délai prévu pour la remise de l'avis de l'intention de contester l'action est fixé à au moins 20 jours suivant la signification de l'assignation, sauf si le tribunal a autorisé un délai plus court.

Paragraphe 2) remplacé par GN R608 de 1989 et par GN R2410 de 1991.

- 3) Lorsque le défendeur remet l'avis de son intention de contester l'action, il y indique l'adresse complète de son domicile habituel ou de son lieu de travail, et une adresse, autre qu'une boîte postale ou la poste restante, dans un rayon de 8 km du greffe pour la signification de tous les actes de procédure dans l'instance, et la signification faite à cette adresse est valide et efficace, sauf si par ordonnance du tribunal ou selon la pratique la signification à personne est exigée.

Paragraphe 3) modifié par GN R960 de 1994.

- 4) La partie qui remet un avis de son intention de contester l'action n'est pas réputée renoncer ainsi à son droit de faire valoir tout moyen déclinatoire, fin de non-recevoir ou autre exception.
- 5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1) et 2), l'avis de l'intention de contester l'action peut être remis même après l'expiration du délai spécifié dans l'assignation ou du délai spécifié au paragraphe 2), avant que le jugement par défaut n'ait été rendu; il est entendu que le demandeur a droit aux dépens si l'avis d'intention a été remis après qu'il a présenté la demande de jugement par défaut.

DÉCLARATION

20. 1) Dans toute action concernant une dette ou une créance liquidée dans laquelle le défendeur a remis un avis d'intention de contester l'action, le demandeur remet une déclaration dans les 15 jours suivant la réception de cet avis, sauf en cas d'assignation mixte.
- 2) La déclaration expose la nature de la réclamation, les conclusions de droit que le demandeur est admis à tirer des faits exposés et la nature de la mesure corrective sollicitée.
- 3) Lorsque le demandeur sollicite des mesures correctives en ce qui concerne plusieurs réclamations fondées sur des faits distincts, ces réclamations et faits sont exposés séparément.

PRÉCISIONS SUPPLÉMENTAIRES

21. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) à 4), il n'est pas exigé de précisions supplémentaires.
- 2) Après la clôture des actes de procédure, une partie peut, au moins 20 jours avant le procès, remettre un avis demandant les précisions supplémentaires strictement nécessaires à sa préparation pour le procès. Il est donné suite à cette demande dans les dix jours suivant sa réception.
- 3) La demande de précisions supplémentaires en vue du procès et la réponse à celle-ci sont, sauf lorsque la partie agit sans procureur, signées par un avocat et un procureur ou, dans le cas du procureur qui, en vertu du paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi de 1995 sur le droit de comparaître devant les tribunaux (Loi n° 62 de 1995), a le droit de comparaître devant la Cour suprême, seulement par le procureur.

Paragraphe 3) modifié par GN R873 de 1996.

- 4) Si la partie à qui il est demandé de fournir des précisions supplémentaires ne les remet pas en temps utile ou remet des précisions insuffisantes, la partie qui fait la demande peut demander au tribunal d'ordonner qu'elles soient remises ou que l'action soit rejetée ou que la défense soit radiée, et le tribunal rend l'ordonnance qu'il juge indiquée.
- 5) A la fin du procès, le tribunal décide, de sa propre initiative, si les précisions supplémentaires étaient strictement nécessaires et refuse tous frais relatifs à toute demande ou réponse inutiles, et peut ordonner à l'une ou l'autre des parties de payer les frais ainsi engagés inutilement, selon le tarif entre procureur et client ou toutes autres modalités.

DÉFENSE

22. 1) Lorsque le défendeur a remis l'avis de son intention de contester l'action, il remet, dans les 20 jours suivant la signification de la déclaration ou dans les 20 jours suivant la remise de son avis en ce qui concerne une assignation mixte, une défense accompagnée ou non d'une demande reconventionnelle, ou une fin de non-recevoir accompagnée ou non d'une demande de radiation.
- 2) Le défendeur est tenu, dans sa défense, d'admettre ou de nier tous les faits substantiels allégués dans l'assignation mixte ou la déclaration, ou de reconnaître les faits en excipant d'autres faits qui en infirment les conséquences juridiques, ou d'exposer lesquels parmi ces faits ne sont pas admis et dans quelle mesure, et d'exposer clairement et brièvement tous les faits substantiels sur lesquels il se fonde.
- 3) Les allégations de fait contenues dans l'assignation mixte ou la déclaration qui ne sont pas niées dans la défense sont réputées être admises. Si une explication ou réserve en ce qui concerne les faits niés est nécessaire, elle est formulée dans la défense.
- 4) Si, par suite d'une demande reconventionnelle, le défendeur prétend que, sur jugement tranchant sa demande, la créance du demandeur serait éteinte en tout ou en partie, le défendeur peut, dans sa défense, mentionner cette demande reconventionnelle et demander que le jugement sur la créance ou sur toute partie de celle-ci qui serait

éteinte par la demande reconventionnelle soit remis jusqu'à la date du jugement sur la demande reconventionnelle. Le jugement sur la créance est alors remis en tout ou en partie, sauf ordonnance contraire du tribunal à la demande de tout intéressé, mais le tribunal, si aucun autre moyen de défense n'a été invoqué, peut accorder par jugement la partie de la créance qui ne serait pas éteinte, comme si le défendeur n'avait pas déposé de défense à l'égard de celle-ci, ou peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée.

- 5) Si le défendeur ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions des paragraphes 2) ou 3), cette défense est réputée constituer une démarche irrégulière et l'autre partie est en droit d'agir conformément à la règle 30.

EXCEPTIONS ET DEMANDES DE RADIATION

23. 1) Lorsqu'un acte de procédure est vague et tend à gêner l'instruction de l'affaire, ou ne renferme pas les allégations nécessaires pour étayer une action ou une défense, selon le cas, la partie adverse peut, dans le délai prévu pour le dépôt de tout acte ultérieur, faire valoir une exception et la faire mettre au rôle pour instruction conformément à l'alinéa f) du paragraphe 5) de la règle 6; il est entendu que, lorsqu'une partie a l'intention d'opposer une exception alléguant qu'un acte de procédure est vague et tend à gêner l'instruction de l'affaire, elle donne à la partie adverse, dans le délai prévu ci-dessus, l'occasion de supprimer le motif de plainte dans les 15 jours; il est entendu en outre que la partie invoquant l'exception fait valoir celle-ci dans les dix jours suivant la date où la réponse à cet avis est reçue ou suivant la date où cette réponse est attendue.

Paragraphe 1) modifié par GN R1262 de 1991.

- 2) Lorsqu'un acte de procédure renferme des allégations qui sont scandaleuses, vexatoires ou non pertinentes, la partie adverse peut, dans le délai prévu pour déposer tout acte de procédure ultérieur, demander la radiation de ces allégations et faire mettre sa demande au rôle pour instruction conformément à l'alinéa f) du paragraphe 5) de la règle 6, mais le tribunal n'y fait droit que s'il est convaincu que le rejet de la demande portera préjudice à la réclamation ou à la défense du requérant.
- 3) Les motifs sur lesquels est fondée toute exception sont énoncés clairement et brièvement.
- 4) Lorsqu'une exception est opposée à un acte de procédure ou qu'une demande de radiation est présentée, aucune défense, réponse ou autre acte de procédure n'est nécessaire.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

24. 1) Le défendeur qui présente une demande reconventionnelle remet, avec sa défense, un exposé des faits substantiels conformément aux règles 18 et 20, sauf si le demandeur y consent ou, s'il refuse, que le tribunal autorise la remise à une date postérieure. La demande reconventionnelle est formulée soit dans un document distinct, soit dans une partie d'un document renfermant la défense, mais intitulé "Demande reconventionnelle". Il n'est pas nécessaire de répéter les noms ou descriptions des parties à l'instance reconventionnelle.

- 2) Si le défendeur est en droit de poursuivre un tiers et le demandeur, soit solidairement, soit individuellement ou subsidiairement, il peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter l'action par voie de demande reconventionnelle contre le demandeur et ce tiers, selon les modalités indiquées par le tribunal.
- 3) Le défendeur qui a obtenu l'autorisation de présenter une demande reconventionnelle ajoute à l'intitulé de sa défense un autre intitulé correspondant à l'intitulé de l'action intentée contre les parties visées par sa demande reconventionnelle, et tous les actes de procédure portent désormais cet intitulé, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2) de la règle 18.
- 4) Le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle conditionnelle, pour le cas où la réclamation ou la défense serait écartée.
- 5) Si le défendeur ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions de la présente règle, la demande reconventionnelle est réputée constituer une démarche irrégulière et l'autre partie est en droit d'agir conformément à la règle 30.

RÉPONSE ET DÉFENSE CONTRE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

25. 1) Dans les 15 jours suivant la signification d'une défense et sous réserve du paragraphe 2), le demandeur remet, au besoin, une réponse à la défense et une défense contre la demande reconventionnelle, celle-ci devant être conforme à la règle 22.
- 2) Aucune réponse ou autre acte de procédure qui ne serait qu'une simple déclaration de contestation liée ou une contestation des allégations de l'acte de procédure précédent n'est nécessaire, et la contestation est réputée être liée et les actes de procédure sont clos conformément à l'alinéa b) de la règle 29.
- 3) Lorsqu'une réponse ou un autre acte de procédure est nécessaire, une partie peut lier contestation sur les allégations contenues dans l'acte de procédure précédent. Dans la mesure où elle n'a pas répondu expressément aux allégations dans la défense ou un autre acte de procédure, cette déclaration de contestation liée vaut contestation de toutes les allégations de fait substantielles contenues dans l'acte de procédure sur lequel la contestation est liée.
- 4) Sous réserve des dispositions *mutatis mutandis* du paragraphe 2), le demandeur dans la demande reconventionnelle peut, dans les dix jours suivant la remise de la défense contre la demande reconventionnelle, remettre une réponse.
- 5) Sous réserve des dispositions *mutatis mutandis* du paragraphe 2), chacune des deux parties peut remettre d'autres actes de procédure, dans les dix jours suivant la remise de l'acte de procédure précédent. Ces actes de procédure sont désignés par l'intitulé habituellement utilisé.

OMISSION DE REMETTRE DES ACTES DE PROCÉDURE - FIN
DE NON-RECEVOIR

26. Une fin de non-recevoir est opposée *ipso facto* à la partie qui ne remet pas de réponse ou d'autre acte de procédure dans le délai prévu à la règle 25. Si une partie ne remet pas tout autre acte de procédure dans le délai prévu dans les présentes règles ou dans le délai prorogé conformément à celles-ci, une autre partie peut, par avis signifié à la partie en défaut, lui demander de remettre cet acte de procédure dans les cinq jours suivant la date de remise de l'avis. La partie qui ne remet pas l'acte de procédure visé dans l'avis, dans le délai imparti ou dans le délai prorogé convenu par les parties, est en défaut et une fin de non-recevoir lui est opposée *ipso facto*; il est entendu que les jours compris entre le 16 décembre inclus et le 15 janvier inclus ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu pour la remise de tout acte de procédure.

PROROGATION DU DÉLAI - FIN DE NON-RECEVOIR
SUPPRIMÉE ET EXCUSÉE

- 27.
- 1) En l'absence d'accord entre les parties, le tribunal peut, selon les modalités qu'il juge indiquées, sur demande, après avis et si l'existence de motifs valables est démontrée, rendre une ordonnance prorogeant ou abrégeant le délai prévu par les présentes règles ou par une ordonnance du tribunal ou fixé par une ordonnance prorogeant ou abrégeant tout délai pour accomplir un acte ou pour faire toute démarche relativement à quelque procédure que ce soit.
 - 2) La prorogation peut être ordonnée bien que la demande à cet effet ait été faite seulement après l'expiration du délai prévu ou fixé, et le tribunal qui ordonne cette prorogation peut rendre toute ordonnance concernant la révocation, la modification ou l'annulation des résultats de l'expiration de tout délai ainsi prévu ou fixé, que ceux-ci découlent des dispositions de toute ordonnance ou des présentes règles.
 - 3) Le tribunal peut, si l'existence de motifs valables est démontrée, excuser tout manquement aux présentes règles.
 - 4) Si une décision enjoignant d'exposer des raisons est devenue sans effet par suite du défaut de comparution du requérant, le tribunal ou un juge peut remettre la décision en vigueur et ordonner que la décision ainsi remise en vigueur n'ait pas à être signifiée à nouveau.

MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE ET DES DOCUMENTS

- 28.
- 1) La partie qui veut modifier un acte de procédure ou un document autre qu'une déclaration sous serment, déposé relativement à toute procédure, avise toutes les autres parties de son intention de le modifier et fournit des précisions sur la modification.
 - 2) L'avis visé au paragraphe 1) précise que, sauf si une opposition écrite à la modification proposée est remise dans les dix jours suivant l'avis, la modification sera apportée.
 - 3) L'opposition à la modification proposée énonce clairement et brièvement les motifs sur lesquels l'opposition est fondée.

- 4) Si l'opposition conforme au paragraphe 3) est remise dans le délai prévu au paragraphe 2), la partie qui veut apporter la modification peut, dans les dix jours suivants, présenter une demande d'autorisation de modifier.
- 5) Si aucune opposition n'est remise comme le prévoit le paragraphe 4), chaque partie qui a reçu l'avis de la modification proposée est réputée avoir consenti à la modification, et la partie qui a donné cet avis peut, dans les dix jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2), apporter la modification que prévoit le paragraphe 7).
- 6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la modification autorisée par ordonnance du tribunal est apportée au plus tard dix jours après l'autorisation.
- 7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui est en droit d'apporter la modification apporte celle-ci en remettant chaque page en cause dans sa version modifiée.
- 8) Toute partie touchée par la modification peut, dans les 15 jours suivant la modification ou dans le délai que détermine le tribunal, apporter les modifications en conséquence aux documents qu'elle a déposés et peut aussi faire les démarches prévues aux règles 23 et 30.
- 9) La partie qui donne avis d'une modification conformément au paragraphe 1) est redevable, sauf ordonnance contraire du tribunal, des frais ainsi occasionnés à toute autre partie.
- 10) Le tribunal peut, malgré toute disposition de la présente règle, accorder, à toute étape avant le jugement, l'autorisation de modifier tout acte de procédure ou document selon les modalités quant aux dépens ou à toute autre question qu'il juge indiqués.

Règle 28 remplacée par GN R181 de 1994.

CLÔTURE DES ACTES DE PROCÉDURE

29. Les actes de procédure sont considérés comme clos, selon le cas:
- a) Si l'une des parties a lié contestation sans alléguer quelque fait nouveau et sans ajouter quelque autre acte de procédure;
 - b) Si une réponse ou un acte de procédure ultérieur n'a pas été déposé dans le délai prévu, à l'expiration de ce délai;
 - c) Si les parties sont convenues par écrit que les actes de procédure sont clos et que cet accord est déposé au greffe; ou
 - d) Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la clôture des actes de procédure et que le tribunal, sur demande d'une partie, les déclare clos.

ANNEXE 4

Le tribunal peut autoriser la recherche et la saisie d'éléments de preuve pour assurer leur préservation en attendant l'engagement de procédures civiles concernant des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, etc.

11. 1) Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a connaissance ou a des motifs raisonnables de croire qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commis, se commet ou semble devoir se commettre, peut, sous réserve de tous autres recours dont il dispose, demander, sans que l'autre partie soit entendue, à un juge des référés de rendre l'une des ordonnances suivantes:
 - a) une ordonnance enjoignant au shérif ou à une autre personne désignée par le tribunal (ci-après dénommée la "personne désignée") d'entrer dans tous lieux ou locaux spécifiés, accompagné des personnes que le tribunal spécifie (le cas échéant) et d'y rechercher, saisir et enlever tous documents, dossiers ou autres pièces que spécifie le tribunal ainsi que les marchandises, censées contrefaites, qu'il spécifie (ci-après dénommées les "marchandises en cause"), qui s'y trouvent, et de saisir-arrêter ces documents, dossiers, pièces et marchandises;
 - b) une ordonnance enjoignant à l'intimé d'indiquer au shérif ou à la personne désignée toutes les marchandises en cause et de lui divulguer et de mettre à sa disposition tous les documents et pièces qui sont pertinents pour ce qui est de décider si les marchandises en cause sont des marchandises de contrefaçon ou sont pertinents par rapport à des transactions ou à des opérations concernant des marchandises de contrefaçon dans le lieu pertinent ou ailleurs, et de permettre au shérif ou à la personne désignée de saisir-arrêter les marchandises en cause, ainsi que les documents et pièces (ci-après dénommés collectivement les "pièces annexes") et de les enlever en vue de leur détention en lieu sûr;
 - c) une ordonnance interdisant à l'intimé d'accomplir ce qui suit:
 - i) modifier l'état des marchandises en cause ou des pièces annexes durant la perquisition, la saisie, la saisie-arrêt ou l'enlèvement;
 - ii) accomplir ou poursuivre l'acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon qui a donné lieu à la demande;
 - d) une ordonnance accordant toute autre mesure corrective que le tribunal estime convenable.
- 2) La demande faite conformément au paragraphe 1) est entendue à huis clos, sauf si le tribunal est convaincu que la présence du public ou de certaines catégories ou groupes de personnes ne portera pas préjudice au requérant ou n'entravera pas ses démarches pour protéger ou faire respecter son droit de propriété intellectuelle correspondant et que la publicité, si le tribunal accordait la mesure corrective sollicitée, ne nuira pas à l'efficacité de l'ordonnance ou de son exécution.

- 3) Le tribunal ne fait droit à une demande présentée conformément au paragraphe 1) que si l'allégation du requérant quant à l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle reprochée à l'intimé paraît fondée à première vue et que:
 - a) le requérant sera vraisemblablement dans l'impossibilité de faire respecter son droit à la communication des documents dans toute procédure qu'il entend engager en raison de la nature des marchandises, soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, visées par la demande ou en raison d'autres circonstances; ou
 - b) si la procédure normale du tribunal était suivie ou appliquée, les marchandises pertinentes par rapport aux questions en litige ou des éléments de preuve relatifs aux transactions ou aux opérations concernant ces marchandises seraient vraisemblablement détruits ou modifiés ou déplacés ou il en serait autrement disposé de telle manière qu'il ne serait plus possible au requérant d'avoir accès aux marchandises pertinentes.
- 4) Le tribunal qui entend la demande peut, par ordonnance, accorder la mesure corrective sollicitée, sous réserve des modalités qu'il spécifie, ou la refuser, ou il peut rendre toute ordonnance qu'il estime juste et convenable, eu égard aux circonstances.
- 5) Pour l'application du paragraphe 4), le tribunal peut, par ordonnance, selon le cas:
 - a) autoriser le shérif ou la personne désignée à requérir l'aide de toutes les personnes bien informées, spécifiées dans l'ordonnance, pour identifier les marchandises en cause et les pièces annexes;
 - b) enjoindre au requérant de fournir à l'intimé une caution d'un montant approprié, égal au pourcentage spécifié de la valeur des marchandises saisies-arrêtées;
 - c) interdire à l'intimé, tant que l'instance est pendante, de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant;
 - d) enjoindre à l'intimé d'exposer, au plus tard à la date spécifiée (à savoir dans les 20 jours de séance suivant la date où la décision est ainsi rendue) les raisons pour lesquelles l'interdiction de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant, et toute ordonnance accordant une autre mesure corrective au requérant, y compris une ordonnance lui enjoignant de remettre les marchandises en cause au requérant, ne devraient pas être accordées ou confirmées;
 - e) enjoindre au requérant, s'il veut enclencher des procédures contre l'intimé pour atteinte à son droit de propriété intellectuelle, de le faire au plus tard à la date spécifiée dans l'ordonnance.
- 6) Si le tribunal n'a pas rendu d'ordonnance en vertu du paragraphe 5) e), le requérant qui veut enclencher les procédures visées dans cette disposition doit le faire dans les 20 jours de séance suivant la date de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4) et faisant droit à sa demande.

ANNEXE 5

LOI SUR LES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON

INTRODUCTION

La Loi sur les marchandises de contrefaçon, n° 37 de 1997, a pour objet d'habiliter les titulaires de certaines formes de propriété intellectuelle, dont le droit d'auteur, à combattre la contrefaçon de leurs produits, c'est-à-dire le clonage ou l'imitation de leurs produits, et d'établir des mesures simplifiées et efficaces d'application de la loi. Elle a aussi pour objet d'amener l'Afrique du Sud à se conformer à certaines dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), auquel l'Afrique du Sud est partie.¹ Elle complète, à bien des égards, la Loi sur le droit d'auteur, en particulier les dispositions pénales de cette loi et les dispositions relatives à la saisie de marchandises par les autorités douanières.

L'adoption de la Loi sur les marchandises de contrefaçon a été conduite de concert avec les modifications de fond apportées à la Loi de 1941 sur les marques de fabrique (Loi n° 17 de 1941), loi qui a été, en liaison avec la Loi sur le droit d'auteur, l'arme utilisée dans le passé pour faire face au problème des marchandises de contrefaçon. Les modifications ont été apportées à la Loi sur les marques de fabrique par la Loi portant modification des lois en matière de propriété intellectuelle, n° 38 de 1997, en particulier par les articles 1 à 18. Toutes les dispositions de la Loi sur les marques de fabrique portant essentiellement sur les marchandises de contrefaçon ont été enlevées de cette loi. Des dispositions équivalentes se trouvent désormais dans la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Celle-ci est devenue le mode d'emploi pour la lutte contre les marchandises de contrefaçon. La Loi sur les marchandises de contrefaçon et la Loi portant modification des lois en matière de propriété intellectuelle ont été promulguées le 1^{er} octobre 1997. La Loi sur les marchandises de contrefaçon et les articles pertinents de la Loi portant modification des lois en matière de propriété intellectuelle qui modifient la Loi sur les marques de fabrique entreront en vigueur à la date à fixer par proclamation au Journal officiel.

FAIRE LE COMMERCE DE MARCHANDISES DE CONTREFAÇON

L'article 2 crée une infraction consistant à "faire le commerce de marchandises de contrefaçon". Le terme "marchandises de contrefaçon" est défini à l'article premier comme désignant les marchandises qui sont le résultat de la contrefaçon, notamment tout moyen employé pour réaliser une contrefaçon. Les marchandises protégées contre la contrefaçon par la loi ("marchandises protégées") sont les marchandises présentant, portant, comportant ou incorporant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou sur lesquelles cet objet a été appliqué, par le titulaire de ce droit de propriété intellectuelle ou avec son autorisation, et les marchandises qui peuvent légitimement comporter ou incorporer, ou sur lesquelles peut être appliqué légitimement, l'objet d'un droit de propriété intellectuelle seulement par le titulaire de ce droit ou avec son autorisation.²

¹ L'Accord sur les ADPIC constitue l'Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (généralement connu sous le nom d'"Accord sur l'OMC"), qui a été conclu le 15 avril 1994 et est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1995. Cette série d'accords a été conclue à l'issue des négociations relatives à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui se sont déroulées pendant le Cycle d'Uruguay.

² Définition de "marchandises protégées" à l'article premier.

Le terme "droit de propriété intellectuelle" précité désigne les droits relatifs à une marque de fabrique ou de commerce conférés par la Loi de 1993 sur les marques de fabrique ou de commerce, le droit d'auteur sur toute oeuvre sous le régime de la Loi de 1978 sur le droit d'auteur, ou tout droit exclusif d'utilisation relativement à des marchandises conféré par un avis publié conformément à l'article 15 de la Loi sur les marques de fabrique.³ Ce sens de "propriété intellectuelle" est plus étroit que le sens courant du terme. La "propriété intellectuelle" comprend normalement aussi les brevets d'invention et les dessins ou modèles. Pour l'application de la loi, cependant, ces deux formes de propriété intellectuelle ne sont pas en cause.

"Contrefaire" est défini à l'article premier en ces termes:

- a) sans l'autorisation du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle subsistant à l'intérieur du pays pour des marchandises protégées, fabriquer, produire ou construire, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, toutes marchandises par lesquelles ces marchandises protégées sont imitées de telle manière et à tel point que les marchandises dérivées sont des copies pour l'essentiel identiques aux marchandises protégées;
- b) sans l'autorisation du titulaire de tout droit de propriété intellectuelle subsistant à l'intérieur du pays pour des marchandises protégées, fabriquer, produire ou construire des marchandises, ou appliquer⁴ sur des marchandises, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, l'objet de ce droit de propriété intellectuelle, ou une imitation déguisée de celui-ci, de manière à donner délibérément lieu de croire que les autres marchandises doivent s'interpréter comme étant des marchandises fabriquées, produites ou construites par ledit titulaire ou en vertu de la licence accordée par ce dernier; ou
- c) lorsque, par un avis au titre de l'article 15 de la Loi de 1941 sur les marques de fabrique, l'utilisation d'une marque donnée en liaison avec des marchandises, excepté par une personne spécifiée dans l'avis, a été interdite, sans l'autorisation de la personne spécifiée, faire cette marque ou l'appliquer sur des marchandises, à l'intérieur du pays ou à l'étranger;

si un tel acte constituait une atteinte au droit de propriété intellectuelle en question.

Essentiellement, les marchandises de contrefaçon sont donc des imitations de marchandises incorporant un droit de propriété intellectuelle ou des marchandises portant des marques fausses, à savoir des articles portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Autrement dit, la personne qui fabrique, produit ou construit des marchandises, ou qui applique l'objet d'un droit de propriété intellectuelle sur ces marchandises, doit commettre ainsi un acte d'atteinte au droit d'auteur, une contrefaçon de marque de commerce ou un acte de transgression de l'article 15 de la Loi sur les marques de fabrique. Dans le contexte du droit d'auteur, cela signifie que la reproduction d'une oeuvre dans les limites fixées par les paramètres d'une exemption de violation (par exemple, par la rétro-ingénierie d'un produit permise par l'article 15 3A) de la Loi sur le droit d'auteur) ne deviendra pas un cas de marchandises de contrefaçon, bien que cette reproduction soit par ailleurs, en principe, comprise dans la définition de marchandises de contrefaçon.

³ Définition de "droit de propriété intellectuelle" à l'article premier.

⁴ Le terme "appliquer" est défini à l'article premier comme désignant le fait d'utiliser sur des marchandises ou en liaison, matérielle ou autre, avec des marchandises; il comprend normalement le fait d'incorporer dans des marchandises.

L'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon comporte l'accomplissement, par rapport à des marchandises de contrefaçon, de l'un ou l'autre des actes suivants⁵:

- a) les avoir en sa possession ou sous son autorité dans le cadre d'une entreprise en vue d'en faire le commerce;
- b) les fabriquer, les construire ou les produire en vue d'un usage autre que privé et domestique;
- c) les vendre, les louer, les troquer ou les échanger ou les offrir ou exposer à cette fin;
- d) les exposer en public, dans un but commercial;
- e) les mettre en circulation, dans un but commercial ou dans tout autre but, de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur incorporé dans ces marchandises;
- f) les importer en Afrique du Sud ou via celle-ci, les exporter de l'Afrique du Sud ou via celle-ci, excepté en vue d'un usage privé et domestique de l'importateur ou de l'exportateur, respectivement.⁶

⁵ Article 2 1).

⁶ Les termes "importateur" et "exportateur" et des variantes de ceux-ci sont définis largement à l'article premier comme suit:

"exportateur" Toute personne qui, à l'époque en cause, selon le cas:

- a) est propriétaire de marchandises exportées ou destinées à l'exportation, ou a sous son autorité ou en sa possession de telles marchandises;
- b) assume le risque lié à des marchandises exportées ou destinées à l'exportation;
- c) déclare être l'exportateur ou le propriétaire de marchandises ainsi exportées ou destinées à l'exportation, ou agit comme si elle l'était;
- d) transporte effectivement ou tente de transporter des marchandises hors du pays;
- e) a un intérêt bénéficiaire, de quelque manière que ce soit ou de quelque nature que ce soit, dans les marchandises ainsi exportées ou destinées à l'exportation;
- f) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a), b), c), d) ou e) de la présente définition; relativement à des marchandises importées destinées à l'exportation, sont compris parmi les exportateurs le fabricant, le producteur, le constructeur, le fournisseur et l'expéditeur de ces marchandises et toute personne qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, représente ces personnes ou agit en leur nom. Les termes "exporter" et "exportation" sont interprétés conformément aux dispositions précédentes de la présente définition;

"importateur" Toute personne qui, à l'époque en cause, selon le cas:

- a) est propriétaire de marchandises importées ou destinées à l'importation, ou a sous son autorité ou en sa possession de telles marchandises;
- b) assume le risque lié à des marchandises importées ou destinées à l'importation ;
- c) déclare être l'importateur ou le propriétaire des marchandises ainsi importées ou destinées à l'importation, ou agit comme si elle l'était;
- d) transporte effectivement ou tente de transporter des marchandises vers le pays;
- e) a un intérêt bénéficiaire, de quelque manière que ce soit ou de quelque nature que ce soit, dans les marchandises ainsi importées ou destinées à l'importation;
- f) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a), b), c), d) ou e) de la présente définition. Les termes "importer" et "importation" sont interprétés en conséquence.

De plus, l'auteur de l'acte doit savoir ou avoir eu des raisons de soupçonner que les marchandises en question étaient des marchandises de contrefaçon ou doit avoir omis de prendre, relativement à des marchandises de contrefaçon, toutes les mesures utiles pour éviter d'accomplir les actes assujettis à des restrictions ou d'être mêlé à leur accomplissement. De fait, l'État est tenu de démontrer la *mens rea* sous la forme d'intention délictueuse en tant qu'élément de l'infraction.⁷

Hormis ce qui est normalement entendu par le terme "marchandises de contrefaçon", la loi englobe par exemple ce qui suit parmi les marchandises de contrefaçon: disques phonographiques, disques compacts et cassettes pirates; vidéocassettes pirates; programmes et jeux d'ordinateur pirates; exemplaires pirates de livres; marchandises portant des marques qui sont des contrefaçons flagrantes de marques déposées; marchandises portant des marques prohibées en vertu de la Loi sur les marques de fabrique utilisées sans autorisation.

L'acte consistant à avoir en sa possession des marchandises de contrefaçon, visé à l'alinéa a) ci-dessus, étend en fait le champ d'application de l'article 27 1) de la Loi sur le droit d'auteur (disposition de cette loi créant les infractions pénales), pour y inclure la possession d'exemplaires contrefaits. Pour le reste, l'article 2 1) de la Loi sur les marchandises de contrefaçon reprend en grande partie l'article 27 1) de la Loi sur le droit d'auteur, excepté qu'il exige la *mens rea* sous la forme d'intention délictueuse, alors que l'article 27 a été interprété comme exigeant la *mens rea* sous la forme de dol.⁸

PROCÉDURE D'ENCLÈCHEMENT DE L'ACTION CONCERNANT DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON

La loi prévoit la nomination d'"inspecteurs". Ceux-ci comprennent les policiers, selon la définition donnée à l'article 1 1) de la Loi sur la procédure pénale, ayant au moins le grade de sergent, certains agents des douanes et de l'accise⁹ et toute personne désignée à titre d'inspecteur par le Ministre du commerce et de l'industrie dans un avis publié au Journal officiel.¹⁰ Autrement dit, le Ministre est libre de désigner toute personne, ou quelque catégorie de personnes que ce soit, qu'il estime apte à remplir la fonction d'inspecteur sous le régime de la loi. Ces catégories de personnes peuvent inclure des fonctionnaires du Ministère du commerce et de l'industrie, des huissiers et shérifs, des procureurs et même des détectives privés. Les inspecteurs sont investis de larges pouvoirs de fouille, perquisition, saisie et détention en ce qui concerne les marchandises dont ils ont lieu de soupçonner qu'elles sont des marchandises de contrefaçon.

La personne ayant un intérêt dans des marchandises protégées (y compris le procureur, l'agent ou le représentant d'une telle personne) que ce soit à titre de titulaire¹¹ ou de détenteur d'une licence

⁷ Article 2 2).

⁸ Voir S c. Nxumalo 1993 3) SA 456 O).

⁹ Service sud-africain du revenu, Section douanes et accise, dont les membres sont le Commissaire et les fonctionnaires qui sont des "agents" au sens de la définition du mot "agent" à l'article 1 1) de la Loi de 1964 sur les douanes et l'accise - voir l'article 15 9).

¹⁰ La définition du mot "inspecteur" donnée à l'article premier, rapprochée de l'article 22. Le Ministre peut, en vertu de l'article 22, nommer toute personne apte et compétente à titre d'inspecteur ou il peut désigner toute catégorie de personnes à titre d'inspecteurs. Le Ministre délivre un certificat de nomination à chaque inspecteur.

¹¹ Le terme "titulaire" en ce qui a trait à un droit de propriété intellectuelle, s'entend notamment, selon l'article premier, de quiconque a capacité pour ester en justice afin de faire respecter le droit de propriété intellectuelle. Est compris parmi ces personnes le titulaire d'une licence exclusive découlant d'un droit d'auteur.

découlant d'un droit de propriété intellectuelle ou d'importateur, d'exportateur ou de distributeur de marchandises protégées, a qualité pour déposer une plainte relativement à des marchandises de contrefaçon en vertu de la loi.¹² S'agissant de marchandises de contrefaçon, le plaignant peut faire sa plainte concernant le commerce de marchandises de contrefaçon à un inspecteur et celle-ci peut faire état des activités d'un individu ou de personnes en général ou d'une multiplicité d'actes. Le plaignant doit alléguer qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commis, se commet ou semble devoir se commettre, et cette allégation doit être basée sur un soupçon raisonnable.¹³ Il doit fournir des renseignements et précisions suffisants pour convaincre l'inspecteur que les marchandises de contrefaçon alléguées sont à première vue des marchandises de contrefaçon et il peut, à cette fin, montrer à l'inspecteur un spécimen de marchandises protégées garanties d'origine (s'il en est) et les marchandises de contrefaçon. S'il n'est pas possible, dans une mesure raisonnable, de produire un spécimen des marchandises de contrefaçon, il peut fournir des renseignements et précisions suffisants qui permettent de constater les caractéristiques matérielles essentielles et autres traits et éléments distinctifs des marchandises de contrefaçon alléguées. De plus, le plaignant doit fournir des renseignements et précisions suffisants sur la subsistance et la portée du droit de propriété intellectuelle et sur son titre ou son intérêt dans ce droit.¹⁴

L'inspecteur qui est raisonnablement convaincu que le plaignant remplit à première vue les conditions, que le droit de propriété intellectuelle en question subsiste à première vue et que les marchandises censées être des marchandises protégées sont à première vue de telles marchandises est en droit de prendre diverses mesures si le soupçon du plaignant semble raisonnable, eu égard aux circonstances.¹⁵ L'inspecteur qui soupçonne qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commis, se commet ou semble devoir se commettre, peut, de sa propre initiative, prendre également ces mesures, à la condition que les conditions susdites soient remplies.¹⁶

MANDATS

Sauf dans des circonstances exceptionnelles où un mandat n'est pas nécessaire, l'inspecteur ne peut prendre des mesures en ce qui concerne des marchandises de contrefaçon qu'après avoir sollicité un mandat l'habilitant à exécuter une perquisition.¹⁷ Le mandat peut être délivré par un magistrat dans le ressort duquel l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon est perpétrée ou par un juge de la Haute Cour en référé, y compris un juge d'un autre ressort que celui où l'infraction a été commise.¹⁸

L'officier de justice ne peut délivrer un mandat que s'il juge, sur la foi d'une dénonciation sous serment ou d'une déclaration solennelle, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon se commet ou semble devoir se commettre. L'inspecteur sollicitant un mandat peut être requis de spécifier, parmi les pouvoirs dont il

¹² Article 3 1).

¹³ Article 3 1), rapproché de l'article 6 2).

¹⁴ Article 3 2).

¹⁵ Article 3 3).

¹⁶ Article 3 4).

¹⁷ Article 4 2).

¹⁸ Article 6 1).

est investi, ceux qu'il est susceptible d'exercer.¹⁹ Le mandat peut être délivré soit à l'égard d'un acte distinct consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon et faisant l'objet de soupçon, soit à l'égard d'un nombre quelconque de tels actes, que cet acte concerne un seul contrevenant ou un nombre quelconque de contrevenants, peu importe si ce dernier ou ces derniers sont désignés nommément ou par renvoi à un certain lieu, à certaines circonstances et à un certain moment donnés.²⁰ Le mandat peut être délivré n'importe quel jour de la semaine et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été exécuté, qu'il ait été annulé par un officier de justice, qu'un délai de trois mois à compter de la date de délivrance soit expiré ou que le but dans lequel il a été délivré ait disparu, selon ce qui se produit en premier lieu.²¹

Le mandat est exécuté de jour, à moins que celui qui le délivre en autorise l'exécution la nuit, à des heures convenables. L'entrée autorisée par un mandat dans tout lieu, local ou véhicule spécifié dans le mandat doit respecter strictement la décence et l'ordre public et, en particulier, le droit de chacun à sa dignité et à la protection de celle-ci, ainsi que son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et à sa vie privée.²² L'inspecteur qui exécute le mandat doit, avant de commencer la perquisition, décliner son identité à la personne responsable des lieux visés par la perquisition, si elle est présente, et lui remettre une copie du mandat; si celle-ci est absente, il doit afficher une copie du mandat à un endroit bien en vue dans les lieux. L'inspecteur fournit, sur demande, à cette personne l'autorisation qu'il a d'exécuter le mandat. Il peut être requis de produire son certificat de nomination délivré par le Ministre en vertu de l'article 22 3).²³

Sous réserve de certaines conditions, l'inspecteur peut, de jour, pénétrer sans mandat dans tout lieu, local ou véhicule, après avoir décliné son identité, et exercer les pouvoirs de saisie, d'enlèvement, de détention, de rassemblement des éléments de preuve et de perquisition que confère un mandat (sauf celui de fouiller les personnes). Il peut agir ainsi, selon le cas: i) si une personne compétente pour consentir à l'entrée et à la perquisition, à la saisie, à l'enlèvement, à la détention, etc., donne son consentement; ou ii) si l'inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu'un mandat lui serait délivré s'il le demandait et que le délai d'obtention d'un mandat contrarierait l'objet de l'entrée, de la perquisition, de la saisie, de l'enlèvement, de la détention, du rassemblement des éléments de preuve, etc. Le pouvoir de l'inspecteur d'agir sans mandat, sauf s'il a obtenu le consentement susdit, n'inclut pas celui de pénétrer et de perquisitionner dans une maison d'habitation ni de saisir et d'enlever les marchandises faisant l'objet de soupçon ou de rassembler des éléments de preuve dans un tel lieu.²⁴

Lorsque l'inspecteur agit sans mandat, toutes mesures qu'il a prises cessent d'être valides à moins que le plaignant ou l'inspecteur demande au tribunal, soit par son jugement définitif, soit pendant le procès, dans un délai de dix jours, de confirmer ces mesures et que le tribunal accorde la demande.²⁵

¹⁹ Article 6 1).

²⁰ Article 6 2).

²¹ Article 6 3).

²² Article 6 4).

²³ Article 6 5).

²⁴ Article 5 2) et 3).

²⁵ Article 5 4) a).

Les contraintes, directives et procédures applicables à l'inspecteur agissant en vertu d'un mandat, s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'inspecteur agissant de sa propre initiative.²⁶

ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR

La fonction principale de l'inspecteur est d'effectuer des perquisitions visant des contrefacteurs présumés et des opérations relatives à des marchandises de contrefaçon. Il peut prendre des mesures s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commise, se commet ou semble devoir se commettre, ou de croire qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commis, se commet ou semble devoir se commettre. Il peut prendre sa décision sur la foi d'une plainte qui lui est faite ou de toute dénonciation qu'il a reçue.

En général, l'inspecteur est habilité à pénétrer dans tout lieu, local ou véhicule²⁷ afin d'examiner les marchandises pertinentes et de saisir toutes celles soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, et il peut saisir et détenir ces marchandises et, s'il y a lieu, les enlever en vue de leur détention. Il peut aussi rassembler ou obtenir des éléments de preuve relatifs aux marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou à un acte consistant à faire le commerce de telles marchandises. Il peut faire toute recherche (y compris la fouille d'une personne) qui peut être nécessaire dans le lieu, le local ou le véhicule en question dans l'exercice de ses pouvoirs susmentionnés. En outre, il est habilité à prendre toutes mesures raisonnablement nécessaires pour faire cesser l'acte pertinent consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon.²⁸ Ces pouvoirs peuvent être exercés, peu importe si l'acte pertinent consistant à faire le commerce de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon se commet ou semble devoir se commettre.²⁹

Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'inspecteur doit prendre des mesures à des heures convenables. Il peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu, local ou véhicule sur lequel ou dans lequel des marchandises dont il a lieu de soupçonner qu'elles sont des marchandises de contrefaçon peuvent être trouvées, ou encore dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles sont fabriquées, produites ou construites, et il peut rechercher dans ce lieu, local ou véhicule ces marchandises ou tout autre élément de preuve relatif à l'acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon. L'inspecteur qui est policier peut immobiliser un véhicule, de force s'il le faut, afin d'y pénétrer, d'en faire la visite et d'y perquisitionner, où qu'il se trouve, y compris sur la voie publique ou dans tout lieu public. Ne prenant que les mesures raisonnablement nécessaires pour prévenir ou faire cesser l'activité illégale dans le lieu, le local ou le véhicule en question et pour empêcher la répétition d'un tel acte, l'inspecteur peut exercer les pouvoirs dont traite le prochain paragraphe, mais il ne peut pas détruire ni aliéner les marchandises pertinentes, sauf avec l'autorisation du tribunal en vertu de la loi.³⁰

²⁶ Article 5 5).

²⁷ Le terme "véhicule" est défini à l'article premier en ces termes: "automobile, camionnette, camion, remorque, caravane, chariot, voiture à bras, train, aéronef, navire, bateau ou autre embarcation, et tout autre véhicule, canot ou moyen de transport quel qu'il soit, qui se meut de soi-même ou non, ainsi que tout animal de charge." L'article 1 2) prévoit que, sauf si cela est clairement contre-indiqué, mention d'un lieu ou local vaut mention de tout conteneur sur les lieux, et celle de tout véhicule vaut mention du conteneur sur ou dans ce véhicule.

²⁸ Article 4 1).

²⁹ Article 4 2).

³⁰ Article 5 1) a) et b).

L'inspecteur peut saisir et détenir et, s'il y a lieu, enlever toutes marchandises trouvées dans un lieu, un local ou un véhicule dans lequel il a pénétré et perquisitionné. Il peut consigner tout lieu dans lequel ces marchandises sont trouvées ou fabriquées, produites ou construites, en tout ou en partie, ou dans lequel toute marque de fabrique ou de commerce ou marque ou oeuvre prohibée qui est l'objet d'un droit d'auteur est appliquée sur ces marchandises, ou dans lequel l'emballage³¹ de ces marchandises est préparé ou effectué. L'outillage³² nécessaire à la fabrication, à la production, à la construction ou à l'emballage de marchandises, ou à l'application d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'une marque prohibée sur celles-ci, peut être saisi, détenu ou enlevé en vue de la détention.³³

L'inspecteur habilité à pénétrer et perquisitionner dans tout lieu, local ou véhicule ou à fouiller toute personne présente peut faire usage de la force dans la mesure raisonnablement nécessaire pour vaincre toute résistance à l'entrée ou à la perquisition.³⁴ Avant d'entrer, l'inspecteur doit d'abord demander, de façon à être entendu, accès au lieu, au local ou au véhicule et doit faire connaître le but de l'entrée, sauf s'il croit, pour des motifs raisonnables, que des marchandises, documents, articles ou pièces peuvent être détruits ou perdus s'il procède ainsi.³⁵

L'inspecteur qui, sur la foi d'un soupçon, perquisitionne en vue de la visite et de la saisie de marchandises de contrefaçon peut requérir l'assistance du plaignant ou de toute personne bien informée pour l'identification des marchandises qu'il soupçonne être des marchandises de contrefaçon.³⁶

L'inspecteur peut interroger toute personne se trouvant dans le lieu, le local ou le véhicule faisant l'objet de la visite, s'il a tout lieu de soupçonner qu'elle est à même de fournir des renseignements sur tout acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon, et obtenir une déclaration de cette personne. Il peut aussi exiger et obtenir de celle-ci tout livre, document³⁷, article, pièce ou objet qui peut être pertinent par rapport à la nature, à la quantité, à l'emplacement, à l'origine ou à la destination des marchandises en question ou à l'identité et à l'adresse de quiconque est mêlé ou est en apparence mêlé au commerce des marchandises en question à titre de fournisseur, fabricant, producteur, constructeur, distributeur, grossiste, détaillant, importateur, exportateur ou transitaire, ou à quelque autre titre.³⁸ Aucune réponse ou déclaration auto-incriminante faite par une personne interrogée par l'inspecteur n'est admissible en preuve dans

³¹ "Emballage", aux termes de l'article premier, s'entend de l'action d'emballer et de ce qui sert à emballer, notamment tout contenant, papier d'emballage ou enveloppe extérieure, et du contenu, ou de tout ballot ou pièce individuelle dans le cas de marchandises déballées.

³² Selon la définition de l'article premier, on entend par le mot "outillage" notamment la machinerie.

³³ Article 5 1) c), d) et e).

³⁴ Article 6 6).

³⁵ Article 6 7).

³⁶ Article 6 9).

³⁷ Aux termes de l'article premier, le mot "document" s'entend entre autres d'un enregistrement sonore, d'une photographie et de tout support électronique, magnétique ou autre par lequel des images, des sons, des données ou des informations peuvent être communiqués. Le mot "documentaire" est interprété en conséquence.

³⁸ Article 5 1) f).

des poursuites pénales engagées contre elle devant tout tribunal sauf si elle est accusée d'une infraction à la loi pour avoir donné des renseignements ou une explication qu'elle savait faux ou trompeurs au sens du sous-alinéa 18 d) ii) et seulement dans la mesure où cette réponse ou déclaration est pertinente quant à la preuve de l'infraction reprochée.³⁹

Sauf pour ses pouvoirs de saisie, de détention et d'enlèvement d'outillage et d'interrogatoire des personnes qui peuvent fournir des renseignements sur un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon, qui ne sont l'objet d'aucune limitation, les pouvoirs susmentionnés que l'inspecteur peut exercer sont assujettis à une réserve en ce sens que toute mesure qu'il prend à cet égard cesse d'être valide à moins que le tribunal, soit par son jugement définitif, soit pendant le procès, ne la confirme dans un délai de dix jours de séance à la demande du plaignant ou de l'inspecteur.⁴⁰

Lorsque, durant la perquisition menée par l'inspecteur, une personne prétend que des marchandises, documents, articles ou pièces renferment des renseignements protégés et refuse qu'ils soient examinés ou enlevés, l'inspecteur doit agir avec circonspection. S'il estime qu'ils peuvent être pertinents et nécessaires pour l'enquête sur toute plainte ou tout acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon allégué ou soupçonné, il doit demander au greffier ou greffier adjoint de la Haute Cour compétent de saisir et d'enlever les pièces contestées en vue de leur mise en lieu sûr en attendant que le tribunal tranche la question de savoir si les renseignements sont protégés.⁴¹

PROCÉDURE POSTÉRIEURE A LA PERQUISITION

Une fois qu'il a entrepris une perquisition et une saisie, l'inspecteur doit immédiatement donner avis écrit de la saisie à la personne dépossédée et au plaignant, si la perquisition a eu lieu à sa demande, ou à une personne en droit de porter plainte, si l'inspecteur a procédé à la perquisition de sa propre initiative. Cet avis doit spécifier l'adresse du lieu, appelé "dépôt des marchandises de contrefaçon", où sont placées les marchandises saisies.⁴² Le terme "dépôt des marchandises de contrefaçon" est défini à l'article premier, rapproché de l'article 23, comme tout lieu désigné par le Ministre par avis au Journal officiel pour l'entreposage des marchandises qui sont soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, ou, si celles-ci ne sont pas transportables, le lieu où elles se trouvent, soumises à saisie-arrêt.⁴³ L'inspecteur peut obliger un plaignant à divulguer toute information qui peut être pertinente par rapport à la mesure qu'il a prise.⁴⁴

L'avis délivré au plaignant doit l'informer de son droit de porter une accusation au pénal contre la personne dépossédée (dénommée le "suspect") dans les trois jours suivant la date de l'avis. Lorsque l'inspecteur agit de sa propre initiative pour perquisitionner, l'avis au plaignant éventuel doit

³⁹ Article 5 4) b).

⁴⁰ Article 5 4) a).

⁴¹ Article 6 8).

⁴² Article 7 1) d).

⁴³ L'article 7 1) c) rapproché de la définition du terme "dépôt des marchandises de contrefaçon" donnée à l'article premier. Aux termes de l'article 23, le Ministre est habilité à désigner tout lieu à titre de dépôt de marchandises de contrefaçon par avis au Journal officiel et à modifier ou retirer cet avis. Il doit nommer une personne apte et compétente responsable de ce dépôt.

⁴⁴ Article 7 3).

l'inviter à porter plainte devant lui et à porter une accusation devant la police d'Afrique du Sud, cette mesure devant être prise au plus tard trois jours suivant la date de l'avis.⁴⁵

L'inspecteur qui a saisi des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon doit immédiatement sceller celles-ci et en faire un inventaire, en quatre exemplaires, dont chaque original doit être certifié par la personne dépossédée. Un original de l'inventaire doit être fourni à la personne dépossédée et un autre au plaignant, s'il en est, dans les 72 heures suivant la saisie. Par la suite, l'inspecteur doit le plus tôt possible enlever les marchandises, si elles sont transportables, et les transporter à un dépôt de marchandises de contrefaçon pour qu'elles y soient mises en lieu sûr, ou, si elles ne peuvent pas être enlevées ou transportées, déclarer qu'elles sont saisies et les mettre sous bonne garde au lieu de la saisie, après quoi ce lieu est réputé constituer un dépôt de marchandises de contrefaçon.⁴⁶

Toute personne lésée par la saisie de marchandises faite par l'inspecteur peut à tout moment, par avis de requête, demander au tribunal de décider que les marchandises saisies ne sont pas des marchandises de contrefaçon et d'ordonner qu'elles lui soient restituées. Le tribunal peut refuser ou accorder la mesure corrective et rendre l'ordonnance qu'il estime juste et convenable, eu égard aux circonstances, y compris une ordonnance tendant au paiement de dommages-intérêts et des dépens. Lorsque le tribunal refuse de rendre une ordonnance, il peut enjoindre au plaignant de fournir une caution au requérant à l'égard de ces marchandises selon les modalités que fixe le tribunal. Cette mesure corrective ne peut être accordée que dans les cas où l'inspecteur a agi pour donner suite à une plainte.⁴⁷

Toute personne ayant subi un préjudice par suite de la saisie illégale de marchandises de contrefaçon alléguées, ou d'une mesure prise par l'inspecteur qui a fait la saisie, a le droit de demander un dédommagement. Celui-ci doit être demandé contre le plaignant et non, sous réserve de ce qui suit, contre l'inspecteur, le responsable du dépôt de marchandises de contrefaçon ou l'État.⁴⁸ L'inspecteur, le responsable du dépôt de marchandises de contrefaçon et/ou l'État peuvent être tenus responsables en ce qui a trait à cette réclamation dans les cas suivants uniquement:

- a) l'inspecteur ou le responsable du dépôt de marchandises de contrefaçon (ou quiconque agit sur les instructions ou sous la supervision de celui-ci), ou tout agent de l'État a fait preuve de négligence grave dans l'exécution de la saisie ou l'enlèvement des marchandises ou la détention ou l'entreposage de celles-ci;
- b) la personne en question a agi de mauvaise foi dans l'exercice des fonctions dont la loi l'a investie.⁴⁹

DÉTENTION ET LIBÉRATION DES MARCHANDISES SAISIÉS

Les marchandises saisies par l'inspecteur agissant en vertu de la loi doivent être entreposées et gardées en lieu sûr au dépôt de marchandises de contrefaçon jusqu'à ce que le tribunal ordonne au

⁴⁵ Article 7 2).

⁴⁶ Article 7 1) a), b) et c).

⁴⁷ Article 7 4).

⁴⁸ Article 17 1).

⁴⁹ Article 17 2) et 3).

responsable du dépôt de restituer, de libérer ou de détruire les marchandises ou d'en disposer autrement selon les modalités indiquées dans l'ordonnance, ou qu'il ait reçu de l'inspecteur intéressé, dans les cas décrits dans les pages qui suivent, des instructions quant à la remise de ces marchandises au suspect.⁵⁰

Si, après la saisie des marchandises, le plaignant ou plaignant éventuel veut porter une accusation au pénal contre le suspect devant le service de police d'Afrique du Sud pour avoir commis un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon et demander que l'affaire fasse l'objet d'une enquête criminelle, il doit le faire dans les trois jours suivant la date de l'avis donné par l'inspecteur pour faire rapport sur la saisie. Si aucune accusation n'a été portée à l'expiration du délai de trois jours, les marchandises saisies pertinentes doivent être remises au suspect, sauf si le plaignant exerce son droit d'engager des procédures au civil contre le suspect conformément à la procédure examinée dans les pages qui suivent.⁵¹

Lorsqu'une accusation est portée au pénal contre le suspect, l'État doit, dans les dix jours ouvrables suivant l'avis écrit initial de l'inspecteur, informer le suspect par avis écrit de son intention d'engager des poursuites pénales contre lui pour avoir commis un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon. Si cet avis n'est pas donné, les marchandises saisies doivent être restituées au suspect.⁵² Si le plaignant ou plaignant éventuel veut engager des procédures au civil contre le suspect, il doit de même donner avis par écrit, dans les dix jours suivant l'avis initial de son intention d'agir ainsi, faute de quoi les marchandises saisies doivent être remises au suspect.⁵³ Après avoir donné cet avis par écrit au suspect, l'État ou le demandeur éventuel dans l'action au civil doit enclencher les procédures visées dans les dix jours de séance suivant ledit avis écrit. Si cet avis n'est pas donné, les marchandises saisies doivent être remises au suspect.⁵⁴

Le plaignant peut donner, par écrit, des instructions à l'inspecteur tendant à la remise des marchandises saisies au suspect, étant entendu qu'il ne peut donner de telles instructions et que les marchandises ne peuvent être libérées après que des poursuites au pénal ont été engagées relativement à ces marchandises contre le suspect.⁵⁵

Lorsque le tribunal ordonne que des marchandises de contrefaçon portant une marque de fabrique ou de commerce contrefaite ou une marque qui viole une interdiction prononcée en application de l'article 15 de la Loi sur les marques de fabrique soient remises à une personne, ces marchandises ne peuvent être introduites dans les circuits commerciaux après le simple enlèvement de la marque contrefaite ou, si elles ont été importées, ne peuvent être exportées dans leur état initial, sauf si le tribunal, s'il lui a été démontré qu'il existait un motif valable, a rendu une ordonnance contraire.⁵⁶

⁵⁰ Article 8 1).

⁵¹ Article 9 1).

⁵² Article 9 2) a) i).

⁵³ Article 9 2) a) ii).

⁵⁴ Article 9 2) b).

⁵⁵ Article 9 2) b).

⁵⁶ Article 10 2).

Sauf lorsque les marchandises saisies doivent être libérées suivant une ordonnance du tribunal, la libération doit être faite par l'inspecteur qui a fait la saisie. Il doit le faire en donnant avis au responsable du dépôt de marchandises de contrefaçon où les marchandises sont entreposées, lui enjoignant de remettre lesdites marchandises, spécifiées dans l'exemplaire de l'inventaire joint à cet avis, à la personne qui y est spécifiée. Sur quoi, ledit responsable doit les remettre conformément à l'avis le quatrième jour suivant la date de l'avis, sauf ordonnance contraire du tribunal.⁵⁷

Les marchandises saisies et entreposées dans le dépôt de marchandises de contrefaçon sont accessibles pour examen par le plaignant ou plaignant éventuel, le suspect et tout intéressé pendant les heures normales d'ouverture des jours ouvrables.⁵⁸ Lorsqu'il est demandé que les marchandises soient accessibles pour des tests ou des analyses, le responsable du dépôt de marchandises de contrefaçon doit y donner suite s'il juge la demande raisonnable, en tenant compte de i) la nature des marchandises saisies, ii) la nature des tests ou analyses à effectuer et iii) la compétence et les titres et qualités de la personne par qui les tests ou analyses doivent être faits. S'il refuse d'accéder à la demande, le responsable doit renvoyer l'affaire au plaignant ou plaignant éventuel, qui doit soit confirmer ou infirmer la décision dans les 48 heures. S'il confirme la décision, le plaignant doit communiquer sa décision par écrit au suspect et ce dernier peut, sur ce, demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant cette décision et autorisant l'accès aux marchandises tel que demandé. Le tribunal doit accorder cette demande s'il estime que la décision de refuser les analyses des marchandises est abusive, eu égard aux circonstances.⁵⁹

ORDONNANCES QUE LE TRIBUNAL PEUT RENDRE

Le tribunal est investi de la compétence pour rendre certaines ordonnances déterminées concernant les marchandises de contrefaçon et les questions accessoires. Il peut ordonner à tout moment la libération de marchandises saisies.⁶⁰ Il peut ordonner que les marchandises dont la nature de marchandises de contrefaçon a été constatée soient remises au titulaire du droit de propriété intellectuelle correspondant ou au plaignant ayant cause de ce dernier, sans égard à l'issue de la procédure. Il peut en outre ordonner que les marchandises soient remises à toute personne qu'il spécifie. Le plaignant peut se voir ordonner de verser des dommages-intérêts dont le montant est fixé par le tribunal, en sus des frais judiciaires de la personne dépossédée. L'accusé ou le défendeur peut se voir ordonner de divulguer l'origine des marchandises de contrefaçon, ainsi que l'identité des personnes impliquées, ou apparemment impliquées, dans l'importation, l'exportation, la fabrication, la production ou la distribution des marchandises de contrefaçon, et les circuits de distribution de celles-ci.⁶¹

Le tribunal qui déclare une personne coupable de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon peut ordonner la destruction des marchandises de contrefaçon et de leur emballage et, s'il y a lieu, de l'outillage employé par cette personne pour fabriquer, produire ou construire ces marchandises de contrefaçon ou d'autres, ou pour appliquer illicitement à ces marchandises l'objet du droit de propriété intellectuelle. Subsidiairement, le tribunal peut déclarer que les marchandises de contrefaçon en question sont confisquées au profit de l'État.⁶²

⁵⁷ Article 9 3).

⁵⁸ Article 8 2).

⁵⁹ Article 8 3), 4) et 5).

⁶⁰ Article 9 2) d).

⁶¹ Article 10 1).

⁶² Article 20 1).

PREUVE ET PRÉSOMPTIONS

Certaines dispositions particulières traitent des questions de preuve dans les procédures engagées en vertu de la loi et des présomptions qui facilitent la preuve de divers faits essentiels.

Bien que l'inspecteur joue généralement un rôle limité dans les litiges concernant les marchandises de contrefaçon, il peut être cité comme témoin par une partie ou par le tribunal, quand sa conduite, la manière dont il a exercé ses pouvoirs ou ses fonctions, ou la nature des circonstances ou des activités à l'égard desquelles il a exercé ses pouvoirs, sont en cause.⁶³ Lorsqu'une déclaration ou une autre preuve documentaire est obtenue par l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, le plaignant peut, sur demande, consulter cette déclaration ou preuve, et il peut en tirer et en conserver des copies, mais il doit rendre les originaux à l'inspecteur.⁶⁴

La déclaration sous serment ou la déclaration solennelle réglementaire de l'inspecteur, portant que les marchandises spécifiées dans l'inventaire annexé sont des marchandises qu'il a saisies entre les mains d'une personne spécifiée en des lieux et à une date spécifiés, est admissible en preuve et fait foi de son contenu de façon concluante, pourvu que l'inventaire ait été dressé par l'inspecteur et que celui-ci en ait certifié l'exactitude. Néanmoins, le tribunal peut, à son appréciation, par ordonnance, enjoindre à l'inspecteur qui fait la déclaration de comparaître devant lui pour témoigner de vive voix sur l'affaire visée par la déclaration.⁶⁵

La subsistance de tout droit de propriété intellectuelle et la preuve de l'acquisition de ce droit peuvent être établies dans les procédures intentées sous le régime de la loi selon les modalités suivantes:

- a) Dans le cas d'une marque de fabrique ou de commerce, un extrait certifié du Registre des marques de fabrique ou de commerce peut être produit conformément aux dispositions des articles 49, 50 et 51 de la Loi de 1993 sur les marques de fabrique ou de commerce.
- b) Dans le cas du droit d'auteur sur une oeuvre, les faits pertinents peuvent être établis par déclaration sous serment, conforme aux dispositions de l'article 26 12) de la Loi de 1978 sur le droit d'auteur, qui s'appliquent *mutatis mutandis*. La simple production de cette déclaration sous serment dans ces procédures fait foi à première vue de son contenu.
- c) Dans le cas d'une marque prohibée au titre de l'article 15 de la Loi de 1941 sur les marques de fabrique, la preuve peut être établie par la production d'un exemplaire du Journal officiel dans lequel l'interdiction d'emploi de la marque a été publiée, accompagné d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration solennelle du Ministre du commerce et de l'industrie ou de tout fonctionnaire du Ministère désigné par le Ministre, portant que, dans son essence, l'avis n'a pas été retiré ni modifié.

⁶³ Article 16 2).

⁶⁴ Article 16 1).

⁶⁵ Article 16 4).

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le tribunal peut exiger une preuve testimoniale à l'égard de ces faits ou, dans le cas de la Haute Cour, ordonner que le témoignage d'une personne qui réside ou se trouve à l'heure actuelle hors de son ressort, soit consigné par commission rogatoire.⁶⁶

Pour faciliter l'établissement de la preuve, quiconque se livre au commerce de marchandises protégées par un droit de propriété intellectuelle et est trouvé en possession de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon correspondantes est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir été en possession de ces marchandises en vue d'en faire le commerce. Cette disposition est assujettie à une condition: la quantité desdites marchandises doit être supérieure à celle dont le suspect peut raisonnablement avoir besoin pour son usage privé et domestique. Cette présomption s'applique aux procédures tant au civil qu'au pénal, mais, dans les procédures pénales, il reste expressément entendu que la présomption ne sera réfutée que si une preuve de réfutation digne de foi est présentée.⁶⁷

Lorsqu'une personne a été déclarée coupable au pénal de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon et que des poursuites sont ensuite engagées au civil pour les mêmes faits, le demandeur peut produire en preuve la déclaration de culpabilité.⁶⁸

INFRACTIONS ET PEINES

La loi crée diverses infractions accessoires à l'infraction principale. En particulier, commet une infraction quiconque omet d'obtempérer à une demande, une directive, une injonction ou un ordre de l'inspecteur agissant dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la loi, ou gêne ou entrave cet exercice.⁶⁹ Commet aussi une infraction quiconque refuse ou omet de donner des renseignements ou une explication concernant une affaire dont il a connaissance, ou fournit des renseignements ou une explication en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs, quand il en est requis par l'inspecteur.⁷⁰ Commet une infraction quiconque, sans autorisation, brise, détériore ou trafique un sceau appliqué par l'inspecteur, ou enlève des marchandises, documents, articles, pièces, objets ou choses consignés ou scellés par l'inspecteur ou détenus ou entreposés à un dépôt de marchandises de contrefaçon.⁷¹

En déterminant la peine à infliger à la personne déclarée coupable de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon, le tribunal doit tenir compte de tout danger pour la vie humaine ou animale, la santé, la sûreté ou les biens, que la présence ou l'emploi des marchandises de contrefaçon peut comporter.⁷²

La personne déclarée coupable de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon est passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende maximale de 5 000 rands et d'un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l'une de ces peines, pour chaque article auquel l'infraction se rapporte. En cas de récidive, l'amende maximale est portée à

⁶⁶ Article 16 5).

⁶⁷ Article 16 6).

⁶⁸ Article 16 3).

⁶⁹ Article 18 a) et b).

⁷⁰ Article 18 d).

⁷¹ Article 18 c).

⁷² Article 19 3) a).

10 000 rands et l'emprisonnement maximal, à cinq ans.⁷³ La personne déclarée coupable d'une infraction accessoire est passible d'une amende maximale de 1 000 rands ou d'un emprisonnement maximal de six mois.⁷⁴

Le Ministre du commerce et de l'industrie peut, par avis publié au Journal officiel, augmenter la sévérité des peines susmentionnées. Cet avis doit être déposé devant l'Assemblée législative pour examen et approbation dans les 14 jours suivant la publication, ou, si elle ne siège pas, dans les 14 jours suivant le début de la prochaine session.⁷⁵

Le tribunal qui déclare une personne coupable de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon peut mitiger la peine en tenant compte des circonstances suivantes: le fait qu'elle a divulgué complètement, véridiquement et dans toute la mesure de ses moyens à l'inspecteur agissant contre elle dans l'exécution d'une mesure de perquisition et de saisie, ou à un membre du service de police de l'Afrique du Sud enquêtant sur l'infraction en question, tous les renseignements et détails dont elle disposait relativement i) à l'origine des marchandises de contrefaçon pertinentes, ii) à l'identité des personnes mêlées à l'importation, l'exportation, la fabrication, la production ou la construction de celles-ci, iii) à l'identité et, si la demande est raisonnable, à l'adresse ou au lieu où se trouvent les personnes mêlées à la distribution de ces marchandises, et/ou iv) aux circuits de distribution de celles-ci.⁷⁶

Outre les peines traditionnelles, la loi prévoit un système inhabituel de récompenses pour les personnes qui ont acheté des marchandises de contrefaçon et qui veulent faciliter l'obtention d'une déclaration de culpabilité contre le vendeur des marchandises. Quiconque a acheté et payé des marchandises de contrefaçon (dénommé la "partie lésée") peut présenter à l'inspecteur les marchandises de contrefaçon qu'il a achetées ainsi que la preuve du prix payé et, à la condition qu'il collabore sans réserve à la poursuite contre le vendeur, le tribunal est tenu de rendre une ordonnance lui accordant une indemnité pécuniaire i) lorsque le vendeur est déclaré coupable de l'infraction consistant à faire le commerce de ces marchandises de contrefaçon ou ii) lorsqu'il est ordonné que celles-ci soient remises au titulaire du droit de propriété intellectuelle ou au plaignant ayant cause de ce dernier. Cette récompense consiste en une somme égale à trois fois le prix qu'il a payé pour les marchandises de contrefaçon. Le vendeur doit verser la récompense à la personne lésée, en sus de toute amende traditionnellement infligée par le tribunal.⁷⁷ Ce qui précède s'applique *mutatis mutandis* à toutes opérations, autres que la vente ou l'achat de marchandises de contrefaçon, par lesquelles des marchandises de contrefaçon sont livrées à la personne lésée moyennant contrepartie.⁷⁸

Ce système de récompenses peut de fait transformer le public en "chasseurs de primes" et il peut être une mesure très efficace de lutte contre la contrefaçon. Le public est fortement incité à rechercher et à acheter des marchandises de contrefaçon, puis à collaborer avec les policiers ou les inspecteurs pour obtenir une déclaration de culpabilité relative au commerce de marchandises de contrefaçon, et mériter ainsi une généreuse récompense. Quant aux vendeurs de telles marchandises, savoir qu'ils auront en temps voulu à verser à chaque acheteur le triple du prix d'achat, en sus des

⁷³ Article 19 1).

⁷⁴ Article 19 2).

⁷⁵ Article 19 4).

⁷⁶ Article 19 3) b).

⁷⁷ Article 20 2).

⁷⁸ Article 20 3).

autres amendes qui peuvent leur être imposées s'ils sont déclarés coupables d'une infraction, devrait puissamment les décourager.

MESURES CORRECTIVES CIVILES

Ordonnance de type "Anton Piller" prévue par la loi

Hormis la création de l'infraction consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon et les mesures efficaces de perquisition et de saisie dans le cadre des procédures pénales, la loi renferme aussi des dispositions concernant les procédures civiles. Elle donne accès à une mesure corrective extraordinaire dans les instances relatives à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; c'est une procédure qui permet d'obtenir en fait une ordonnance de type "Anton Piller", c'est-à-dire une procédure de droit civil permettant la recherche et la saisie d'éléments de preuve, entre autres choses.⁷⁹

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui sait ou a des motifs raisonnables de croire qu'un acte consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon s'est commis, se commet ou semble devoir se commettre, peut demander, sans que l'autre partie soit entendue, à un juge des référés d'ordonner de rendre l'une des ordonnances suivantes:

- a) une ordonnance enjoignant au shérif ou à une autre personne désignée par le tribunal (dénommée la "personne désignée") d'entrer dans tous lieux ou locaux spécifiés, accompagné des personnes que le tribunal spécifie et i) d'y rechercher et saisir tous documents, ii) d'enlever tous dossiers ou autres pièces que spécifie le tribunal ainsi que les marchandises, censées contrefaites, qu'il spécifie (dénommées les "marchandises en cause"), et iii) de saisir-arrêter ces pièces et marchandises;
- b) une ordonnance enjoignant à l'intimé d'indiquer au shérif ou à la personne désignée qui exécute l'ordonnance toutes les marchandises en cause et de lui divulguer et de mettre à sa disposition tous les documents et pièces qui sont pertinents pour ce qui est de décider si les marchandises en cause sont des marchandises de contrefaçon ou qui sont pertinents par rapport à toutes opérations concernant ces marchandises sur les lieux ou ailleurs (dénommés les "pièces annexes"), et de permettre à la personne qui exécute l'ordonnance de saisir-arrêter ces objets et de les enlever en vue de leur détention en lieu sûr;
- c) une ordonnance interdisant à l'intimé de modifier l'état des marchandises en cause ou des pièces annexes durant la perquisition, la saisie, la saisie-arrêt ou l'enlèvement, d'accomplir et de poursuivre l'acte pertinent consistant à faire le commerce de marchandises de contrefaçon;
- d) une ordonnance accordant toute autre mesure corrective que le tribunal estime convenable.⁸⁰

⁷⁹ Shoba c. Officer commanding, Temporary Police Camp, Wangendrift Dam & Another; Maphanga c. Officer Commanding, South African Murder and Robbery Unit, Pietermaritzburg & Others 1995 4) SA 1 A). Cette décision judiciaire comprend un historique concis de l'ordonnance de type "Anton Piller". Le dispositif porte en fait sur deux affaires distinctes, l'affaire Shoba, dans laquelle la poursuite a été rejetée, et l'affaire Maphanga, dans laquelle le demandeur a eu gain de cause et le tribunal a eu l'occasion de décider l'état du droit en matière d'ordonnance de type "Anton Piller".

⁸⁰ Article 11 1).

Cette version établie par la loi de l'ordonnance de type Anton Piller s'ajoute à toute autre mesure corrective que le requérant peut mettre en oeuvre, par exemple l'ordonnance de type Anton Piller de *common law*.⁸¹

Le tribunal ne rend l'ordonnance sollicitée que s'il est convaincu i) que l'allégation du requérant quant à l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle reprochée à l'intimé paraît fondée à première vue et ii) que le requérant sera vraisemblablement dans l'impossibilité de faire respecter son droit à la communication des documents dans toute procédure qu'il entend engager en raison de la nature des marchandises visées par la demande ou en raison d'autres circonstances, ou que si la procédure normale du tribunal était suivie ou appliquée, les marchandises en litige ou des éléments de preuve relatifs aux opérations concernant ces marchandises seraient vraisemblablement détruits ou modifiés ou déplacés ou il en serait autrement disposé de telle manière qu'il ne serait plus possible au requérant d'y avoir accès.⁸²

Le tribunal qui entend la demande peut, à son appréciation, refuser la demande, l'accorder sous réserve des modalités qu'il juge convenables, ou rendre toute ordonnance qu'il estime convenable.⁸³ Sans déroger à ses pouvoirs généraux, le tribunal peut, par ordonnance, selon le cas:

- a) autoriser le shérif ou la personne désignée à requérir l'aide de toutes personnes bien informées, spécifiées dans l'ordonnance, pour identifier les marchandises en cause et les pièces annexes.⁸⁴
- b) enjoindre au requérant de fournir à l'intimé une caution d'un montant approprié, égal au pourcentage spécifié de la valeur des marchandises saisies-arrêtées.⁸⁵
- c) interdire à l'intimé, tant que l'instance est pendante, de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant.⁸⁶
- d) enjoindre à l'intimé d'exposer, au plus tard à la date spécifiée, dans les 20 jours de séance suivant la date où l'ordonnance est ainsi rendue, les raisons pour lesquelles l'ordonnance portant interdiction de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant et toute ordonnance accordant une autre mesure corrective au requérant, y compris une ordonnance lui enjoignant de remettre les marchandises en cause au requérant, ne devraient pas être accordées ou confirmées.⁸⁷
- e) enjoindre au requérant, s'il veut donner suite à sa démarche, d'intenter une action contre l'intimé pour atteinte à son droit de propriété intellectuelle au plus tard à la date

⁸¹ Article 21.

⁸² Article 11 3).

⁸³ Article 11 4).

⁸⁴ Article 11 5) a).

⁸⁵ Article 11 5) b).

⁸⁶ Article 11 5) c).

⁸⁷ Article 11 5) d).

spécifiée dans l'ordonnance⁸⁸, ou si aucune date n'est spécifiée, dans les 20 jours de séance suivant la date de l'ordonnance.⁸⁹

Si le requérant n'enclenche pas en temps voulu une action contre l'intimé pour atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou si sa prétention est en fin de compte rejetée par le tribunal, celui-ci peut, sur requête de l'intimé ou d'un autre intéressé faisant valoir un droit sur les pièces saisies, ordonner qu'elles lui soient remises.⁹⁰

La demande d'ordonnance de type Anton Piller est entendue à huis clos, sauf si le tribunal est convaincu que la présence du public ou de certaines catégories ou groupes de personnes ne portera pas préjudice au requérant ou n'entravera pas ses démarches pour protéger ou faire respecter son droit de propriété intellectuelle correspondant et que la publicité, si le tribunal accordait la mesure corrective sollicitée, ne nuira pas à l'efficacité de l'ordonnance ou de son exécution.⁹¹

Lorsque l'ordonnance de type Anton Piller prévue par la loi est exécutée, l'intimé a droit à ce que son procureur assiste à la perquisition et à l'exécution de l'ordonnance, si le procureur peut se présenter en temps utile après que le shérif ou la personne désignée est arrivé au lieu de l'exécution de l'ordonnance pour y procéder. Pour la perquisition, le shérif ou la personne désignée doit être accompagné du procureur du requérant qui, après la signification des documents de procédure, doit expliquer les modalités de l'ordonnance à l'intimé ou à la personne à qui la signification est faite sur les lieux visés par la perquisition, et il doit l'informer de son droit à la présence de son procureur, pourvu que ce dernier puisse se présenter avec la célérité voulue.⁹²

Le shérif ou la personne désignée qui perquisitionne doit dresser un inventaire des marchandises en cause et des pièces annexes qu'il a saisies-arrêtées dans l'exécution de l'ordonnance et fournir un exemplaire de l'inventaire au requérant et à l'intimé. Il doit permettre aux parties de lire attentivement les pièces annexes qui ont été saisies-arrêtées et d'en tirer des copies ou des extraits. Il doit aussi permettre aux parties d'examiner les marchandises en cause et de les soumettre à des tests ou des analyses.⁹³

Une fois la perquisition terminée, le procureur du requérant doit immédiatement, par déclaration sous serment ou déclaration solennelle, faire rapport complet sur l'exécution de la perquisition et sur toutes mesures qu'il a prises relativement à celle-ci afin de se conformer aux conditions de l'ordonnance et aux exigences susmentionnées. Lorsque des marchandises en cause ou pièces annexes ont été saisies-arrêtées en vertu d'une ordonnance, il doit annexer à sa déclaration une copie de l'inventaire dressé à l'égard de ces pièces et déposer l'original de la déclaration et l'annexe au bureau du greffier du tribunal et signifier une copie certifiée conforme à l'intimé.⁹⁴

⁸⁸ Article 11 5) e).

⁸⁹ Article 11 6).

⁹⁰ Article 14.

⁹¹ Article 11 2).

⁹² Article 12 1) et 2).

⁹³ Article 12 3).

⁹⁴ Article 12 4).

Si l'action pour atteinte à un droit à laquelle donne lieu la procédure de type Anton Piller prévue par la loi est rejetée, le tribunal peut ordonner au requérant de verser à l'intimé le dédommagement approprié pour tout dommage ou préjudice qui lui a été causé ou qu'il a subi par suite des mesures prises dans le cadre de la procédure.⁹⁵

Ordonnance de type "Anton Piller" de *common law*

La question qui se pose à l'examen de l'ordonnance de type Anton Piller prévue par la loi est de savoir à quel point et sous quels aspects elle diffère de l'ordonnance de type Anton Piller de *common law*. L'état du droit en ce qui concerne l'ordonnance de type Anton Piller de *common law* (dont l'évolution a été lente et tortueuse) a fini par être décidé dans l'affaire Shoba.⁹⁶ Dans cette affaire, la Section d'appel a approuvé une ordonnance de type Anton Piller comportant les éléments suivants:

- a) Le requérant doit démontrer ce qui suit:
 - i) il a une cause d'action contre l'intimé et entend la soutenir.
 - ii) l'intimé a en sa possession des documents ou des choses spécifiques (et spécifiées) qui constituent une preuve capitale permettant d'étayer la cause d'action du requérant.
 - iii) il existe une crainte réelle et bien fondée que ces éléments de preuve pourraient avoir été dissimulés ou détruits ou subtilisés de quelque manière au moment où le procès s'instruit ou à l'étape de la communication de la preuve.
- b) L'utilisation de la procédure n'est pas restreinte aux affaires de propriété intellectuelle.
- c) Le tribunal peut écarter l'application des règles ordinaires de procédure et la demande peut être présentée sans préavis aux intimés et entendue à huis clos.
- d) Le tribunal peut, à son appréciation, accorder ou non la mesure corrective et, le cas échéant, en fixer les modalités. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il peut tenir compte, entre autres choses, de la valeur probante de la preuve *prima facie* présentée par le requérant, du préjudice que peut subir l'intimé si la mesure est accordée par rapport au préjudice que peut subir le requérant si elle ne l'est pas, et de la question de savoir si les conditions de l'ordonnance ne sont pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour protéger les intérêts du requérant.
- e) L'ordonnance ne concerne qu'une mesure procédurale, c'est-à-dire la préservation de la preuve, dont l'objet est l'obtention de la mesure corrective après l'examen au fond.
- f) Tout intéressé doit se voir accorder la permission de demander au tribunal, sur préavis écrit d'au moins 24 heures, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou toute

⁹⁵ Article 13.

⁹⁶ Shoba c. Officer Commanding, Temporary Police Camp, Wagendrift Dam & Another; Maphanga c. Officer Commanding, South African Murder and Robbery Unit, Pietermaritzburg & Others (précitée). Voir la note 79 ci-dessus.

autre mesure corrective convenable, et il peut déposer à l'appui les déclarations sous serment qu'il estime nécessaires.

- g) L'ordonnance doit être exécutée seulement en présence du shérif adjoint, qui peut être accompagné du procureur du requérant.
- h) Le shérif adjoint doit dresser un inventaire détaillé des objets et des pièces trouvés sur les lieux et fournir au procureur du requérant et à l'intimé un exemplaire de cet inventaire.
- i) Le procureur du requérant doit déposer au tribunal une déclaration sous serment exposant la manière dont l'ordonnance a été exécutée, la partie des lieux qui a fait l'objet de la visite et les observations qu'il a faites durant cette visite. Une copie de cette déclaration, accompagnée des documents déposés dans l'instance et de l'ordonnance du tribunal, doit être signifiée à l'intimé.
- j) Le tribunal peut réserver son jugement sur les frais de la demande en attendant l'issue de l'instance dont elle est le prélude. Si cette instance n'est pas engagée dans les trois semaines suivant la date de l'ordonnance, le requérant est requis de payer les frais de la demande.

La cour s'est appliquée à bien faire comprendre qu'elle ne prescrivait pas un modèle d'ordonnance et qu'elle ne voulait pas donner à entendre que la procédure approuvée ne pourrait pas être améliorée. Toutefois, il est permis d'affirmer que l'ordonnance rendue dans cette affaire énonce à tout le moins les exigences minimales auxquelles doit désormais satisfaire toute ordonnance. L'ordonnance n'inclut pas d'interdiction provisoire, ou d'injonction d'exposer les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue, laquelle aurait l'effet d'une interdiction. Elle procède d'une simple mesure procédurale. Ce qui ne veut cependant pas dire qu'à l'avenir, le tribunal, dans les cas qui s'y prêtent, ne prononcera pas d'interdiction provisoire, ou d'injonction d'exposer les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être rendue, laquelle aurait l'effet d'une interdiction, en plus de l'ordonnance de type Anton Piller. L'ordonnance d'interdiction complètera, toutefois, l'ordonnance de type Anton Piller et ne fera pas partie de l'ordonnance en tant que telle, au sens strict.

Comparaison des ordonnances de type "Anton Piller" prévue par la loi et de *common law*

Il appert de la comparaison des éléments de l'ordonnance de type Anton Piller prévue par la loi et de l'ordonnance de type Anton Piller de *common law* qu'elles ont bien des points communs. Les différences qui suivent peuvent cependant être observées:

- a) Par contraste avec l'ordonnance de type Anton Piller prévue par la loi, celle de *common law*, telle qu'approuvée, n'interdit pas à l'intimé de modifier l'état des pièces saisies et de poursuivre les actes portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
- b) L'ordonnance prévue par la loi autorise quelqu'un d'autre (c'est-à-dire une "personne désignée"), à part le shérif ou le shérif adjoint, à exécuter l'ordonnance et à requérir l'assistance de toute personne bien informée pour l'identification des marchandises à saisir. L'ordonnance de *common law* approuvée ne contient pas de telle disposition, encore qu'il soit possible d'affirmer que le tribunal peut, dans les cas qui s'y prêtent, ordonner, en faisant droit à la demande d'ordonnance, qu'une mesure de cet ordre soit prise.

- c) La procédure prévue par la loi oblige le requérant à fournir une caution à l'intimé, alors qu'aucune disposition de cette nature n'a été incluse dans l'ordonnance de *common law* approuvée, bien qu'il soit concevable qu'à l'avenir, les circonstances d'un cas donné puissent rendre cette disposition indispensable.
- d) Il convient de répéter qu'au contraire de l'ordonnance prévue par la loi, qui prévoit une interdiction, ou une injonction d'exposer les raisons pour lesquelles une ordonnance accordant ou confirmant l'interdiction provisoire ne devrait pas être rendue, laquelle aurait l'effet d'une interdiction, l'ordonnance de *common law* n'inclut pas une telle disposition.
- e) Le délai imparti au requérant pour soutenir sa prétention contre l'intimé est un peu plus long dans le cas de l'ordonnance prévue par la loi (20 jours de séance) que dans celui de l'ordonnance de *common law* approuvée (trois semaines).
- f) Dans la version de l'ordonnance établie par la loi, le requérant est tenu d'informer la personne visée par l'exécution du droit de l'intimé à ce que son procureur assiste à l'exécution, tandis que l'ordonnance de *common law* approuvée ne comporte pas cette exigence.
- g) La version établie par la loi oblige le shérif à permettre aux parties de lire attentivement les pièces annexes qui ont été saisies-arrêtées, d'en tirer des copies ou des extraits et de les soumettre à des tests ou des analyses. La version de *common law* approuvée ne contient pas de telle directive.
- h) L'ordonnance de type Anton Piller prévue par la loi ne peut être obtenue que dans les affaires de droit de propriété intellectuelle (selon la définition donnée dans la loi), tandis qu'aucune limitation semblable ne s'applique à la version de *common law*.

Les deux formes de l'ordonnance se valent, à peu de choses près, mais il est permis d'affirmer que, dans l'ensemble, la version établie par la loi est plus avantageuse pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, parce qu'elle consacre le principe de la possibilité d'obtenir une interdiction provisoire qui mette un frein à l'activité reprochée à l'intimé. Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne saurait s'autoriser de la décision Shoba pour présumer nécessairement qu'il aura le droit d'obtenir une interdiction provisoire complétant l'ordonnance de type Anton Piller.

IMPORTATION DE MARCHANDISES DE CONTREFAÇON

Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle a la faculté de conclure un accord avec le Commissaire des douanes et de l'accise stipulant que le Commissaire doit restreindre l'importation de marchandises qui, par rapport au droit de propriété intellectuelle en question, sont des marchandises de contrefaçon. Les autorités douanières visées par la Loi sur les marchandises de contrefaçon sont le Service sud-africain du revenu, Section douanes et accise, dont les membres sont le Commissaire et les fonctionnaires qui sont des "agents" au sens de la définition du mot "agent" à l'article 1 1) de la Loi de 1964 sur les douanes et l'accise.⁹⁷

Pour exercer cette faculté, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut demander au Commissaire des douanes et de l'accise de saisir et de détenir toutes les marchandises qui sont des marchandises de contrefaçon par rapport au droit de propriété intellectuelle correspondant et qui sont

⁹⁷ Article 15 9).

importées ou entrent dans le pays durant la période spécifiée dans la demande. Cette période ne peut cependant pas aller au-delà de la durée de la protection du droit de propriété intellectuelle.⁹⁸

Le Commissaire doit examiner la demande immédiatement et l'accorder s'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, que la demande se rapporte à première vue à des marchandises protégées, que le droit de propriété intellectuelle correspondant subsiste et que le requérant est à première vue le titulaire de ce droit de propriété intellectuelle.⁹⁹ Le requérant peut fournir au Commissaire un spécimen des marchandises protégées par son droit de propriété intellectuelle et des renseignements et des détails suffisants relatifs à la subsistance du droit de propriété intellectuelle ainsi qu'au titre qui établit son droit pour le convaincre qu'il a été satisfait aux exigences pour qu'une demande soit accordée.¹⁰⁰

Après examen de la demande, le Commissaire doit, par avis écrit donné dans un délai raisonnable après sa décision d'accorder ou de refuser la demande, aviser le requérant de sa décision. S'il l'a accordée, l'avis écrit doit préciser la période durant laquelle les marchandises de contrefaçon visées, importées ou entrant dans le pays, pourront être saisies et détenues. S'il l'a rejetée, le Commissaire doit exposer les motifs de son refus.¹⁰¹

Lorsque la demande présentée au Commissaire a été accordée, toutes les marchandises qui sont visées ou qui sont soupçonnées, pour des motifs raisonnables, d'être des marchandises visées, importées ou entrant dans le pays durant la période spécifiée par le Commissaire (dont la durée peut être inférieure à celle de la période de protection revendiquée par le requérant) peuvent être saisies et détenues par les autorités douanières dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la Loi de 1964 sur les douanes et l'accise, modifiée par la Loi sur les marchandises de contrefaçon.¹⁰² De façon générale, les autorités douanières agissent, en exerçant leurs fonctions, *mutatis mutandis*, comme le font les inspecteurs exerçant leurs pouvoirs de leur propre initiative au titre de l'article 3 4), rapproché de l'article 4 1), de la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Ce qui signifie que les exigences et les procédures concernant l'obtention d'un mandat ne s'appliquent pas aux autorités douanières et qu'elles peuvent agir sans mandat. Les dispositions conférant ou imposant tout pouvoir, droit, fonction, devoir, obligation, exemption, indemnité ou responsabilité à un inspecteur s'appliquent aux autorités douanières dans ce contexte. Le Ministre peut, toutefois, à la demande du Ministre des finances, agissant sur la recommandation du Commissaire des douanes et de l'accise, par avis publié au Journal officiel, exempter les agents des autorités douanières de l'application de toute disposition de la Loi sur les marchandises de contrefaçon s'il est convaincu que la Loi sur les douanes et l'accise renferme d'autres mécanismes convenables et appropriés qui permettent aux fonctionnaires d'accomplir les actes prévus par la Loi sur les marchandises de contrefaçon.¹⁰³

Lorsqu'il approuve une demande, le Commissaire peut obliger le requérant à fournir une caution dont il spécifie le montant et les modalités, et qui est destinée à garantir les autorités douanières et leurs agents contre toute responsabilité pouvant découler de la saisie et de la détention de marchandises, ou encore des actes accomplis ou censés accomplis par eux à l'égard de

⁹⁸ Article 15 1).

⁹⁹ Article 15 3).

¹⁰⁰ Article 15 2).

¹⁰¹ Article 15 5).

¹⁰² Article 15 4).

¹⁰³ Article 15 6).

marchandises dans l'exercice des pouvoirs que leur confère la Loi sur les marchandises de contrefaçon. Cette caution peut couvrir également toutes les dépenses pouvant être engagées ou prévues pour la saisie et la détention de marchandises. Faute de caution suffisante, les autorités douanières peuvent refuser de saisir ou détenir toutes marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon.¹⁰⁴

Aux termes de la loi, les autorités douanières ne peuvent être tenues responsables de toute omission de protéger ou de saisir des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon, de la mise en circulation involontaire de telles marchandises ou des actes accomplis de bonne foi à l'égard de celles-ci.¹⁰⁵

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DU MINISTRE

Le Ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la loi et prendre toute autre mesure d'application de la loi, notamment quant à toute question administrative ou procédurale. Plus précisément, il peut, par règlement, i) indiquer quel inventaire dresser ou préparer selon la loi; ii) régir le contrôle, la gestion et l'administration convenables et efficaces du dépôt de marchandises de contrefaçon, ainsi que les précautions convenables à l'égard des marchandises détenues dans celui-ci; et iii) préciser les modalités de présentation des demandes, hormis les demandes présentées au tribunal, au titre de la loi; il peut prescrire les formules à utiliser à cet égard.¹⁰⁶

DISPOSITIONS DIVERSES

Sous réserve de la Constitution de 1996 de la République sud-africaine et de la Loi de 1977 sur la procédure pénale, les dispositions de la loi ne restreignent en rien la responsabilité civile ou pénale de quiconque au titre de toute autre loi concernant les atteintes à des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la capacité ou la compétence pour intenter toute procédure civile ou pénale relativement à de telles atteintes sous le régime de toute loi ou règle de droit.¹⁰⁷

La loi lie l'État.¹⁰⁸

CONCLUSION

La Loi sur les marchandises de contrefaçon complète les mesures correctives existantes auxquelles ont accès les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour protéger et faire respecter leurs droits. Il convient de répéter que la loi n'a pas pour effet de modifier et ne restreint en rien les mesures correctives et procédures civiles et pénales que peut obtenir le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. En conséquence, ce dernier peut toujours se prévaloir des dispositions pénales de la Loi sur le droit d'auteur, et les infractions de *common law* telles que la fraude et le vol continuent de s'appliquer parallèlement aux mesures correctives touchant à la contrefaçon. Pour ce qui est des règles de droit civil en matière d'atteinte au droit d'auteur, la Loi sur les marchandises de contrefaçon

¹⁰⁴ Article 15 7).

¹⁰⁵ Article 15 8).

¹⁰⁶ Article 24.

¹⁰⁷ Article 21.

¹⁰⁸ Article 25.

offre en outre la possibilité de recourir à la procédure de type Anton Piller prévue par la loi, pour compléter la mesure corrective procédurale de *common law*.

Grâce à sa procédure simplifiée permettant aux autorités chargées de l'exécution des lois de saisir et de détenir des marchandises et d'engager des procédures pénales concernant des marchandises de contrefaçon, la loi est une addition utile et pratique à l'arsenal du titulaire du droit d'auteur qui est lésé par l'attention importune que lui portent des contrefacteurs.

L'économie générale de la loi est conçue de sorte à fixer un seuil d'accès aux mesures correctives qui soit relativement bas (et qui facilite donc l'enclenchement prompt et efficace de l'action visant à freiner le négoce des marchandises de contrefaçon avec un minimum de formalités) et à réduire autant que possible la responsabilité éventuelle des policiers et des autres inspecteurs en cas de saisie de marchandises de contrefaçon; le risque que ces derniers soient poursuivis pour saisie et détention injustifiées de marchandises s'en trouve d'autant réduit. En revanche, la responsabilité pour la saisie et la détention des marchandises retombe carrément sur le plaignant. Si les mesures sont prises sans justification, ou si la personne dépossédée est lésée injustement, le plaignant en assume la responsabilité. Qu'il en supporte le risque si, en faisant saisir et détenir de prétendues marchandises de contrefaçon, sa conduite est injustifiée, malvenue ou téméraire. Cette approche devrait contribuer à dissiper la répugnance qu'ont les policiers à prendre des mesures efficaces en matière de droit de propriété intellectuelle en raison de leur refus de s'exposer à des actions en dommages-intérêts, et devrait contribuer, en même temps, à empêcher les titulaires de droits de propriété intellectuelle de se conduire de façon irresponsable lorsqu'ils cherchent à faire respecter leurs droits, réels ou perçus.

M. Owen Dean, Spoor et Fisher
20 octobre 1997
