

Question Q 147

L'efficacité des mesures douanières après l'accord TRIPS

I Introduction

L'*objectif premier* de cette Question est d'établir dans quelle mesure les Membres de l'accord ADPIC respectent leurs obligations stipulées dans la Section 4 de la Partie III: "Application des droits de propriété intellectuelle de l'ADPIC". Cette Question vise également à établir à quel point des mesures supplémentaires à celles mentionnées dans cette Partie de l'ADPIC seraient nécessaires. Pour cette raison, le rapport reprend dans son intégralité les articles 51 à 60.

Le Rapporteur Général a reçu 25 rapports, en provenance des Groupes d'Argentine, d'Australie, de Belgique, de Bulgarie, du Canada, du Danemark, d'Égypte, de Finlande, de France, de Grande-Bretagne, de Hongrie, d'Indonésie, d'Italie, du Japon, du Mexique, des Pays-Bas, du Portugal, de République de Corée, de Roumanie, d'Espagne, de Norvège, de Suisse, de Thaïlande, d'Uruguay et du Groupe Régional Arabe (uniquement ceux sous loi algérienne).

Les rapports reçus contiennent de nombreuses informations qui permettent une fois réunies d'établir une comparaison solide entre les lois aboutissant à l'étude approfondie également envisagée par l'AIPPI en posant cette question.

Dans les orientations de travail, l'enjeu de la possible "application directe" de certaines mesures de l'ADPIC avait été rappelé aux Groupes. Ils avaient alors été invités à indiquer dans quelle mesure leurs réponses à ces problèmes étaient basées sur une telle application directe. De nombreux Groupes n'ayant pas pris en compte ce rappel, il est nécessaire de signaler les éléments suivants: les Groupes des pays dans lesquels, selon la législation nationale, un Traité ne peut lier l'état et les organisations privées qu'après avoir été intégré dans la réglementation nationale, signalent que les législations ayant intégré les mesures de l'ADPIC sont effectivement appliquées.

Parmi les Groupes où les dispositions législatives autorisent l'application directe d'un Traité si le sens de celui-ci est évident et *s'il ne nécessite pas d'adaptation ni de précisions élaborées*:

- le Groupe de Belgique signale que selon lui, les mesures de l'ADPIC discutées dans le cadre de la présente Question ne sont "probablement" pas applicables directement "si l'on prend en compte le caractère conditionnel de leur formulation";
- par contre, les Groupes tels que ceux des Pays-Bas et d'Espagne estiment que ces mesures sont directement applicables.

II. Unions douanières

Le titre de la Section 4 de la Partie III. **Application des droits de propriété intellectuelle des ADPIC** précise:

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Sous ce titre, une note (note 12) est ajoutée, qui spécifie: «Dans les cas où un Membre aura démantelé l'essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par delà sa frontière avec un autre Membre membre de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière».

1. *Il a donc été demandé aux Groupes si leur pays ou région faisait partie d'une telle "union douanière", s'il avait en conséquence supprimé tout ou partie des contrôles mentionnés dans la note 12 et le cas échéant, s'il appliquait néanmoins les dispositions de la Section 4 aux (à la) frontière(s) concernée(s).*
- 1.1 Les Groupes des pays faisant partie de l'Espace économique européen tel que défini à l'article 3 du Code des Douanes communautaire (EC 2913/52, OJ 19.10.92, L 302, p.1) signalent que cette zone constitue une union douanière dont les membres n'appliquent pas les dispositions de la Section 4 à leurs frontières communes.
- 1.2 Les Groupes d'Argentine et d'Uruguay signalent que l'Argentine et l'Uruguay appartiennent, avec le Brésil et le Paraguay, au MERCOSUR qui constitue une union douanière. Cependant, les contrôles à leurs frontières communes n'ont été supprimés ni en partie ni complètement.
- 1.3 Quelques groupes, parmi lesquels l'Australie, la Hongrie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande, signalent que leurs pays n'appartiennent à aucune union douanière.
- 1.4 Les Groupes du Canada et du Mexique signalent que leur pays est membre de plusieurs accords de libre échange mais qu'aucun d'entre eux ne constitue d'union douanière. Le Groupe d'Egypte signale que celle-ci a signé des accords de libre échange avec plusieurs pays arabes (Traité de la Ligue Arabe) et africains (COMESA: Marché commun d'Afrique Orientale et du sud). Ces accords concernent des tarifs douaniers préférentiels mais pas la suppression des mesures aux frontières.

III. Suspension et mise en circulation par les Autorités Douanières

Sous ce titre, l'article 51 précise:

"Les Membres adopteront¹³, conformément aux dispositions énoncées ci-dessous, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de marchandises de marques contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur¹⁴ peut se produire, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières. Les Membres pourront également permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des marchandises qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans le présent article soient observées. Les Membres pourront aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités

douanières de la mise en libre circulation de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinées à être exportées de leur territoire».

¹³*Il est entendu qu'il ne sera pas obligatoire d'appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d'un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement, ni aux marchandises en transit».*

¹⁴*Aux fins du présent accord:*

- *«les marchandises de marques contrefaites s'entendront de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays d'importation;*

- *les marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur s'entendront de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d'une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d'un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d'auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays d'importation».*

III a. Les Groupes avaient été invités à répondre aux questions 2 et 3 ci-dessous uniquement au regard des contrefaçons de marques et des marchandises dont le droit d'auteur a été piraté, telles que définies dans la note 14 susmentionnée.

Questions

2. *Quelles sont selon vos dispositions légales:*

(i) les "autorités compétentes, administratives ou judiciaires", et

(II) les "procédures" adoptées telles que définies dans la première phrase de l'article 51?

2.1 En ce qui concerne les "autorités compétentes, administratives ou judiciaires", les Groupes signalent que les autorités de leurs pays sont soit les Tribunaux, soit les douanes, ou une combinaison des deux.

2.2 En ce qui concerne les "procédures" adoptées, les Groupes ont présenté les différentes procédures de leurs pays. Elles comprennent des actions similaires à des actions dites "normales" pour obtenir une citation en justice (comme en Argentine) et des procédures beaucoup plus élaborées grâce auxquelles les autorités judiciaires ou douanières compétentes en la matière se voient accorder des rôles particuliers au sein d'un ensemble complexe de règles.

2.3 Dans les pays appartenant à l'Union Européenne, les dispositions de la Section 4 de l'accord ADPIC sont appliquées pour la/les frontière(s) concernée(s) en raison de l'application du Règlement du Conseil (E.C.) 3295/94 du 22 décembre 1994 mettant en place des mesures pour l'interdiction de la mise en circulation, de

l'exportation, de la réexportation ou de l'entrée par une procédure de retrait les contrefaçons et marchandises piratées (O.J. 30.12.1994, L. 341, p.6) tel qu'amendé par le Règlement du Conseil (E.C.) 241/1999 du 25 janvier 1999 (O.J. 2.2.1999, L.27, p.1) et tel qu'appliqué par la Commission de Réglementation (E.C) 1367/95 le 16 juin 1995 (O.J. 17.6.1995, L. 133, p.2). Ce règlement a été entre-temps amendé par le Règlement du conseil (E.C.) N° 241/1999 du 25 janvier 1999 (O.J. 25.1.1999, L. 27, p. 1) entré en vigueur le 1er juillet 1999.

Selon les rapports des Groupes des pays de l'Union Européenne, ces Règlements répondent pour l'essentiel aux obligations stipulées dans la Section 4 des Accords ADPIC.

- 2.4 Le Groupe australien signale que le Australian Trademarks Act de 1995 permet la saisie de marchandises importées pratiquement identiques ou similaires de manière trompeuse à des marchandises portant une marque déposée. Le Groupe australien ajoute: "Il se peut qu'il y ait une lacune réglementaire dans le fait que l'opposant puisse être concerné par des marchandises qui sont identiques à celles d'une marque mais qui ne sont pas enregistrées sous cette marque. De telles marchandises ne peuvent donc être saisies." Il faut signaler que la même lacune apparaît dans la définition de "marchandises de contrefaçon de marque" dans la note 14 précitée qui ne mentionne en fait que les biens dont "la marque de fabrique est identique à la marque valablement enregistrée pour de tels biens."

Le rapport australien signale également: "de façon importante selon les dispositions de saisie de la loi australienne sur le droit d'auteur, sont exclues les marchandises dont l'importation ne constitue pas une infraction en vertu de certaines dispositions particulières de la loi. Ces marchandises comprennent les livres, disques compact ou bandes enregistrées et autres accessoires qui peuvent être légalement importés en vertu de certaines dispositions particulières. Ces exceptions ont été insérées afin de faciliter la politique de croissance commune mise en place pour favoriser la mise à disposition de disques compacts et de livres moins chers sur le territoire australien." Cela constitue-t-il une infraction aux dispositions des accords ADPIC?

Le Groupe égyptien signale qu'il est devenu courant que les douanes demandent l'opinion des autorités de censure en ce qui concerne tout matériel sous copyright: ces autorités exigent que l'importateur établisse qu'il possède l'autorisation ou la possibilité d'importer de telles marchandises.

Le Groupe roumain signale "qu'à l'heure actuelle" un projet de loi concernant des "mesures pour assurer le respect de Droits de Propriété intellectuelle dans le cadre des opérations de douane" est soumis au Parlement. Ce projet de loi est harmonisé avec le Règlement européen (EC) 3285/94 mentionné dans le paragraphe 2.3.

Le Groupe d'Uruguay signale que ce pays a approuvé l'Accord ADPIC par une loi en date du 13 décembre 1994 mais que, jusqu'à présent, aucune loi ou règlement n'a été élaboré en vue de l'établissement d'une procédure administrative ou judiciaire spécifique pour le retrait de la circulation par les autorités douanières. Le Groupe n'a connaissance d'aucun tribunal uruguayen statuant sur l'applicabilité directe des dispositions de la Section 4 du ADPIC. Récemment, les autorités

uruguayennes se sont interrogées sur quant à savoir si les mesures en vigueur étaient suffisantes dans la mesure où l'introduction de contrefaçons et de marchandises piratées pouvait constituer un cas de "contrebande".

3(i) *Les procédures en place dans votre région ou pays s'appliquent-elles également aux importations parallèles de marchandises protégées par la loi sur les marques et aux marchandises protégées par la loi sur le droit d'auteur (cf. la note 13 ci-dessus)?*

3(i).1 De nombreux Groupes ont répondu à cette question par la négative. Ces Groupes sont: les Groupes argentin, canadien, finlandais, roumain et thaïlandais.

Quelques Groupes, tels que la Hongrie et le Japon, ont répondu par l'affirmative.

3(i)2 Les rapports de certains pays membres de l'Union européenne traitent des dispositions frontalières sur les importations parallèles mises en œuvre dans l'UE. Les rapports de nombreux Groupes soulignent les différences entre les mesures relatives aux importations parallèles de contrefaçons et de marchandises piratées dans ces pays. Ces informations constituent une mine de renseignements pour la comparaison des lois. Elles sont malheureusement trop denses et complexes pour pouvoir être résumées ici (de plus, elles ne correspondent pas à l'objectif premier de cette Question, qui est d'établir dans quelle mesure les Groupes ayant fourni un rapport respectent leurs obligations dans le cadre de l'accord ADPIC, et que ces obligations ne concernent pas les importations parallèles; voir note 13 susmentionnée).

3(i).3 N.B: l'AIPPI doit cependant prendre en considération les informations concernant la réglementation sur les importations parallèles (à l'exception de la réglementation sur le droit d'auteur) pour la Q 156 L'épuisement des droits de propriété industrielle au niveau international qui sera au programme du Congrès de Melbourne en mars 2001.

3(ii) *Les procédures en place dans votre région ou pays s'appliquent-elles également aux marchandises en transit protégées par la loi sur les marques et aux marchandises en transit protégées par la loi sur le droit d'auteur (cf. note 13 susmentionnée) et aux marchandises destinées à l'exportation vers d'autres pays (cf. dernière phrase de l'article 51); cette question est particulièrement importante dans la mesure où les douanes n'étaient auparavant impliquées que ou principalement pour l'importation de biens).*

3(ii).1 Certains Groupes, par exemple l'Australie, Mexique et Roumanie, ont répondu à cette question par la négative en ce qui concerne les marchandises en *transit* ainsi que pour les marchandises destinées à *l'exportation*.

3(ii).2 Certains autres Groupes (par exemple Hongrie et Thaïlande) ont répondu à cette question par la négative en ce qui concerne les marchandises en *transit*, mais par l'affirmative pour les marchandises destinées à l'exportation.

Le groupe du Japon signale que les procédures ne s'appliquent pas aux marchandises en transit et, en général, ne s'appliquent pas non plus aux biens destinés à l'exportation. Cependant, le Ministre du Commerce international et de l'Industrie (MITI) a désigné certains biens qui seraient en infraction avec les droits de marque et les copyrights dans le pays de destination, et pour lesquels l'exportateur devrait obtenir une autorisation d'exportation du MITI. Sans l'accord du propriétaire du droit dans le pays de destination, le MITI ne délivrera pas l'autorisation d'exportation. Même si le titulaire ne possède pas le droit légal d'être sur la liste du MITI, il a la possibilité de négocier avec les membres du Ministère afin de voir ses droits mentionnés sur cette liste. Sur la liste actuelle du MITI, seules quelques marchandises sont mentionnées: il y a par exemple les briquets "ZIPPO" et les jouets "Peter Rabbit".

3(ii).3 Pour les pays membres de l'Espace économique européen (voir plus haut dans le paragraphe 1.1), à la fois en ce qui concerne le *transit* et les *exportations*, la réponse est affirmative au regard du règlement européen (EC) susmentionné N° 241/1999, entré en vigueur au 1er juillet 1999: les douanes peuvent prendre des mesures contre les biens, *quel que soit leur état douanier*.

III.b. D'autres violations de droits de propriété intellectuelle, spécifiés dans la deuxième phrase de l'article 51 concernent (voir la partie II de l'Accord ADPIC, sections 1 à 7) l'infraction:

- aux droits d'auteur et droits connexes (section 1);
- aux marques (section 2);
- aux indications géographiques (section 3);
- aux dessins et modèles industriels (section 4);
- aux brevets (section 5);
- aux topographes de circuits intégrés (section 6);
- aux informations non divulguées (section 7).

4. *Les procédures et autorités compétentes concernant les mesures frontalières pour la protection de chacun des droits susmentionnés sont-elles les mêmes que dans les situations traitées dans la Question 2? Sinon, veuillez préciser les différences.*

5. *Quelles sont les réponses pour chacune des infractions mentionnées ci-dessus dans les questions 2(i) et 2(ii)?*

4 et 5.1 Certains Groupes, tels que ceux d'Argentine, d'Australie et du Mexique, signalent que tous les droits énumérés par leurs réglementations nationales sont protégés par le même type de procédures et par les mêmes autorités compétentes, et que les réponses aux questions précédentes 2(i) et 2(ii) sont les mêmes pour chacune.

4 et 5.2 La plupart des Groupes ayant fourni un rapport ont répondu de façon similaire mais ont indiqué que certains des droits énumérés n'étaient pas protégés par les mêmes mesures frontalières.

La législation européenne concernée ne prévoit pas de mesure frontalière pour la protection des indications géographiques, des topographies de circuits intégrés et pour les informations non divulguées.

A cet égard, le Groupe espagnol a mis l'accent sur le fait que les indications géographiques, auxquelles l'Accord ADPIC accorde tant d'importance, ne sont pas comprises dans la réglementation européenne. Le Groupe espagnol insiste sur la nécessité d'intégrer ces indications géographiques dans les lois européennes en vigueur, afin de faciliter la protection de ces droits par les autorités nationales compétentes.

Les rapports fournis font apparaître que la protection par des mesures frontalières est absente également:

- au Canada et au Japon pour les indications géographiques;
- au Canada et en Hongrie pour les dessins et modèles industriels, les brevets et les topographies de circuits intégrés;
- au Canada, en Hongrie et au Japon pour les informations non divulguées;
- en Egypte pour les brevets.

IV. Demande

Sous le titre précédent, l'art. 52 spécifie:

"Tout détenteur de droit engageant les procédures visées à l'article 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteint à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, dans les cas où ce sont elles qui la déterminent, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures".

6. *Les Groupes sont invités à indiquer les particularités imposées par la Loi ou la pratique dans leur pays ou région, concernant:*

- (i) *la preuve nécessaire et la description suffisamment détaillée demandées dans la première phrase;*
- (ii) *le délai raisonnable pour fournir les informations demandées et le délai pendant lequel les autorités peuvent agir, comme spécifié dans la deuxième phrase.*

Les Groupes doivent répondre à cette question en prenant en considération:

- *les contrefaçons de marques et les droits d'auteur piratés;*
- *chacun des droits de propriété intellectuelle numérotés de 1 à 7 dans la partie précédente.*

6.1 Une fois encore, la plupart des rapports décrivent de façon très détaillée les procédures de demandes dans leur pays ou région.

Selon les Groupes qui ont fourni les rapports, toutes les demandes n'ont pas besoin d'inclure a priori *la preuve* de l'existence du droit invoqué (au Japon, cela n'est demandé que pour les droits des brevets), et souvent les règles particulières, qu'elles soient statutaires ou pratiques, ne nécessitent pas les informations énoncées dans la dernière partie de l'article 52. Cependant, les rouages législatifs associés aux pratiques semblent en général avoir un effet plutôt satisfaisant dans de nombreux pays (à l'exception toutefois de la Belgique et de la Norvège; voir le paragraphe 17.1). Dans ces conditions, il faut alors se demander si les accords ADPIC nécessitent une application *littérale* de la formulation de tous ses articles.

- 6.2 Apparemment les formalités de demande sont en général identiques pour tous les droits protégés. Aucun des Groupes ne signale qu'il en va autrement.

V. **Caution ou garantie équivalente**

Sous ce titre, l'article 53 précise:

"(1) Les autorités compétentes seront habilitées à exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne découragera pas indûment le recours à ces procédures.

(2) Dans les cas où, à la suite d'une demande présentée au titre de la présente section, les autorités douanières ont suspendu la mise en libre circulation de marchandises impliquant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration ou des informations non divulguées, sur la base d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu à l'article 55 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de mesure provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises aura la faculté de les faire mettre en libre circulation moyennant le dépôt d'une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de cette caution ne préjudiciera à aucune des autres mesures correctives que peut obtenir le détenteur du droit, étant entendu que la caution sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai raisonnable."

7. *Les Groupes sont invités à préciser les délais impartis existant dans leur pays ou région, par la loi ou la pratique, en prenant en considération:*

- (i) *la provision ou l'assurance équivalente telle que prévue dans la première et la deuxième phrase de la partie (1);*
- (ii) *la mise en circulation des biens après affectation d'une provision comme spécifié par la première phrase de la partie (1) [lire partie (2)];*
- (iii) *le délai raisonnable prévu dans la deuxième phrase de la partie (2).*

Cette question est à considérer en relation avec:

- *la contrefaçon de marques et le piratage de droits d'auteur, ainsi que*

- *chacun des droits de propriété intellectuelle mentionnés ci-après dans le paragraphe III b.*

7(i).1 Le premier paragraphe de l'article 53 contient une règle optionnelle. Il apparaît après lecture des rapports reçus que certaines législations précisent l'autorité mentionnée dans ce premier paragraphe et que d'autres ne le font pas. Certaines réglementations laissent le choix aux tribunaux.

Le Groupe australien signale que dans leur système il n'existe pas d'autorité pour la protection du défendeur, mais qu'elle existe pour la protection des autorités compétentes.

Dans le cadre de la réglementation européenne mentionnée, les Etats membres ont le choix quant à l'application de la règle optionnelle de l'article 53, premier paragraphe.

7(i).2 Une fois encore: il est impossible de résumer dans ce rapport récapitulatif toutes les informations fournies par les différents rapports.

7(ii).1 Il en va de même pour toutes les informations fournies par les réponses au point (ii) de la question 7 ayant trait au second paragraphe de l'article 53. Pour les mesures frontalières des pays ou régions où les dessins industriels, brevets, topographies et/ou informations non divulguées sont protégées, le droit prévu au paragraphe 2 de l'article 53 semble en effet être respecté. Exemple: selon la législation européenne, qui assure des mesures aux douanes pour la protection des modèles et dessins industriels et des brevets, cette exigence est effectivement respectée.

7(ii).2 Il semble découler du rapport du Groupe de Hongrie que leur réglementation nationale ne comprend aucune obligation de mise en circulation des biens si le propriétaire affecte une provision dans les conditions indiquées dans le paragraphe 2 de l'article 53.

Le projet de loi roumain concernant certaines mesures de mise en œuvre des IPR (International Property Rights, droits internationaux de propriété intellectuelle) dans le cadre de la réglementation douanière "n'assure pas la mise en circulation des biens après affectation d'une provision comme prévu par le paragraphe 2 de l'article 53.

7(iii).1 D'après les rapports reçus, le délai raisonnable prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 53 semble être de 30 jours maximum.

VI. Avis de suspension:

Sous le titre ci-dessus, l'article 54 précise:

"L'importateur et le requérant seront avisés dans les plus brefs délais de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises décidée conformément à l'article 51".

8. *Existe-t-il dans la réglementation de votre pays ou région des informations relatives au délai rapide de notification prévu dans l'article 54 ci-dessus?*
- 8.1. Tous les Groupes ayant fournis un rapport ont affirmé que la réglementation de leur pays ou région fournissait des informations concernant ce délai.

Les différences entre toutes les procédures font que ces informations relatives aux délais accordés varient énormément; "rapidement" peut désigner une période fixe allant de 2 à 10 jours (ouvrables) ou signifier "dès que possible" ou "immédiatement", etc.

Le Groupe de Thaïlande signale que sa réglementation reste silencieuse quant à la nécessité d'une notification rapide pour les modèles industriels et les brevets; cependant, dans la pratique, après que le Tribunal a émis une injonction, le titulaire du droit demande à un huissier la signification de cette injonction auprès de l'importateur/exportateur dans les plus brefs délais.

Dans la réglementation européenne, la réponse à cette question est définie à l'article 6 du Code des Douanes Européen mentionné ci-dessus dans paragraphe 1.1.

D'autres détails sont compris dans les réponses à la question suivante.

VII. Durée de la suspension

Sous ce titre, l'article 55 précise:

"Si, dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables après que le requérant aura été avisé de la suspension, les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur ou que l'autorité dûment habilitée à cet effet a pris des mesures provisoires prolongeant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises, celles-ci seront mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation ou l'exportation aient été remplies; dans les cas appropriés, ce délai pourra être prorogé de dix jours ouvrables. Si une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée, une révision, y compris le droit d'être entendu, aura lieu à la demande du défendeur afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées. Nonobstant ce qui précède, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des marchandises est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire provisoire, les dispositions de l'article 50:6 s'appliqueront."

Le texte de l'article 50, paragraphe 6 en question cité dans la dernière phrase de l'article 55 spécifie pour l'essentiel: les mesures provisoires, sur demande du défendeur, doivent être révoquées ou annulées, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable. Ce délai doit être déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures si la réglementation nationale le permet ou, si un tel délai n'est pas déterminé, il ne doit pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours calendaires, le délai le plus long des deux étant appliqué.

9. *Les groupes ont été invités à préciser les informations existant dans leur pays ou région, imposées par la loi ou la pratique relatives à:*
- (i) *la façon dont le requérant est averti de la suspension;*
 - (ii) *la façon dont les autorités douanières doivent être informées selon la première partie de l'article 55;*
 - (iii) *la nature des cas appropriés dans lesquels la limite impartie de 10 jours ouvrables a été prorogée de 10 jours ouvrables supplémentaires;*
 - (iv) *la façon dont un deuxième examen est mené avec droit d'être entendu, tel que précisé dans l'article 55;*
 - (v) *les dispositions établies dans l'article 50 paragraphe 6.*

Merci de préciser si ces informations varient en fonction des différents droits de propriété intellectuelle.

- 9(i).1 Il apparaît que dans les pays ou régions des Groupes ayant fourni un rapport, ce sont les autorités douanières qui doivent informer le requérant de la suspension. La façon dont cela doit être fait varie énormément selon les pays et les régions: notification personnelle, information par courrier (normal ou recommandé), par télécopie ou même par téléphone. En Egypte, une notification formelle par huissier de Justice est exigée.
- 9(ii).1 Dans la plupart des pays ou régions des Groupes ayant fourni un rapport, les autorités douanières doivent être informées par le requérant de la façon précisée dans la première partie du paragraphe 56, généralement par écrit. En Egypte, cette information doit également être délivrée par un huissier de Justice.
- 9(iii).1 En général, les autorités douanières ont tout pouvoir pour proroger le premier délai de 10 ouvrables de 10 jours ouvrables supplémentaires si elles estiment que cela est honnête et raisonnable. Le Groupe de Hongrie signale quelques critères à titre d'exemples: nationalité du requérant, volonté du requérant d'une inspection ultérieure pour déterminer si les biens concernés sont des contrefaçons ou des marchandises piratés, existence d'une importation parallèle.
- 9(iv).1 De façon générale, les Groupes signalent que l'examen avec droit d'être entendu tel que précisé dans l'article 55 correspond à la procédure habituelle des démarches visant une décision judiciaire sur le fond concernant le cas d'espèce.
- 9(v).1 Concernant les dispositions déterminées dans l'article 50 paragraphe 6, le Groupe des Pays-Bas signale:
- le Président du District Court de La Haye a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes demandant si le paragraphe 6 de l'article 50 s'applique directement selon la Loi européenne (décision du 25 juin 1995, SIE 1995, p. 245; Dior c/Tuk);
 - la Cour Suprême des Pays-Bas a posé une question préjudicielle à la même Cour concernant l'interprétation des dispositions prescrites au paragraphe 6 de l'article 50 au cas où cet article serait d'application directe (décision du 5 mars 1999, RvdW 1999, 45 C: "Route 66").

- 9.2 Aucun des Groupes ayant remis un rapport ne précise si les réponses sont différentes selon les droits de propriété intellectuelle.

VIII. Indemnisation de l'importateur et du propriétaire des biens

Sous ce titre, l'article 56 précise:

"Les autorités compétentes doivent pouvoir ordonner au requérant d'indemniser l'importateur, le destinataire et le propriétaire des biens de façon appropriée pour tout dommage résultant de la détention injustifiée des biens ou après la détention des biens mis en circulation en application de l'article 55 ci-dessus".

10. *Existe-t-il des dispositions, dans la loi ou dans la pratique de votre pays ou de votre région qui contiennent des informations relatives à l'indemnisation spécifiée dans l'article 56?*

- 10.1 Presque tous les pays ayant fournis un rapport, cette responsabilité en indemnisation est régie par les règles normales de la responsabilité civile.

Cela peut donc impliquer que l'indemnisation ne doit être versée que si le requérant n'a pas agi de bonne foi ou n'a pas pris les précautions nécessaires.

Le Groupe espagnol signale qu'il est souvent très difficile d'évaluer le montant des dommages causés, et que les procédures relatives aux dommages sont en général très longues.

- 10.2 Dans les pays membres de l'Union européenne, l'article 9 paragraphe 3 du règlement européen (EC) susmentionné N°3295/94 s'applique. Ce règlement précise que la responsabilité civile du titulaire du droit est déterminée par la loi de l'état membre.

- 10.3 Au Japon, la responsabilité en indemnisation est régie par la Customs Tariffs Law (CTL - loi sur les tarifs douaniers) et par le Cabinet Order for Enforcement of CTL (COE - Chambre d'application de la CTL).

Le Groupe de Thaïlande signale qu'en ce qui concerne les marques et le droit d'auteur, le service des Douanes exige que le requérant fournisse l'assurance écrite qu'il est responsable des dommages engendrés par le retrait de la circulation des biens, et qu'en ce qui concerne les dessins industriels et les brevets, le Tribunal des droits de propriété intellectuelle et du commerce international (IP&IT Court) exige que le titulaire du droit verse une provision au Tribunal afin de couvrir les dommages causés par l'infraction à l'injonction si les biens saisis se révèlent ne pas être en infraction avec les droits du titulaire.

IX. Droit d'inspection et d'information

Sous ce titre, l'article 57 précise:

"Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, les Membres habiliteront les autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter tout produit retenu par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter un tel produit. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond, les Membres pourront habiliter les autorités compétentes à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des marchandises en question."

11. *Les Groupes sont invités à fournir les informations relatives aux dispositions légales ou à la pratique dans leur pays ou région, en rapport avec:*

- (i) l'opportunité suffisante pour le titulaire d'une inspection comme spécifié dans la première phrase de l'article 57;*
- (ii) idem pour l'importateur mentionné dans la première phrase;*
- (iii) les informations concernées dans la dernière phrase.*

Merci de préciser si ces informations varient en fonction des droits de propriété intellectuelle.

12. *Les Groupes sont invités à indiquer si des dispositions légales peuvent obliger les autorités compétentes à fournir les informations citées dans la dernière phrase de l'article 57.*

11(i).1 La plupart des Groupes signalent que dans leur région ou pays les lois ou pratiques répondent de façon satisfaisante aux critères de l'article 57 quant au droit d'inspection du requérant.

Selon l'article 57, l'autorisation d'un tel droit pour l'importateur ainsi que l'autorisation à fournir les informations mentionnées dans la dernière phrase sont optionnelles. La majorité des Groupes signalent que leurs lois mettent également en place de telles autorisations. Les informations concernant les autorités compétentes pour ces différentes habilitations sont extrêmement différentes, mais il n'entre pas dans l'objectif de ce Rapport récapitulatif de toutes les détailler. Une fois encore, la plupart des Groupes ont fourni des réponses complètes constituant une source abondante d'informations pratiques permettant d'effectuer des comparaisons législatives.

Le Groupe australien signale que selon le Copyright Act australien, les Douanes peuvent permettre au requérant (ainsi qu'à l'importateur) d'inspecter les contrefaçons saisies. Le Copyright Act autorise également le prélèvement d'échantillons par le requérant (comme par l'importateur) sous certaines conditions.

Cependant, il n'existe aucune procédure similaire avec le Trademarks Act. Apparemment, les dispositions légales australiennes ne remplissent pas les conditions de la première phrase de l'article 57 en ce qui concerne les contrefaçons de marques. Cela signifie que sur ces points, l'Australie ne respecte pas les obligations de l'Accord ADPIC.

Le Groupe de l'Egypte signale que le requérant ne peut pas inspecter personnellement les biens: "L'inspection des biens dépend d'un huissier de justice et du Tribunal". Il semble que sur ce point l'Egypte ne respecte pas les obligations de l'Accord ADPIC.

X. Action menée d'office

Concernant ce titre, l'article 58 précise:

"Dans les cas où les Membres exigeront des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour lesquelles elles ont des présomptions de preuve qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle:

- (a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de ces pouvoirs;
- (b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés de la suspension dans les moindres délais. Dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, celle-ci sera soumise, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'article 55;
- (c) les Membres ne dégageront aussi bien les autorités que les agents publics de leur responsabilité qui les expose à des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi».

13. *Les autorités de votre pays ou région exigent-elles d'engager une action d'office telle que prévue dans cet article? Le cas échéant, veuillez fournir les informations nécessaires selon la loi ou la pratique au regard de:*

- (i) *la recherche d'informations prévue dans le paragraphe (a);*
- (ii) *la notification et la suspension prévues dans le paragraphe (b);*
- (iii) *l'exemption de responsabilité prévue au paragraphe (c);*

Si ces informations varient en fonction des droits de propriété intellectuelle, veuillez le préciser.

13.1 Selon les rapports des Groupes, les lois des pays ou régions suivants n'exigent pas que les autorités engagent d'action d'office: Argentine, Australie, Canada, Egypte (où d'un point de vue légal les actions d'office ne sont pas interdites, mais en pratique une plainte officielle doit être déposée pour entraîner une telle action), Mexique, Roumanie et Thaïlande.

Les actions d'office sont possibles au regard de la législation communautaire européenne, ainsi que dans le cadre des lois hongroise, japonaise et suisse.

Concernant la législation européenne, consulter: le règlement européen susmentionné (EC) N° 3295/94, Article A4, tel que modifié par l'Article A1, paragraphe 6 du règlement européen (EC) N°241/1999.

Pour ces règles relatives aux actions d'office, toutes les obligations de l'article 58 sont remplies.

L'exemption de responsabilité citée dans le paragraphe (c) n'est pas expressément mentionnée dans ces lois, mais comme il a été précisé par le Groupe hongrois, ce point est traité par la législation nationale relative à la responsabilité des autorités publiques et officielles en vigueur dans les Etats membres. Le Groupe Japonais mentionne expressément la "Loi japonaise d'indemnisation" traitant de ce sujet.

La Loi européenne est explicitement applicable à tous les droits de propriété intellectuelle qui selon la Loi européenne sont protégés par les mesures frontalières. En Hongrie, au Japon et en Suisse, ces lois s'appliquent à tous les droits de propriété intellectuelle protégés par des mesures frontalières.

XI. Mesures correctives

Sous ce titre, l'article 59 précise:

"Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, les autorités compétentes seront habilitées à ordonner la destruction ou la mise hors circuit de marchandises portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés à l'article 46. Pour ce qui est des marchandises de marque contrefaites, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des marchandises en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles."

L'article 46 mentionné dans l'article 59 ci-dessus précise:

"Autres recours

Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre les atteintes aux droits, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au détenteur du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes, détruites. Elles seront aussi habilitées à ordonner que des matériaux et matériels ayant principalement servi à la fabrication des marchandises en cause soient, sans dédommagement d'aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. Lors de l'examen de telles demandes, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n'est dans

des circonstances exceptionnelles, pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux."

14. *Les groupes ont été invités à fournir toute information, dans leur pays ou leur région, relativement à la loi ou aux pratiques en vigueur en relation avec:*
- (i) *la destruction (sauf si elle est interdite par la Constitution en vigueur) et l'élimination des biens en infraction;*
 - (ii) *les mesures frontalières contre les "matériaux et matériels" mentionnés dans l'article 46;*
 - (iii) *les circonstances exceptionnelles (cas) prévues par les dispositions des articles 59 et 46.*

Veillez préciser si ces informations varient en fonction des droits de propriété intellectuelle.

- 14(i)1 Aucun des Groupes n'a annoncé que la destruction des biens en infraction serait contraire aux dispositions constitutionnelles en vigueur (le Groupe australien signale que les marchandises en infraction peuvent seulement être confisquées par le Gouvernement australien et qu'elles doivent en conséquence être "éliminées" dans certaines conditions; c'est le seul groupe ayant effectué un rapport qui ne mentionne pas la "destruction" comme une possibilité existant dans la réglementation nationale).

Les conditions de la destruction et de l'élimination "hors des canaux de distribution" ne sont pas toujours les mêmes; elles peuvent varier en fonction des dispositions nationales ou régionales en vigueur pour les infractions des différents droits de propriété industrielle protégés par les mesures frontalières, et les différentes lois nationales ou régionales affichent de fortes variations à cet égard.

Certaines lois prévoient des alternatives à la destruction. Le Groupe italien signale la "donation à un organisme de bienfaisance", le Groupe roumain signale la "livraison des biens de consommation aux organisations humanitaires, associations sportives ou centres éducatifs", et le Groupe suisse signale la livraison des biens en infraction aux pauvres ou aux organismes de bienfaisance.

- 14(ii)1 La quantité d'informations que les rapports fournissent à propos des mesures frontalières contre "les matériaux et matériels" tels que mentionnés dans l'article 46 n'a pas toujours été suffisamment précise pour déterminer si les critères de l'article 46 étaient remplis complètement.

- 14(iii)1 De nombreux Groupes signalent que leurs lois ne prévoient pas la possibilité de "circonstances exceptionnelles" telles que prévues dans les dernières phrases des articles 59 et 46. Le Groupe français constate qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la remise en circulation de biens en infraction avec les marques déposées.

Le Groupe hongrois cite comme "circonstances exceptionnelles" les situations dans lesquelles les contrefaçons perdent leur caractère illégal de contrefaçon par la

suppression de la marque apposée ou lorsqu'un accord a été passé entre les parties.

XII. Importations en quantités minimales

Sous ce titre, l'article 60 précise:

"Les Membres pourront exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois".

15. *Une loi ou une disposition en vigueur de votre pays ou région exclut-elle effectivement les importations de quantités minimales comme spécifié par l'article 60. Le cas échéant, précisez.*

15.1 Les groupes d'Argentine, d'Australie et du Mexique ont répondu par la négative à cette question.

Les Groupes de Hongrie, de Roumanie et de Suisse ont répondu par l'affirmative.

Les pays faisant partie de l'Union européenne ont également répondu par l'affirmative. L'article 9 du règlement européen (EC) N°3285/94 précise: "Ce règlement ne s'applique pas aux marchandises de nature non-commerciale contenues dans les bagages personnels des voyageurs dans les limites établies pour le respect des obligations douanières". Le Groupe du Japon signale que seule la vente et les actes dits "de commerce" ou assimilés peuvent constituer des infractions selon la loi japonaise. De ce point de vue, la plupart des importations de quantités minimales ne peuvent constituer des infractions. Cependant, les douanes ont fait des efforts pour entraver les importations de quantités minimales en demandant aux importateurs d'abandonner volontairement de telles importations.

Aucun des Groupes n'a précisé si la réponse variait en fonction des différents droits de propriété intellectuelle.

Questions générales finales

Les deux questions suivantes sont destinées à établir l'opinion des différents Groupes concernant les vices de forme encore en vigueur dans le cadre des mesures frontalières ADPIC concernant les lois appliquées dans les pays ou régions des Groupes.

16. *Estimez-vous que les mesures frontalières formulées dans l'accord relatif aux ADPIC sont suffisantes? Dans le cas où vous considéreriez que ces mesures sont insuffisantes, précisez quelles mesures devraient selon vous être ajoutées aux ADPIC?*

16.1 Le groupe d'Argentine est en faveur de l'ajout de règles plus détaillées telles que celles établies par le Règlement du Conseil (EC) N°3295/94 (modifié ultérieurement); le groupe belge exprime un désir semblable.

Le groupe australien opte pour le remplacement des Tribunaux par une procédure administrative beaucoup moins coûteuse, avec la possibilité d'interjeter appel auprès de la Cour Suprême lorsque les marchandises dépassent une certaine valeur.

Le groupe hongrois souhaite une harmonisation de l'accord relatif aux ADPIC, par exemple des règles concernant les mesures frontalières et la contrebande, ainsi que des règles concernant les marchandises dont l'importation constitue une infraction aux dessins, brevets, etc.

Le groupe italien estime qu'à l'heure actuelle l'extension de l'accord relatif aux ADPIC à d'autres droits que les marques et le droit d'auteur n'est pas nécessaire.

Le Groupe du Japon exprime la même opinion.

Le Mexique considère qu'il est trop tôt pour donner son opinion dans la mesure où les dispositions de l'accord ADPIC ne seront applicables au Mexique qu'à partir du 1er janvier 2000.

Les Groupes des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Roumanie et de la Thaïlande estiment que ces règles sont suffisantes à l'heure actuelle.

Le Groupe suédois exprime également sa satisfaction mais relève les vices de forme (également relevés par le groupe australien) dans la définition des "marchandises dont la marque est contrefaite" (voir note 14 sous l'article 51 susmentionné) qui élimine de la protection les marques non enregistrées.

Le groupe suisse, afin d'empêcher qu'un pays puisse devenir la plaque tournante pour les marchandises piratées, espère une protection des biens en transit qui contreviennent aux droits des marchandises bénéficiant généralement d'une protection internationale (tels que les marques et les indications géographiques).

17. *En-dehors des mesures qui selon vous doivent être ajoutées aux ADPIC, quelles difficultés et/ou insuffisances avez-vous relevé dans les lois et pratiques de votre pays ou région, et que proposez-vous pour les éliminer ou les compléter ?*

17.1 Le Groupe australien a relevé les anomalies de la loi australienne sur les marques déposées, qui résultent selon lui des vices de forme dans la définition des "marchandises dont la marque est contrefaite" de la note 14 sous l'article 51 qui ne mentionne pas les marques non enregistrées.

Hormis l'impossible protection des marques non enregistrées résultant de ce vice de forme, il semblerait que ce défaut entraîne également l'impossibilité de saisir les marchandises qui ne sont pas identiques à la description enregistrée, dans les dispositions relatives à la " marque notoire " .

Le Groupe déplore également l'insuffisance des pouvoirs ex officio des autorités douanières, le manque d'informations fournies par les requérants aux douanes, et le problème du coût mentionné dans la question 15. Ce groupe propose également

l'introduction en Australie de restrictions frontalières concernant les biens en infraction avec les brevets, les dessins et les topographies.

Le Groupe belge remarque que les autorités douanières belges refusent de donner les noms et adresses de l'importateur et de son destinataire. Un refus similaire est présenté par les autorités suédoises et fait maintenant l'objet d'une procédure devant la Cour de Justice des Communautés européennes (cas C 223/98, OJ 15 août 1998 n° C 258/28).

Le Groupe hongrois pense que la réglementation en vigueur en Hongrie est relativement suffisante.

Le Groupe italien remarque que pour la loi et les pratiques de son pays les principales difficultés sont dues à la longueur excessive des procédures judiciaires et au manque de formation des officiers des douanes. En ce qui concerne la législation européenne, l'extension des droits protégés par les mesures frontalières résultant du règlement européen du 25 janvier 1999 pourrait entraîner des difficultés pour établir leur infraction, particulièrement en raison des problèmes de coopération entre les différentes autorités nationales des pays membres.

Le Groupe du Japon se plaint des tergiversations actuelles des autorités douanières pour permettre une application totalement claire. Ce Groupe préférerait que les douanes agissent de façon plus nette dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs même dans les cas les plus "délicats". Le Groupe japonais se plaint également du manque de transmission de l'information de la part des autorités douanières.

Le Mexique n'exprime aucune opinion pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut dans la question 16.

Le Groupe des Pays-Bas remarque que le système de réglementation européenne n'exige pas que les douanes ou le requérant avertissent le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des biens faisant l'objet d'une action en justice et/ou des droits auxquels il est fait infraction. La solution serait d'ajouter ce genre de disposition à la réglementation européenne ou à la législation néerlandaise.

Les règlements européens sont directement applicables aux Pays-Bas et font ainsi partie de la législation néerlandaise. Cependant, les règlements européens donnent la possibilité aux Etats membres d'élaborer des lois d'application plus détaillées. Aux Pays-Bas, cette possibilité prend la forme de décrets ministériels. Concernant la protection des intérêts des tiers et pour augmenter l'accessibilité, il serait souhaitable que la mise en oeuvre soit effectuée par les dispositions statutaires néerlandaises.

Le Groupe espagnol exprime deux souhaits, qu'il estime primordiaux:

- (i) il demande, de façon urgente et énergique, que tous les pays qui doivent à présent adopter les dispositions de protection établies par les accords ADPIC prennent les mesures nécessaires pour respecter de manière effective les

obligations de protection contenues dans cet Accord international. Il est primordial que les pays appartenant à une union douanière, tels que les Etats membres de l'Union européenne, où il existe une tendance évidente, au moins en Espagne, à n'appliquer que les réglementations établies par ladite union douanière, passant avant l'application directe des Traités internationaux;

- (ii) à la lumière et en relation avec la protection des "indications géographiques", l'Espagne souligne que pour les règles concernant la Propriété intellectuelle, ces mêmes pays ajoutent cette modalité qui à l'heure actuelle dans l'Union européenne n'est pas régie par les réglementations des différents pays de la communauté.

Le Groupe roumain attend la législation du projet en cours avant de discuter ce sujet plus avant.

Le Groupe suédois présente les mêmes remarques et plaintes que Groupe belge concernant le manque d'informations qu'il peut obtenir des autorités douanières et fournit quelques détails expliquant les motifs de cette situation.

Le Groupe suisse déplore par exemple que les montres étrangères en plastique ou de la nourriture étrangère (particulièrement le chocolat) qui portent abusivement les indications géographiques "Fabriqué en Suisse" puissent transiter par la Suisse, ce qui accentue l'impression auprès des destinataires étrangers que ces produits qui sont passés par la Suisse et portent une mention d'origine suisse ont effectivement été fabriqués en Suisse.

Le Groupe de Thaïlande signale que la procédure en cours d'élaboration de nouvelles lois concernant la protection des mentions géographiques, des topographies de circuits intégrés et d'informations non divulguées (secrets de fabrique). Leurs propositions d'amélioration comprennent:

- (i) l'ajout de tous les types de droits d'auteur et droits connexes, de brevets, d'indications géographiques, de topographies de circuits intégrés et d'informations non divulguées (secret de fabrique) aux procédures des mesures frontalières supervisées par les services douaniers;
- (ii) l'obligation pour le requérant de fournir une provision pour couvrir les dommages pouvant être causés par l'ordre de suspension;
- (iii) l'habilitation des services douaniers à facturer des frais annuels auprès des requérants ainsi que l'obligation de ces mêmes services d'effectuer une surveillance correcte des biens exportés et importés et à établir de sa propre initiative un ordre de suspension.

Conclusion

- I. Les informations susmentionnées permettent à l'AIPPI de formuler une résolution, dans laquelle il est constaté que:

Unions douanières

1. Tous les pays [ici et ultérieurement dans le sens de pays ou régions des Groupes ayant fournis des rapports] appartenant à des Unions douanières n'ont pas supprimé tout ou partie des contrôles sur les échanges de biens à travers leurs frontières.

Article 51

2. Pour être en accord avec l'article 51, les pays ont adopté des procédures de suspension par les autorités douanières de la mise en libre circulation des marchandises de marques contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur, que ce soit sous la forme d'actions en justice classiques ou d'actions auprès des autorités douanières, ou sous la forme d'une combinaison des deux à la fois auprès des Tribunaux et auprès des douanes.
3. Dans certains pays, ces procédures s'appliquent également aux importations parallèles, et dans d'autres pays non. Une étude approfondie de lépuisement international des droits de propriété intellectuelle est en cours au sein de l'AIPPI, sous une forme distincte.
4. Certains pays, mais pas tous, appliquent leurs procédures pour saisir les biens en transit et/ou pour les biens à exporter.
5. Dans quelques pays, la même protection et les mêmes procédures sont appliquées aux droits d'auteur et aux droits connexes, marques, indications géographiques, modèles industriels, brevets, topographies de circuits intégrés et informations non divulguées. Cependant, dans la plupart des pays, cette protection ne s'applique qu'à un nombre limité de ces droits.

Article 52

6. Tous les pays n'exigent pas du titulaire qu'il fournisse la preuve qu'il y a *a priori* une violation de son droit, de même que tous les pays n'exigent pas que les autorités compétentes informent le requérant dans un délai raisonnable du sort de sa demande.

Article 53

7. Les lois de certains pays obligent le requérant à fournir une caution ou une garantie équivalente pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et ainsi d'éviter des abus. Les lois d'autres pays ne l'exigent pas.
8. Les pays prévoyant une suspension par les services des douanes pour les biens en infraction avec les dessins industriels, brevets, topographies ou informations non divulguées fournissent en effet l'autorisation demandée dans l'article 53 paragraphe (2) première phrase.
9. Aucun pays n'alloue plus de 30 jours de délai au titulaire pour faire valoir ses droits (article 53, paragraphe (2), dernière phrase).

Article 54

10. Les lois de tous les pays des Groupes ayant fourni un rapport prévoient l'avertissement de l'importateur et du requérant dans les meilleurs délais concernant la suspension de la mise en circulation de la marchandise.

Article 55

11. Selon les lois des pays ce sont normalement les services des douanes qui doivent avertir le requérant de la suspension. La façon dont cette information doit être délivrée varie énormément selon les pays.
12. Selon les lois de la plupart des pays, les autorités douanières doivent être averties par le requérant comme indiqué dans la première partie de l'article 55, généralement par écrit.
13. Les autorités douanières ont en général tout pouvoir pour proroger le premier délai de 10 jours ouvrables de 10 autres jours si elles estiment cette prorogation raisonnable et honnête.
14. En général, la révision, avec le droit d'être entendu, comme prévu par l'article 55, correspondant à la procédure normale aboutissant à une décision judiciaire sur le fond du cas, est effectuée.

Article 56

15. Dans les pays de presque tous les Groupes ayant fourni des rapports, la responsabilité en indemnisation du requérant est régie par les règles normales de responsabilité civile.

Article 57

16. Dans la plupart des pays, il existe des lois ou pratiques satisfaisantes quant au droit d'inspection du requérant comme de l'importateur.
17. Il en va de même pour les informations du requérant concernant les noms et adresses du destinataire, de l'importateur et de l'expéditeur ainsi que pour la quantité de marchandises en question.

Article 58

18. Certains pays autorisent les actions d'office, et d'autres pas.
19. Les lois des pays autorisant les actions d'office respectent des règles satisfaisantes concernant la possibilité qu'ont les autorités compétentes de rechercher auprès du requérant toute information pouvant leur permettre d'exercer leurs pouvoirs, ainsi que la notification dans les meilleurs délais possibles à l'importateur et au titulaire de la suspension.
20. Les pays ne prévoient pas expressément l'exemption des autorités publiques et officielles de la responsabilité de mesures correctives appropriées, dans

les cas où l'action est engagée ou intentée en toute bonne foi, mais ce point est généralement pris en charge par la réglementation nationale sur la responsabilité des agents de l'état comme prévu dans les états membres.

Articles 59 et 46

21. Aucun pays ne stipule que la destruction des biens en infraction est contraire à des dispositions constitutionnelles existantes.
22. Diverses dispositions existent dans les pays concernant les mesures frontalières contre les "matériaux et matériels " tels que définis dans l'article 46.
23. Dans les pays de nombreux groupes, aucune expérience n'a été relevée comme constituant des "circonstances exceptionnelles" au sens des dernières phrases des articles 59 et 46.

Article 60

24. La loi et la pratique en vigueur dans les pays varient en ce qui concerne l'exclusion ou la non exclusion d'importations en quantités minimales dans le sens de l'article 60.

II. Les informations reçues permettent également à l'AIPPI de constater dans cette Résolution que tous les pays ne remplissent pas leurs obligations concernant leurs obligations ADPIC. Il en va ainsi pour:

- l'exclusion des mesures de saisies des livres, disques compact ou enregistrements sonores et accessoires selon la loi australienne comme mentionné dans le paragraphe 2.4;
- l'absence de dispositions conformes à l'article 52, stipulant que le titulaire fournisse la preuve suffisante d'une violation a priori et l'absence de dispositions demandant des informations par les autorités compétentes auprès du requérant (c'est dans ce contexte que l'on peut s'interroger sur la nécessité morale du respect mot pour mot des dispositions de l'accord ADPIC, même si un effet satisfaisant est obtenu; voir paragraphe 6.1);
- l'absence de dispositions concernant la libération obligatoire dans le cadre de la loi hongroise et du projet de loi roumaine dans le sens de l'article 58 paragraphe 2 (voir paragraphe 7(ii).2.);
- l'absence (partielle) de dispositions dans le sens prévu par l'article 57, première phrase, autorisant les autorités compétentes, le titulaire et l'importateur à inspecter les produits saisis, et dans la loi égyptienne, cette inspection n'est prévue que dans le cas de contrefaçons, comme dans la loi australienne (voir paragraphe 10.2);

- certains des sujets dont les Groupes se plaignent dans leur rapport concernant la question 16 ci-dessus (toutes ces plaintes ne sont pas relatives à des manquements aux accords ADPIC).

Dans cette Résolution, l'AIPPI devrait appeler les pays qui ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l'accord ADPIC à le faire dans les meilleurs délais.

- III. Dans cette Résolution, l'AIPPI devrait souligner également la nécessité d'une meilleure formation des services de douanes des différents pays, où le manque de formation freine la bonne et complète application des dispositions ADPIC (comme s'en plaignent les Groupes de Belgique, de Suède et du Japon).
- IV. Comme les Groupes d'Australie et de Norvège l'ont souligné, un certain nombre de vices de forme entachent les dispositions ADPIC, particulièrement la définition par trop restrictive des "marchandises dont la marque est contrefaite" (voir note 14 de l'article 51 ci-dessus, dans III), d'où il résulte une non protection des marques non enregistrées, y compris de marques notoires.

L'AIPPI peut dans cette résolution recommander une extension de cette définition dans les accords ADPIC.

- V. L'AIPPI devrait envisager de proposer des recommandations supplémentaires dans le cadre de cette Résolution afin de modifier certaines dispositions des accords ADPIC, comme il a été suggéré par certains Groupes, par exemple:
 - les dispositions des accords ADPIC devraient-elles être plus détaillées, comme le sont par exemple le Règlement du Conseil (EC) N° 3295/94, ainsi que le suggèrent les Groupes argentin et belge?
 - le rôle des Tribunaux devrait-il être modifié pour laisser la place à une procédure administrative moins coûteuse comme le suggère le Groupe australien?
 - les dispositions ADPIC doivent-elles assurer la protection des marques et des indications géographiques contre le transit comme le souhaiterait le Groupe suisse?

VI. L'AIPPI devrait également dans cette Résolution faire une recommandation à propos des dispositions ADPIC concernant les droits d'auteur et droits connexes, indications géographiques, dessins industriels, brevets, topographies de circuits intégrés et informations non divulguées, afin que celles-ci soient applicables de plein droit et non plus de façon optionnelle, ou afin que ces dispositions s'appliquent à certains de ces droits seulement, en particulier aux indications géographiques, aux brevets et aux topographies de circuits intégrés.*

* Traduction par Michel MONCHENY, Cabinet Lavoix, Paris, France.