

Rapport de synthèse*

Question Q204

La responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyen des droits de propriété intellectuelle

L'objectif de cette Commission de Travail est d'explorer l'existence de la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens, en matière de brevets mais aussi de tout autre type de droits de propriété intellectuelle (DPI). La notion de „contrefaçon par fourniture de moyens“ a des significations différentes dans les différentes langues et les différents systèmes juridiques. Dans les Orientations de Travail pour la Question 204, „la contrefaçon par fourniture de moyens“ ne doit comprendre que la forme de „contrefaçon indirecte“ consistant à offrir ou à fournir les moyens aptes à commettre un acte constituant une contrefaçon directe d'un DPI; „la contrefaçon par fourniture de moyens“ ne comprend pas d'autres actes connus comme constitutifs de „contrefaçon indirecte“, tels que l'incitation ou la fourniture de toute aide autre que l'offre de livraison ou la livraison de moyens pour commettre une contrefaçon directe.

C'est le but de cette Question que d'explorer dans quelle mesure il y a une uniformité des conditions de la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens telle que décrite ci-dessus, et dans le cas contraire, s'il existe une base d'harmonisation.

Dans un sens plus général, on peut dire que cette Question se préoccupe de savoir quelles parties, dans une chaîne de fourniture, peuvent être tenues responsables, ce qui se révèle être une question de plus en plus pertinente dans le commerce international, y compris pour le commerce en ligne, où tous les maillons de la chaîne ne peuvent être identifiés ou accessibles pour des mesures de rétention ou d'actions en contrefaçon. Cependant, la Question n'est pas limitée aux situations où les différents maillons d'une chaîne de fourniture sont domiciliés ou actifs dans différents territoires.

Un total de 33 rapports a été reçu par le rapporteur Général. Les Rapports ont été reçus des Groupes Nationaux d'Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Croatie, Danemark, Équateur, Égypte, France, Finlande, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, République de Corée, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis. Le Rapporteur Général n'a pas pu inclure les rapports de l'Australie, de la Croatie, de la Lettonie, de la République de Corée, de Singapour et de la Thaïlande dans ce Rapport de Synthèse en raisons de leur date de dépôt tardive.

Comme on pouvait s'y attendre, les Rapports montrent une grande variété de solutions aux difficiles problèmes soulevés par la contrefaçon par fourniture de moyens et de ses conséquences.

À la fin de ce Rapport de synthèse, une tentative a été faite pour tirer quelques conclusions.

I) Analyse des situations législative et jurisprudentielle en vigueur

- 1) *Votre droit national prévoit-il une responsabilité en cas de contrefaçon de DPI par fourniture de moyens, pour ce qui est de l'offre ou de la fourniture de moyens pour mettre en œuvre une invention, pour permettre l'utilisation commerciale illicite d'une marque, pour fabriquer un produit protégé par droit d'auteur ou dessins et modèles, etc*

En Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili (réservations), Chine, Danemark, Égypte, Finlande, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Philippines, Pérou, Portugal, Afrique du

* Traduit par Marianne SCHAFFNER (Linklaters LLP – France).

Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et les États-Unis, une telle responsabilité existe pour la plupart des DPI.

Au Mexique et Paraguay, la loi nationale ne prévoit pas une telle responsabilité.

La conclusion générale est, donc, que la plupart des pays connaissent la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens.

- 2) *Si oui, est-ce une condition à une telle responsabilité que les moyens fournis soient effectivement utilisés par un tiers (la personne à qui les moyens sont fournis) en vue de commettre des actes qui équivaldraient à une contrefaçon directe d'un DPI dans le même pays (ou dans un autre pays où existent des DPI correspondants)? Existe-t-il d'autres conditions supplémentaires s'appliquant dans de tels cas*

En Chine, il est exigé en matière de contrefaçon de brevet et de droit d'auteur que les moyens soient effectivement utilisés par un autre pour commettre les actes constitutifs de contrefaçon directe. En matière de marque, en revanche, ce n'est pas une condition, comme, par exemple, fabriquer ou offrir la représentation de la marque d'un autre est un acte de contrefaçon.

En Belgique, Danemark, Finlande, Suède, Turquie et Royaume-Uni, ce n'est pas une condition de la contrefaçon de brevet (ou de modèle utilité) par fourniture de moyes que la personne fournie utilise les moyens d'une manière qui mette en œuvre l'invention; la contrefaçon de brevet par fourniture de moyens est perçue comme un acte de contrefaçon indépendant et autonome.

Au Danemark, Pays-Bas (réservations) et Turquie, il est exigé en matière de contrefaçon de DPI, autres que les brevets, par fourniture de moyens que les moyens fournis soient effectivement utilisés pour commettre un acte de contrefaçon, par la personne fournie.

En Argentine, Brésil, Bulgarie, Allemagne, Japon et Pérou, il n'est pas exigé en matière de contrefaçon par fourniture de moyens à l'égard de n'importe quel type de DPI que les moyens soient effectivement utilisés par un autre pour commettre des actes constitutifs de contrefaçon.

Au Chili, Égypte, Grèce, Italie, Philippines, Portugal, Afrique du Suisse, Suisse et États-Unis, la condition générale pour la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens (telle que définie dans les Orientations de Travail) est qu'il y ait eu contrefaçon directe. En Afrique du Sud et en Suisse, il est généralement requis que l'acte de contrefaçon directe ait été commis dans le pays de la fourniture. En Suisse, il n'est pas exigé que l'acte indirect ait été commis en Suisse, dès lors que la contrefaçon directe s'y réalise. Au Portugal, il n'est pas exigé que l'acte de contrefaçon directe soit commis au Portugal.

En Espagne, la commission effective d'une contrefaçon directe subséquente n'est probablement pas une condition de la contrefaçon de brevets par fourniture de moyens, alors que la situation à l'égard du droit d'auteur est moins claire.

Au Royaume-Uni, il est exigé en matière de contrefaçon de marques par fourniture de moyens qu'il existe une contrefaçon directe, et la contrefaçon directe doit avoir été commise au Royaume-Uni, la loi est incertaine en matière de droit d'auteur et de dessin ou modèle.

Aux États-Unis, il est généralement exigé que les actes de contrefaçon directe aient été commis aux États-Unis. Une exception est prévue dans le Patent Statute. En jurisprudence, la contrefaçon indirecte a été retenue dans un cas dans lequel des pièces en provenance des États-Unis pour des montres d'une marque célèbre qui étaient fabriquées et vendues au Mexique, car la contrefaçon affectait le marché étatsunien. D'autres conditions s'appliquent: en matière de brevet, le fournisseur doit savoir que le produit est spécialement fabriqué ou apte à un usage contrefaisant, en lieu et place d'un produit se trouvant couramment dans le commerce ou apte à un usage non-substantiellement non-contrefaisant; en matière de droit

d'auteur, des mesures actives doivent être prises pour encourager la contrefaçon directe; en matière de marque le fournisseur doit de manière intentionnelle inciter un autre à commettre un acte de contrefaçon, ou continuer à fournir son produit ou service à un autre dont il sait, ou a les moyens de savoir, qu'il est contrefaisant d'une marque.

La conclusion générale est, dès lors, qu'aucune position claire ne se dégage des rapports des groupes. S'agissant des brevets, la majorité des groupes exige une utilisation effective des moyens par un tiers constitutive une contrefaçon directe, mais environ 1/3 des rapports indique que ce n'est pas le cas dans leur pays. S'agissant des autres DPI, la plupart des États prévoit la même condition, mais les groupes sont divisés, il n'y a aucune corrélation claire entre la position applicable aux brevets et celles applicables à chacun des autres DPI.

3) *Si n'est pas une condition à la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens que les moyens fournis soient effectivement utilisés par un tiers (la personne à qui les moyens sont fournis) afin de commettre des actes qui équivaudraient à une contrefaçon directe dans le même pays (ou dans un autre pays où existent des DPI correspondants) est-ce alors, d'un autre côté, une condition à une telle responsabilité, par exemple:*

– *que les moyens offerts et/ou fournis soient aptes à une utilisation contrefaisante;*

En Argentine, Belgique, Brésil, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Pérou, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni, il est exigé en matière de contrefaçon par fourniture de moyens que les moyens soient aptes à être utilisés pour mettre en œuvre l'invention. Il importe peu que les moyens puissent être l'objet d'une utilisation sans rapport avec l'invention, à condition qu'ils soient, au cas particulier, aptes et destinés à être utilisés pour mettre en œuvre l'invention.

En Argentine, Brésil, Allemagne et Japon, l'aptitude des moyens pour une utilisation contrefaisante est aussi une condition en matière de droit d'auteur. En Espagne, c'est le cas en matière de marque et au Royaume-Uni c'est le cas en matière de droit d'auteur et de dessins et modèles mais pas en matière de marques, bien que la question de l'aptitude des moyens puisse avoir une influence sur les autres conditions de la contrefaçon par fourniture de moyens.

En Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne et Espagne, il importe peu que la personne fournie ait été habilitée à utiliser les moyens pour mettre en œuvre l'invention par application d'une exception d'utilisation dans un cadre privé, d'une exception expérimentale ou d'une exception de préparation extemporanée de médicament par un pharmacien pour un individu. Au Japon, il n'y a pas de contrefaçon par fourniture de moyens, si la personne fournie est habilitée à utiliser les moyens par application de l'exception expérimentale, alors que l'utilisation par la personne fournie par application de l'exception de l'utilisation dans un cadre privé n'exonère pas le fournisseur des moyens.

En Belgique, il n'est pas requis, en matière de contrefaçon par fourniture de moyens, que l'utilisation des moyens qui mettraient en œuvre l'invention soit destinée au client direct, il suffit que l'utilisation soit destinée à un utilisateur final, à condition toujours que cela soit connu du fournisseur ou que les circonstances le rendent évident.

En Bulgarie, il apparaît qu'il n'est pas exigé que les moyens soient destinés à une utilisation contrefaisante.

En Belgique, au Danemark et au Pérou, la fourniture ou l'offre de fourniture de moyens doit prendre place sur le territoire national, pour être qualifiée de contrefaçon par fourniture de moyens. La destination de l'utilisation des moyens qui mettent en œuvre l'invention doit être envisagée comme ayant eu lieu dans le pays où la fourniture ou l'offre de fourniture a lieu.

Au Danemark, de telles limitations territoriales ne s'appliquent pas en matière de marques, de droit d'auteur et de dessins et modèles. À condition qu'il y ait un DPI correspondant, la fourniture au Danemark de moyens contrefaisant le DPI dans ledit pays serait constitutive d'un délit en droit danois.

En conclusion, il y a clairement une majorité de pays dans lesquels cette condition s'applique.

- *que les moyens concernent un élément essentiel, de valeur ou central de l'invention ou produit ou service qui constitue une contrefaçon directe;*

En Argentine, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Pérou, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni, il est requis en matière de contrefaçon par fourniture de moyens que les moyens se rapportent à un élément essentiel de l'invention. Ceci implique que les moyens doivent avoir pour fonction de réaliser ou d'aider à la réalisation de l'objet inventif. Il n'est pas exigé que les moyens fournis ou offerts soient eux-mêmes constitutifs d'un élément essentiel, à condition qu'ils se rapportent à un élément essentiel. Il importe peu que les moyens préexistaient à l'invention. Au Japon, les moyens doivent être indispensables à la solution du problème technique. Aux Pays-Bas, le fait qu'un moyen soit nécessaire à la mise en œuvre de l'invention ne signifie pas nécessairement pour autant qu'il est „essentiel“.

En Argentine et au Danemark, il est probablement exigé, en dehors du droit des brevets, que les moyens se rapportent à un élément essentiel, de valeur et central de la marque, du dessin ou modèle ou du droit d'auteur. La fourniture des huiles de l'artiste ne peut constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur sur une peinture que si les huiles sont utilisées pour concevoir une copie de la peinture.

En Allemagne, il n'est pas requis que les moyens soient essentiels en matière de contrefaçon de droit d'auteur et de marque par fourniture de moyens. En revanche, en matière de dessins ou modèles, ceci constitue probablement une condition.

En Espagne, une telle condition n'est pas exigée en matière de contrefaçon de marque par fourniture de moyens.

Au Royaume-Uni, cette condition n'est pas exigée en matière de marques et de droit d'auteur.

En Bulgarie, il n'est pas requis que les moyens soient essentiels.

En conclusion générale, dans la majorité des pays, il est requis en matière de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens que les moyens fournis constituent un élément essentiel, de valeur et central. S'agissant des autres DPI, seules quelques réponses furent reçues et aucune conclusion claire ne peut être tirée.

- *que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement destinés à une telle utilisation par le tiers à qui les moyens sont fournis;*

En Argentine, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Espagne („ayant pour but“), Suède, Turquie et Royaume-Uni, ceci est requis en matière de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens. En Belgique et Allemagne, il n'est pas requis que l'utilisation ainsi recherchée relève du client immédiat.

En Argentine et Allemagne, il est également requis en matière de droit d'auteur, de dessins ou modèles et de marques que les moyens soient destinés à un usage contrefaisant.

Au Royaume-Uni, ceci est également applicable en matière de marque mais pas en matière de droit d'auteur et dessins et modèles.

En Espagne, une telle condition n'est pas exigée en matière de contrefaçon de marque par fourniture de moyens.

En Bulgarie, il apparaît qu'il n'est pas exigé que tous les moyens soient destinés à un usage contrefaisant.

En conclusion, seules quelques réponses furent reçues sur ce point, en sorte qu'aucune conclusion claire ne peut être tirée.

- *que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement prévus pour être utilisés dans le pays dans lequel ils ont été offerts ou fournis;*

En Argentine, Belgique, Danemark, Japon, Pays-Bas, Suède, Turquie et Royaume-Uni, l'intention de la personne fournie est une condition de la contrefaçon de brevet par fourniture de moyens. C'est également le cas en Allemagne, mais l'utilisation intentionnelle peut inclure la vente de produits fabriqués à l'étranger sur la base des moyens libres de brevet fournis depuis l'Allemagne.

En Argentine, l'intention de la part de la personne fournie est apparemment une condition dans des cas autres que de brevet.

En Allemagne, l'intention de la personne fournie est aussi exigée en matière de brevet.

Au Royaume-Uni, l'intention de la personne fournie est aussi probablement exigée en matière de marques, mais pas en matière de droit d'auteur ou de dessins et modèles.

En Bulgarie et Espagne, il n'y a pas d'exigence territoriale quant à l'intention de la personne utilisant les moyens fournis.

En conclusion, tous les Groupes qui ont répondu indiquent que l'intention de la personne fournie est une exigence en matière de brevet. Pour les autres DPI, seules quelques réponses furent reçues sur ce point, en sorte qu'aucune conclusion claire ne peut être tirée.

- *que, au moment de l'offre et/ou de la fourniture des moyens, le caractère apte et l'utilisation prévue des moyens soient connus du fournisseur de moyens ou qu'ils aient été évidents dans les circonstances données; ou*

En Argentine, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni, cette condition est posée en matière de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens (en Espagne, les cours déterminent au cas par cas le moment pertinent auquel ceci est devenu clair).

En Argentine et en Allemagne, ceci est aussi probablement applicable aux cas de droit d'auteur, de dessin ou modèle et de marque.

Au Danemark, en dehors du droit des brevets, il est exigé en droit de la responsabilité délictuelle que le fournisseur ait agi de manière négligente, il est probablement suffisant qu'il eût dû connaître la destination de l'utilisation.

Au Japon, il est exigé en matière de marque que le fournisseur ait su qu'il était probable que le tiers utiliserait les moyens d'une manière qui serait constitutive de contrefaçon (ex. fourniture d'assiettes décorées avec la marque d'un restaurant). En matière de droit d'auteur, les éléments décisifs s'infèrent de la question de savoir si le fournisseur était en mesure de contrôler et de diriger l'acte contrefaisant et s'il a obtenu des bénéfices générés par la contrefaçon.

En Espagne, cette condition n'est pas applicable à la contrefaçon de marque par fourniture de moyens.

En Bulgarie, cette condition ne s'applique qu'à la contrefaçon de marque par fourniture de moyens.

Au Royaume-Uni, cette condition s'applique également en matière de marques, droit d'auteur et dessins et modèles.

En conclusion, seules quelques réponses furent reçues, mais la majorité indique qu'il est exigé que l'intention de la personne fournie fût évidente pour le fournisseur, et ce matière de brevet et des autres DPI.

- *que, dans la mesure où ces moyens constituent des produits courants du commerce, le fournisseur de moyens incite le tiers fournis à commettre une contrefaçon directe?*

En Argentine, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède, Turquie, et Royaume-Uni, ceci est une condition en matière de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens.

En Argentine, cette condition semble aussi être applicable en dehors du droit des brevets.

En Espagne, ceci n'est pas une condition en matière de contrefaçon de marque par fourniture de moyens.

Au Royaume-Uni, cette condition ne s'applique pas en matière de droit d'auteur (à supposer que la notion de produit courant dans le commerce puisse exister) ou de dessins ou modèles).

En Bulgarie, cette condition apparaît ne pas s'appliquer du tout.

En conclusion, seules quelques réponses furent reçues, mais toutes indiquent que la condition s'applique en matière de brevets, tandis que la plupart indique qu'elle ne s'applique pas pour les autres DPI.

Existe-t-il d'autres conditions? Si les règles diffèrent les unes des autres pour chaque DPI, prière de donner une réponse séparée pour les brevets, les marques, les dessins et modèles, les droits d'auteur, etc.

- 4) *Les règles relatives à la contrefaçon par fourniture de moyens sont-elles prévues dans les lois protégeant les DPI?*

En Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Suède, il existe des dispositions statutaires spécifiques en matière de brevets et de modèles d'utilité (là où cela est applicable).

En Turquie, la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens résulte des lois sur les DPI, mais il n'existe aucune disposition statutaire relative à ce qui est défini comme de la contrefaçon par fourniture de moyens dans les Orientations de Travail.

En Argentine, Chine, Égypte, Italie, Portugal et Afrique du Sud, une telle responsabilité n'est pas prévue par les lois statutaires régissant la PI. Mais en Afrique du Sud, la loi sur le droit d'auteur contient des dispositions gouvernant la contrefaçon de droit d'auteur causée.

Au Brésil, Pérou, il existe des dispositions statutaires spécifiques sur la contrefaçon par fourniture de moyens pour tous les DPI.

Au Japon, il existe des dispositions statutaires spécifiques sur la contrefaçon par fourniture de moyens en matière de brevets, dessins ou modèles et marques, en revanche il n'existe aucune disposition spécifique en matière de droit d'auteur.

En Espagne, il existe des dispositions statutaires spécifiques sur la contrefaçon de brevets et de marques par fourniture de moyens.

En Suisse, il existe des dispositions statutaires spécifiques sur la contrefaçon de brevets et de dessins ou modèles par fourniture de moyens.

Au Royaume-Uni, il existe des dispositions statutaires spécifiques en matière de brevets, marques de dessins ou modèles et d'auteur

Aux États-Unis, il n'existe de dispositions statutaires qu'en matière de brevets.

En Bulgarie, il n'existe de dispositions statutaires qu'en matière de marque.

Aux Philippines, il n'existe de dispositions statutaires qu'en matière de brevets et droit d'auteur.

En conclusion, seuls quelques Groupes ont répondu mais une majorité d'entre eux a rapporté qu'en matière de brevets, des règles sont prévues dans les lois sur les DPI et pour les autres DPI, la plupart d'entre eux a rapporté que c'est également le cas pour les autres DPI.

5) *Si une telle protection n'est pas prévue dans les lois protégeant les DPI, résulte-t-elle des principes généralement applicables en droit civil par exemple?*

En Belgique, la contrefaçon des DPI, hormis de brevet, par fourniture de moyens est régie par le droit de la responsabilité civile (lorsque la personne fournie n'agit pas dans un contexte commercial) et par le droit de la concurrence déloyale (lorsque la personne fournie agit dans un contexte commercial).

En Chine, cette responsabilité suit le régime de la responsabilité civile.

Au Danemark, Pays-Bas, la contrefaçon des DPI, hormis de brevet, par fourniture de moyens est généralement régie par les principes non-statutaires du droit de la responsabilité civile et du droit pénal.

En Finlande, la contrefaçon des DPI, hormis de brevet, par fourniture de moyens est régie par les lois relatives aux pratiques commerciales déloyales et peut aussi suivre les principes généraux de la responsabilité civile.

En Allemagne, la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens peut être fondée sur le régime de la complicité et de la perpétration en tant qu'accessoire, de l'instigation et sur les règles générales de la responsabilité civile.

Au Japon, le Copyright Act ne contient pas de dispositions explicites sur la contrefaçon par fourniture de moyens, mais la définition de contrefaçon directe est si large qu'elle inclut des actes similaires à la contrefaçon par fourniture de moyens.

En Afrique du Sud, la contrefaçon des DPI (autres que de droit d'auteur) par fourniture de moyens peut être fondée sur le droit commun de la responsabilité civile.

En Suède, la contrefaçon des DPI (autres que de brevets) par fourniture de moyens est essentiellement fondée sur le droit pénal mais peut l'être aussi en partie sur le droit de la concurrence déloyale.

En Suisse, la contrefaçon des DPI (autres que de brevets et de dessins ou modèles) peut être fondée sur le droit de la responsabilité civile.

En Argentine, la contrefaçon de DPI par fourniture de moyens est régie par les règles générales non statutaires de droit de la responsabilité et de droit pénal.

Aux États-Unis, la contrefaçon des DPI (autres que de brevets) par fourniture de moyens résulte essentiellement partie de la jurisprudence fondée à l'origine sur le droit de la responsabilité civile, elle est dorénavant développée indépendamment du droit commun de la responsabilité civile et, ce, depuis plus de 100 ans.

Au Chili et en Italie, les règles sur la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens sont fondées sur le droit de la responsabilité civile.

En Égypte, les règles sur la contrefaçon des DPI par fourniture de moyens sont fondées sur le droit civil général et sur les règles de la concurrence déloyale.

Aux Philippines, la responsabilité pour contrefaçon de marque par fourniture de moyens doit être fondée sur les règles de la réparation fixées dans le Code civil.

Au Portugal, la responsabilité pour contrefaçon de marque par fourniture de moyens doit être fondée sur le Code pénal.

En conclusion, il y a une très grande variété parmi les systèmes. Dans certains pays, le fondement du régime de la contrefaçon par fourniture de moyens se trouve dans le droit de la responsabilité civile, les règles sur le co-autorat, le droit pénal, le droit des pratiques commerciales ou la complicité, ou encore une combinaison de deux ou plusieurs de ces régimes.

6) *Quelles sont les conséquences légales du fait de retenir, pour un acte, la qualification de contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens. En particulier:*

– *le titulaire du DPI peut-il obtenir une mesure d'urgence dans la même mesure qu'en cas de contrefaçon directe?*

En Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie (seulement en matière de marque), Chine (seulement en matière de marque), Danemark, Égypte, Finlande, Allemagne, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas (seulement en matière de brevet), Pérou, Philippines, Portugal, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie (seulement en matière de brevets), Royaume-Uni et États-Unis, le titulaire d'un DPI peut obtenir des mesures d'interdiction comme en matière de contrefaçon directe. Les Groupes belge, allemand et néerlandais (en matière de brevet) soulignent que la mesure doit être proportionnée et limitée aux circonstances constitutives de contrefaçon par fourniture de moyens, il n'est pas possible d'empêcher la fourniture de moyens ou l'offre en tant que telles. Le groupe suédois souligne que la rédaction d'une mesure d'interdiction à l'encontre d'actes de contrefaçon par fourniture de moyens est en pratique difficile. Le groupe suisse fait observer que les interdictions en matière de contrefaçon par fourniture de moyens peuvent être moins étendues qu'en matière de contrefaçon directe, par exemple, l'exportation ne pouvant pas être visée.

Au Japon, une distinction est faite entre le contrefacteur indirect et une personne assistant le contrefacteur directeur, à l'encontre duquel aucune mesure d'interdiction ne peut être ordonnée.

En conclusion, la plupart des Groupes rapporte que les mesures d'interdiction sont ouvertes de la même manière qu'en matière de contrefaçon directe. Cependant, seuls quelques Groupes ont fait savoir si une telle injonction peut être obtenue à l'encontre, par exemple, de la fabrication, la vente des moyens en tant que telles.

– *le titulaire du DPI peut-il obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement dans la même mesure qu'en cas de contrefaçon directe, ou peut-il seulement obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement relativement à la contribution du contrefacteur par fourniture de moyens?*

En Argentine, Belgique, Brésil, Bulgarie (seulement en matière de marques), Chili (à condition qu'il y ait un dommage au Chili), Danemark, Égypte, Finlande, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie (incertain), Royaume-Uni et États-Unis les dommages et intérêts ou autre compensation sont ouverts aux cas de contrefaçon par fourniture de moyens (le Groupe espagnol fait observer qu'en réalité, aucune compensation pour la perte financière n'est probablement pertinente, à moins qu'un acte de contrefaçon direct n'ait été commis).

En revanche, les groupes argentin, néerlandais, égyptien, italien, japonais et portugais soulignent que le contrefacteur indirect est en général responsable seulement pour un montant proportionnel à sa contribution à la contrefaçon directe. Mais, le groupe suédois fait observer que même si le contrefacteur indirecte n'a fourni qu'une petite partie d'un produit breveté, par exemple, il a toutefois pu conduire le titulaire du brevet à manquer

la vente de la totalité de son produit breveté et ce dont il doit être en conséquence tenu responsable. Les Groupes suisse et étatsunien font observer que le contributeur est, en principe, responsable de toute la perte. Aux États-Unis, les contrefacteurs direct et indirect sont solidairement responsables.

En Allemagne, les dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de brevet par fourniture de moyens ne sont ouverts que si un acte de contrefaçon direct a été commis par l'utilisation des moyens fournis. Le contributeur est probablement solidairement responsable avec le contrefacteur direct. En matière de droit d'auteur et de dessin ou modèle, la question dépend du fondement légal invoqué pour prétendre à l'illicéité de la fourniture de moyens ou son offre. En matière de marque, le contrefacteur indirect est tenu à compensation, mais de manière non solidaire du contrefacteur direct.

En Afrique du Sud, il n'y a probablement pas de compensation, à moins qu'un véritable acte de contrefaçon n'ait été commis par l'utilisation des moyens par la personne à qui ils ont été fournis.

En conclusion, la majorité des Groupes rapporte que les dommages et intérêts sont ouverts dans la même mesure qu'en matière de contrefaçon directe, mais certains font observer que le montant des dommages et intérêts est limité à un montant proportionnel à la contribution apportée ou offerte.

II) Proposition pour une harmonisation sur le fond

7) *Des mesures devraient-elles généralement être applicables contre les actes constituant une contrefaçon des DPI par fourniture de moyens, tels que définis dans ces Directives de Travail?*

Les groupes argentin, brésilien, bulgare, danois, égyptien, finlandais, allemand, grec, japonais, néerlandais, italien, mexicain (à tout le moins en droit des brevets et droit d'auteur), péruvien, philippin portugais, sud-africain, espagnol, suisse, turc anglais et étatsunien sont favorables à ce que de telles mesures soient disponibles. Les groupes finlandais et japonais font observer que les règles doivent être claires et explicites afin d'accroître la prévisibilité et la sécurité juridique pour les fournisseurs de moyens.

Le groupe belge (présument probablement que le droit de la responsabilité prévoit dans tous les pays, en dehors du cas des brevets, une protection à l'encontre d'actes indirects) soutient qu'il n'y a point besoin de règles statutaires additionnelles. Les règles en place pour les droits de brevet ne sont pas adaptées pour être transposées dans les lois régissant les autres DPI.

Le groupe chinois soutient qu'à ce stade, il n'est pas adapté d'adopter des règles internationales uniformes sur la contrefaçon par fourniture de moyens mais qu'une telle harmonisation pourrait être souhaitable après une étude supplémentaire au niveau de l'AIPPI.

Le groupe suédois fait observer qu'à la lumière de la jurisprudence limitée sur les règles existantes en matière de contrefaçon de brevet par fourniture de moyens, l'introduction de règles sur la contrefaçon par fourniture de moyens (telle que définie dans les Orientations de Travail) aux autres DPI est probablement d'un intérêt très limité.

Le Groupe anglais fait observer que la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens devrait pouvoir être invoquée non pas en tant que principe mais comme un moyen pratique pour assister à la lutte contre la contrefaçon directe. Cependant, le Royaume-Uni ne croit pas que des règles uniformes couvrant tout le spectre des DPI puissent constituer une solution adaptée.

En conclusion, il y a une large majorité, mais pas un consensus absolu, en faveur d'une certaine harmonisation assurant une responsabilité pour contrefaçon de DPI par fourniture de moyens.

8) *Si oui, quelles devraient être les conditions pour retenir la qualification d'un acte comme contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens?*

Les Groupes argentin, danois, néerlandais, péruvien, espagnol et turc proposent que, pour tous les DPI, il soit exigé que les moyens offerts ou fournis se rapportent à un élément essentiel, de valeur et central et qu'ils soient effectivement destinés à une utilisation contrefaisante de la part de la personne fournie (le Groupe espagnol faisant observer que la perception de la personne fournie de la possibilité de ce que cela peut arriver devrait être suffisante) et que lors de l'offre ou de la fourniture, l'attitude et la destination de l'utilisation fussent connues du fournisseur ou rendues évidentes par les circonstances. Les groupes argentin et danois [...] ajoutent que dans la mesure où les moyens sont des produits courants dans le commerce, il convient d'exiger en outre que le fournisseur incite la personne qu'il fournit à commettre un acte de contrefaçon directe.

Le Groupe Suisse pense qu'il devrait exiger un lien avec une contrefaçon effective, mais la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens ne doit pas être conditionnée par un critère subjectif, il suffit d'exiger qu'il était objectivement envisageable qu'un acte de contrefaçon directe serait facilité.

S'agissant des exigences territoriales, le groupe danois propose que l'offre ou la fourniture de tous les éléments essentiels d'un produit d'un pays vers un autre où l'assemblage a lieu, soit considérée comme constitutive de contrefaçon par fourniture de moyens, à condition que le produit assemblé soit protégé par un DPI dans les deux pays, et que l'assemblage eût constitué une contrefaçon directe dans le pays de la fourniture, et à condition que les éléments soient spécifiquement fabriqués et adaptés pour tel assemblage et/ou le fournisseur incite à un tel assemblage.

Les Groupes danois, allemand et japonais proposent en outre qu'il y ait responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens dès que les moyens sont fournis vers un autre pays, à condition que le fournisseur sache ou que les circonstances le rendent évident que les moyens sont in fine destinés à une utilisation contrefaisante dans le pays de la fourniture, p. ex. par réimportation dans le pays de la fourniture après fabrication du produit protégé par un DPI.

Les groupes néerlandais et suisse soutiennent qu'il n'y a aucune justification à une limitation territoriale quant au lieu où la personne fournie a l'intention d'utiliser les moyens.

Le Groupe finlandais propose qu'il y ait responsabilité pour contrefaçon de brevet par fourniture de moyens, lorsqu'une personne en connaissance de cause fournit des éléments essentiels d'une invention pour être utilisés par d'autres, ou autrement s'il est considéré approprié d'établir une telle responsabilité fondée sur des circonstances de fait résultant d'un acte d'incitation ou similaire.

Le groupe allemand souligne qu'il devrait être requis de manière indispensable que le fournisseur savait, ou que cela était évident, que les moyens offerts ou fournis étaient aptes et destinés à être utilisés de manière contrefaisante. Le fournisseur des moyens ne devrait pas avoir à supporter une obligation de diligence excessive. La responsabilité ne devrait exister que lorsque les moyens fournis portent sur un élément essentiel de l'objet protégé, c'est-à-dire apporter une contribution substantielle à la contrefaçon du DPI. Il ne devrait pas être requis que la personne ayant l'intention de commettre des actes qui seraient constitutifs de contrefaçon directe soit le fournisseur du client direct, mais des critères adéquats de responsabilité devraient être applicables pour les fournisseurs intermédiaires.

Le groupe japonais propose que la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque notoire et leur exportation vers un autre pays où une entreprise tierce utilise les étiquettes pour les apposer sur des produits protégés dans son propre pays doit constituer un acte de contrefaçon dans le pays d'origine du fournisseur. La même solution devrait être retenue si la marque n'est ni notoire ou renommée mais protégée dans le pays du fournisseur et dans le pays de la personne fournie.

Le groupe suédois fait observer que dans la mesure où une harmonisation est souhaitable, le régime de contrefaçon par fourniture de moyens tel qu'il existe dans de nombreux pays pourrait être pris comme point de départ.

Le Royaume-Uni soutient que dans la détermination des conditions en matière de contrefaçon par fourniture de moyens, il convient de se référer au but sous-jacent de la prévention effective des contrefaçons directes. Avec une grande précaution, le Royaume-Uni soutient qu'il n'y a pas d'avantage suffisant à imposer une responsabilité transfrontalière en matière de contrefaçon par fourniture de moyens. Le Royaume-Uni ne pense pas qu'un régime uniforme de la contrefaçon par fourniture de moyens soit adaptée dans tous les cas, les actes de contrefaçon par fourniture de moyens devant être examinés indépendamment selon les différents types de DPI, voire même selon certaines technologies particulières.

Les États-Unis soutiennent que la responsabilité devrait inclure la responsabilité pour incitation lorsqu'une partie encourage les actes d'une autre lesquels sont jugés en tant que contrefaçon directe. En outre, une partie offrant ou fournissant les moyens pour mettre en œuvre une invention, si elle sait que les moyens sont destinés à mettre en œuvre l'invention et si les moyens ne portent pas sur un produit courant dans le commerce devrait être responsable pour contrefaçon par fourniture de moyens.

Le Groupe brésilien fait observer qu'il devrait être requis que l'aptitude et l'intention fussent connues du fournisseur ou évidentes pour lui.

Le Groupe italien soutient qu'il devrait être requis que les moyens fournis ou offerts sont seulement aptes à commettre un acte de contrefaçon directe.

Le Groupe bulgare fait observer qu'à tout le moins il devrait y avoir une protection des éléments essentiels des produits protégés par brevet ou dessin ou modèle et contre les impressions d'étiquettes.

Les groupes égyptien et portugais soutiennent que la condition principale devrait résider dans la connaissance par le fournisseur de que l'acte commis par la personne fournie est constitutif de contrefaçon.

Le groupe philippin soutient qu'il devrait être requis que l'acte de contrefaçon direct ait été commis. L'acte indirect doit être un acte destiné à promouvoir la commission d'un acte de contrefaçon directe.

En conclusion, il semble qu'il y ait une certaine adhésion à soutenir la proposition de requérir que les moyens portent sur un élément essentiel, de valeur et central et qu'ils soient effectivement destinés à une utilisation contrefaisante par la personne fournie et qu'au moment de l'offre ou de la fourniture, l'aptitude et l'utilisation recherchée soient connues du fournisseur ou que les circonstances rendent évidentes. Aucun consensus à propos des conditions territoriales ne se dégage.

9) *Les conditions devraient-elles être différentes pour différents types de DPI? Pourquoi?*

Le groupe danois soutient que les conditions ne devraient pas être nécessairement les mêmes pour tous les DPI dans la mesure où les actes constitutifs de contrefaçon directe diffère d'un DPI à un autre.

Le Groupe finlandais soutient que chaque type de DPI doit être considéré de manière séparée et qu'aucune harmonisation générale de tous les DPI ne peut être faite.

Le Groupe allemand soutient qu'une disposition spéciale devrait être prévue pour les droits non enregistrés et les droits enregistrés non encore publiés. Dans ces cas, la contrefaçon par fourniture de moyens n'existerait que si le fournisseur a été de manière positive mis en connaissance de cause du DPI.

Les groupes japonais et turcs soutiennent que les conditions devraient être plus strictes en matière de droit d'auteur et ce pour éviter une responsabilité générale des fabricants de copieurs, d'enregistreurs DVD ou d'ordinateurs qui peuvent être utilisés pour commettre des actes de contrefaçon. Le groupe japonais fait en outre observer que dans les situations intéressant plusieurs juridictions, une distinction devrait être faite entre les brevets et les marques (cf. point 8 ci-dessus), et ce principalement dans la mesure où il n'est pas rare qu'une même marque puisse être détenue par différentes entreprises dans différents pays, alors que ceci est rare en matière de brevets.

Les groupes australien, brésilien, bulgare, néerlandais, égyptien, grec, péruvien, philippin, portugais, sud-africain, espagnol et suisse soutiennent que par principe, une distinction entre les différents DPI ne serait pas justifiée.

Le Royaume-Uni soutient que des régimes différents devraient s'appliquer en fonction des différents DPI. S'agissant des brevets, le critère de „l'élément essentiel“ est adapté, dès lors qu'il se rapporte à l'invention qui est au cœur de la protection à titre de brevet; s'agissant du droit d'auteur, des dessins ou modèles et des marques, la contrefaçon par fourniture de moyens devrait inclure la fourniture de modèles, plans, fichiers informatiques et autres éléments conçus aux fins de reproduction d'une œuvre en particulier, signes ou design; s'agissant du droit d'auteur et des dessins ou modèles, la responsabilité devrait être conditionnée par la preuve de ce que le contributeur connaissait ou aurait dû connaître que l'objet serait utilisé pour une reproduction non autorisée; et en matière de marque, un niveau suffisant de connaissance de ce que l'objet est destiné à être utilisé sans autorisation devrait être établi.

Les États-Unis proposent que des principes généraux et cohérents applicables à la responsabilité pour contrefaçon indirecte soit adoptée. Des variantes devraient être toutefois permises pour prendre en considération les différences entre les différents DPI.

En conclusion, aucun consensus ne se dégage pour soutenir une proposition tendant à ce que le régime soit le même pour tous les DPI, bien qu'un grand nombre de groupes puissent considérer qu'en général, il n'est pas nécessaire de distinguer les différents DPI.

10) *Quelles devraient être les conséquences légales de la qualification d'un acte comme contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens, en particulier,*

- *le titulaire du DPI devrait-il être capable d'obtenir une mesure de la même manière que dans le cas d'une contrefaçon directe?*

Les groupes argentin, belge, brésilien, danois, néerlandais, égyptien, allemand, grec, péruvien, philippin, portugais, sud-africain, espagnol, suédois, suisse, turc, anglais et états-unien soutiennent que le titulaire d'un DPI devrait être en droit d'obtenir une mesure d'interdiction provisoire comme en matière de contrefaçon directe. Cependant, les groupes belge et allemand soulignent que la mesure doit être proportionnée et limitée à l'étendue des circonstances donnant lieu à contrefaçon par fourniture de moyens.

En conclusion, il se dégage un clair consensus pour que des mesures d'interdiction puissent être obtenues de la même manière qu'en cas de contrefaçon directe. Il n'y a aucun fondement pour conclure sur la position des groupes quant à la possibilité d'obtenir des interdictions de fabriquer ou vendre, per se, les moyens.

- *le titulaire du DPI devrait-il être capable d'obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement de la même manière qu'en cas de contrefaçon directe, ou devrait-il uniquement être capable d'obtenir des dommages et intérêts ou un autre dédommagement relativement à la contribution du contrefacteur par fourniture de moyens?*

Les groupes argentin, belge, brésilien, bulgare, danois, égyptien, finlandais, allemand, grec, péruvien, portugais, suédois, suisse, turc, anglais et états-unien soutiennent que les

dommages et intérêts devraient être permis en matière de contrefaçon par fourniture de moyens.

Les groupes brésilien, bulgare, néerlandais, allemand, grec, péruvien, portugais et turc soutiennent qu'un contrefacteur indirect ne devrait pas être tenu responsable de toute la perte causée par la contrefaçon directe, il ne doit être tenu responsable que de ce qui est en rapport avec sa contribution à la contrefaçon effective.

Le groupe japonais fait observer que les situations, dans lesquelles la contrefaçon par fourniture de moyens peut se réaliser, sont si différente que les règles générales de la responsabilité civile est inconcevable.

Le groupe sud-africain fait observer que la question des dommages devrait être laissée à l'appréciation de la cour, qui doit prendre en considération le comportement du fournisseur et la nature de son incitation.

Le groupe espagnol soutient que les dommages et intérêts ne devraient être ouverts que lorsqu'une contrefaçon est effectivement réalisée et que la responsabilité du contrefacteur indirecte doit être proportionnelle à sa contribution.

Le groupe suisse soutient que le contributeur doit être solidairement responsable avec le contrefacteur direct.

Le Groupe anglais soutient les dommages et intérêts ne devraient être ouverts que lorsqu'une contrefaçon est effectivement réalisée, en revanche dans ce cas, le contributeur doit être pleinement responsable et non seulement à hauteur de sa contribution.

En conclusion, il semble qu'il y ait un consensus pour que le contrefacteur indirect soit tenu à réparation, mais il y a des divergences de vue sur le point de savoir s'il doit (toujours) être responsable de toute la perte plutôt que seulement à hauteur de sa contribution.

11) *Les conséquences légales devraient-elles être différentes pour les différents types de DPI? Pourquoi?*

Les groupes argentin, belge, brésilien, bulgare, danois, allemand, grec, italien, japonais, péruvien, philippin, sud-africain, espagnol, suédois, suisse, turc, anglais et états-unien soutiennent que d'une manière générale, les conséquences juridiques ne devraient pas être différentes selon les différents types de DPI.

Le groupe portugais fait observer que les conséquences économiques et le lien avec d'autres aspects de la société, tel que le secteur de la santé ne sont pas les mêmes pour tous les cas de contrefaçon (indirecte) de DPI, en sorte que les conséquences légales de telles contrefaçons doivent être différentes.

En conclusion, une large majorité indique que les conséquences légales devraient être les mêmes pour les DPI.

12) *Votre groupe a-t-il d'autres opinions ou d'autres propositions d'harmonisation dans ce secteur?*

Le groupe japonais soutient qu'il ne devrait pas y avoir de responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens lorsque les moyens sont utilisés par la personne fournie à des fins expérimentales portant sur l'objet de l'invention brevetée.

Les groupes néerlandais et égyptien font observer que les conditions pour la contrefaçon devraient être posées clairement et de préférence par la voie d'un traité international, soit par un traité indépendant soit comme partie d'un traité existant.

Le groupe suisse propose que les tribunaux dans les pays où la contrefaçon directe a été commise aient une compétence non-exclusive pour juger de toutes les actions en contrefaçon

par fourniture de moyens, indépendamment du lieu où les actes ont été commis et du domicile du contributeur et que de tels jugements soient reconnus et exécutoires dans le pays du domicile du contributeur.

Le groupe suisse propose aussi qu'il y ait responsabilité pour contrefaçon de brevet dans les cas dans lesquels la même partie met en œuvre toutes les caractéristiques d'une invention brevetée ou de tout autre DPI (p. ex. toutes les étapes d'un procédé breveté) en commettant une série d'actes dans différents pays.

Le groupe anglais soutient que la bonne pratique suggérerait qu'à tout le moins en matière de brevet, les règles sur la contrefaçon par fourniture de moyens soient introduites dans les systèmes juridiques de tous les pays. Cependant, le groupe anglais n'est pas informé des difficultés qui ont pu survenir en pratique spécifiquement en raison d'une absence d'harmonisation des lois internationales en matière de contrefaçon par fourniture de moyens and n'est pas convaincu qu'une telle harmonisation soit nécessaire pour sa propre sécurité juridique.

Le groupe brésilien fait observer qu'à son avis, les questions territoriales constituent l'élément le plus important en faveur d'une harmonisation et devrait être discutées dans le cadre de la Question Q204.

Le groupe grec soutient, qu'outre la contrefaçon par fourniture de moyens telle que définie dans les Orientations de Travail, un système de responsabilité devrait être mis en place pour la responsabilité des propriétaires de biens immobiliers, p. ex. les propriétaires de marchés aux puces, et la doctrine traditionnelle de la contrefaçon par fourniture de moyens devrait s'appliquer aux situations sur internet, telles que les enchères en ligne.

III) Conclusion

Sur la base des réponses des Groupes telles que résumées ci-dessus, il semble qu'il y ait un consensus parmi la majorité des groupes en faveur des points suivants:

- 1) Sous conditions adaptées, des mesures harmonisées contre la contrefaçon des DPI devraient être en généralement proposées;
- 2) Les conditions pour une telle responsabilité devraient être que les moyens fournis ou offerts par le contrefacteur indirect se rapportent u un élément essentiel, de valeur et central de l'objet protégé, qu'ils soient effectivement destinés à un usage contrefaisant par la personne fournie et que lors de l'offre ou de la fourniture, l'aptitude et l'utilisation recherchée soient connues du fournisseur ou que les circonstances les rendent évidentes;
- 3) En général, les conditions pour établir la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens doivent être les mêmes pour tous les types de DPI, même si la nature particulière de chacun des DPI puisse impliquer raisonnablement des différences des conditions au cas particulier;
- 4) Des mesures d'interdiction à l'encontre de la contrefaçon de DPI par fourniture de moyens doivent, en principe, être ouvertes de la même manière qu'en matière de contrefaçon directe;
- 5) Le propriétaire de DPI doit être en droit d'obtenir du contrefacteur indirect réparation de perte qu'il a subie;
- 6) Les conséquences juridiques de la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens doivent être en généralement les mêmes pour tous les DPI.

Il est proposé que le travail à venir par la Commission de travail prenne en considération tous ces points mais ne se limite pas à ces suggestions.

En particulier, la Commission de Travail peut de manière utile discuter, entre autres,

- quelles conditions territoriales, le cas échéant, devraient être applicables en matière de responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens telle que définie dans les Orientations de Travail;
- si des mesures d’interdiction devrait être ouvertes à l’encontre de la fabrication ou de la vente des moyens per se;
- si le contrefacteur indirect devrait être tenu à verser des dommages et intérêts équivalant à la perte totale subie par le propriétaire de DPI ou seulement à hauteur de la contribution apportée ou offerte.