



WIPO/ACE/15/11
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 26 AOÛT 2022

Comité consultatif sur l'application des droits

Quinzième session
Genève, 31 août – 2 septembre 2022

RÈGLEMENT DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Contributions établies par l'Inde, l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) et l'Association internationale pour les marques (INTA)

1. À sa quatorzième session, tenue du 2 au 4 septembre 2019, le Comité consultatif sur l'application des droits (ACE) est convenu d'examiner, à sa quinzième session, une série de thèmes, et notamment "l'échange de données d'expérience nationales relatives aux mécanismes institutionnels associés aux politiques et systèmes d'application des droits de propriété intellectuelle, notamment les mécanismes permettant de régler les litiges de propriété intellectuelle d'une manière équilibrée, globale et efficace". À cet égard, le présent document contient les contributions d'un État membre (l'Inde) et de deux observateurs (l'Association internationale pour les marques (INTA) et l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)) sur certains aspects du règlement des litiges de propriété intellectuelle.
2. Les contributions établies par l'Inde et l'INTA traitent toutes deux des injonctions provisoires. La contribution de l'Inde décrit l'introduction et l'évolution des injonctions dynamiques en Inde. Cette contribution examine les défis uniques posés par les affaires impliquant des atteintes en ligne à la propriété intellectuelle, et la manière dont les injonctions dynamiques sont souvent nécessaires pour relever ces défis. La jurisprudence récente dans ce domaine est utilisée pour illustrer la mise en place d'un régime complet d'injonctions dynamiques en Inde.
3. La contribution de l'INTA présente les résultats d'une enquête sur les injonctions provisoires, que le comité sur l'application de l'INTA a menée dans 47 ressorts juridiques. Constatant que les conditions relatives aux injonctions provisoires varient considérablement

d'un système juridique national à l'autre, les résultats ont jeté les bases d'une résolution adoptée en 2020 par le conseil d'administration de l'INTA, concernant les normes minimales jugées nécessaires par l'INTA pour harmoniser, d'un point de vue, législatif les exigences fondamentales et le fonctionnement des injonctions provisoires. La contribution donne également des exemples concrets de normes nationales et identifie les domaines dans lesquels l'harmonisation doit se poursuivre.

4. La contribution de l'AIPPI complète celle de 2018, qui portait sur l'étude relative à la quantification de la réparation pécuniaire, et reprend les principales conclusions de deux autres études récentes : Dommages-intérêts dans le domaine de la propriété intellectuelle pour des actes autres que la vente et Connaisse raisonnable dans la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Les discussions portent sur les principes applicables à la quantification et au recouvrement des dommages-intérêts malgré l'absence de vente portant atteinte aux droits, et sur le principe de la connaissance raisonnable dans l'évaluation des dommages-intérêts en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non.

5. Les contributions sont présentées dans l'ordre suivant :

Injonctions dynamiques et autres mesures injonctives en Inde.....	3
Travaux récents de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) sur la réparation des atteintes à la propriété intellectuelle.....	8
Travaux de l'Association internationale pour les marques sur l'harmonisation de la législation en matière d'injonctions provisoires.....	14

[Les contributions suivent]

INJONCTIONS DYNAMIQUES ET AUTRES MESURES INJONCTIVES EN INDE

*Contribution établie par Mme Prathiba M. Singh, Division de la propriété intellectuelle, Haute Cour de Delhi, New Delhi (Inde)**

RÉSUMÉ

La présente contribution décrit l'introduction et l'évolution des injonctions dynamiques en Inde. En premier lieu, les différentes mesures d'injonction mises en place au cours du temps dans le pays sont introduites. Ensuite, la présente contribution met l'accent sur les difficultés particulières que posent les affaires portant sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, notamment à l'ère d'Internet. Enfin, l'introduction et l'évolution d'un régime complet d'injonctions dynamiques en Inde sont présentées à l'aide d'exemples récents de jurisprudence dans ce domaine.

I. INTRODUCTION

1. L'intérêt d'ordonner des mesures d'injonction dans le cadre des affaires portant sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle a été mis en lumière en 2001 par le juge R.C. Lahoti (devenu par la suite président de la Cour suprême de l'Inde), en ces termes désormais immuables :

“Le refus d'ordonner une mesure d'injonction en dépit des faits à disposition, établis de prime abord sur la base des preuves et des documents accablants qui ont été consignés, traduit une défaillance du système judiciaire, et un tel préjudice pour le demandeur ne saurait être réparé”¹.

2. L'Inde a toujours constitué une juridiction favorable aux mesures d'injonction pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Les injonctions provisoires sont régies essentiellement par le Code de procédure civile, qui prévoit différentes mesures d'injonction :

- l'injonction *ex parte* : généralement valable dès la publication de l'injonction, s'il existe des motifs suffisants pour estimer que l'envoi d'une notification compromettrait la revendication des titulaires de droits de propriété intellectuelle;
- l'injonction provisoire : ordonnée durant l'affaire en cours; et
- l'injonction définitive : ordonnée au terme de la procédure.

3. Les différentes catégories d'injonctions et des autres formes de mesures similaires qui ont été ordonnées et prises en considération comprennent notamment :

- l'ordonnance Anton Piller : cette catégorie d'injonction se rapproche du mandat et tire son nom de l'affaire *Anton Piller KG c. Manufacturing Process Ltd*. Elle est habituellement prononcée lorsqu'il existe une possibilité que le défendeur détruise des preuves importantes. Afin d'éviter un tel scénario, le demandeur, sans qu'aucune notification ne soit adressée au défendeur, peut solliciter le tribunal pour

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Plateforme en ligne des décisions de la Cour suprême en Inde, (2001) SCC OnLine, SC 1416.

une inspection des locaux du défendeur dans le but de préserver les preuves en question;

- l'injonction Mareva : cette injonction tire son nom de l'affaire *Mareva Compania Naviera SA c. International Bulkcarriers*². Elle est généralement ordonnée dans le but d'empêcher le défendeur de se défaire de ses actifs ou de les transférer hors de la juridiction du tribunal concerné et ainsi rendre vaine ou sans effet l'exécution de la décision en faveur du demandeur;
- l'ordonnance Norwich Pharmacal : cette injonction, qui tire son nom de l'affaire *Norwich Pharmacal Co. c. Customs and Excise Commissioners*³, est habituellement prise contre les tiers qui ont été impliqués involontairement ou à tort dans le cadre de l'affaire concernée. Cette mesure exige la divulgation de certains documents et informations pertinents nécessaires au requérant pour l'aider à intenter une action contre les individus concernés dans le cadre de l'affaire; et
- l'ordonnance John Doe : cette injonction sur requête est ordonnée lorsque le défendeur est inconnu. Il s'agit de protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle lorsque les défendeurs ne peuvent pas être identifiés, ce qui est souvent le cas des affaires en lien avec le piratage numérique.

II. NOUVELLES DIFFICULTÉS QUE POSE INTERNET

4. Les différentes formes et catégories d'injonctions ci-dessus font pleinement partie des mesures déployées lors des procédures de règlement des litiges en matière de droits de propriété intellectuelle.

5. L'émergence d'Internet a toutefois profondément modifié la procédure de règlement des litiges et le régime d'application des droits de propriété intellectuelle. Les premières difficultés rencontrées par les tribunaux concernaient les noms de domaine et l'utilisation abusive de marques dans le cadre des noms de domaine. Ces difficultés ont été aisément surmontées au moyen d'injonctions exécutoires et contraignantes pour les unités d'enregistrement et les détenteurs de noms de domaines, et qui reposent principalement sur les dispositions des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine⁴. C'est pourquoi il était très courant pour les tribunaux de l'Inde de reconnaître les droits attachés aux marques et, de fait, de prononcer des injonctions ou de suspendre les noms de domaine portant atteinte aux marques.

6. Cependant, avec l'introduction de plateformes telles que les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne, les portails de référencement, les répertoires en ligne et d'autres types de sites Web, les formes et les modes d'atteinte à la propriété intellectuelle se sont multipliées et diversifiées. Les tribunaux ont dû affronter les difficultés posées par Internet lorsqu'il s'agissait de prononcer des décisions efficaces et, de même, de mettre en œuvre ces ordonnances une fois prononcées. La vente de produits de contrefaçon sur Internet, le rôle des intermédiaires, les injonctions globales et le blocage par géolocalisation sont quelques exemples de ces difficultés. Un grand nombre de lois et de règlements nouvellement adoptés ont également procuré différentes mesures correctives pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.

² (1975) 2 Lloyd's Rep 509.

³ (1973) UKHL 6.

⁴ <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-fr>.

III. INJONCTIONS DYNAMIQUES EN INDE

7. C'est dans ce contexte que le concept d'injonction dynamique a été introduit en Inde. Les sites Web essentiellement conçus pour la diffusion en continu de contenus portant atteinte aux droits d'auteur foisonnaient. Au début, les tribunaux prononçaient des ordonnances de blocage des contenus illicites ciblant les adresses URL concernées. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que malgré le blocage des URL en question, certaines avancées techniques ont permis de facilement migrer le contenu concerné vers une nouvelle adresse URL en quelques secondes à peine. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont alors dû se tourner vers des mesures plus contraignantes et plus strictes telles que le blocage de sites Web dans leur totalité. Les tribunaux devaient alors décider si le contenu principal d'un site était piraté ou illicite et, le cas échéant, prononcer une injonction de blocage du site Web. Pendant quelques années, les injonctions de blocage de sites Web ont limité efficacement les atteintes. Mais certains tribunaux ont émis des réserves.

8. Avec les progrès de la technique, tout comme la multiplication des adresses URL et la migration des contenus illicites rendue encore plus aisée, les sites miroir ont fait leur apparition, permettant de dupliquer des contenus de sites faisant l'objet d'un blocage. Dans un arrêt de 2019 qui a fait date, dans le cadre de l'affaire *UTV Software Communications Ltd. c. 1337X.to*⁵, la Haute Cour de Delhi s'est saisie d'une affaire d'atteinte au droit d'auteur et a prononcé une injonction dynamique en vue de sauvegarder les droits du demandeur sur de nombreuses productions cinématographiques. La Haute Cour s'est appuyée sur l'arrêt rendu par la Haute Cour de Singapour dans le cadre de l'affaire *Disney Enterprises Inc. c. MI Limited*⁶ et a décidé de reprendre le concept d'injonction dynamique qui y était appliqué. La Cour a estimé qu'il relevait de sa compétence de permettre au titulaire du droit d'auteur de solliciter l'extension de la portée d'une injonction qui avait déjà été prononcée aux fins du blocage des sites Web miroir et des sites Web vers lesquels le contenu illicite était redirigé et dont le contenu était identique ou similaire au premier site Web illicite. Le tribunal a estimé qu'il n'incombait pas au demandeur de solliciter à maintes reprises des injonctions distinctes contre plusieurs sites Web apparentés. Le greffier⁷ a pu, sur simple demande adressée par le demandeur dans le cadre de l'affaire en cours, étendre la portée de l'injonction au site Web miroir. Une injonction dynamique, de fait, ne vise pas uniquement le site Web d'origine, mais s'étend de manière dynamique aux futurs sites Web.

9. S'agissant des mesures d'injonction de blocage des sites Web et des injonctions dynamiques, certaines réserves ont été émises concernant le principe de proportionnalité, qui doit être appliqué lorsqu'une injonction dynamique est mise en œuvre ou qu'une sanction est prononcée, et dont la portée ne devrait pas être trop étendue. Certaines juridictions en Inde, telles que la Haute Cour de Bombay, ont estimé que, si les droits de propriété intellectuelle du demandeur devaient être sauvegardés, le droit de commercialiser et la liberté d'expression du défendeur devaient aussi faire l'objet d'une protection. Toutefois, tenant compte du principe de proportionnalité, une mesure de protection a été imposée, soit l'intervention du greffier pour procéder à l'extension de la portée de l'injonction, ce qui exclut ainsi une extension automatique et illimitée de la portée de l'injonction.

10. Afin de déterminer si un site Web en particulier est illicite ou non, plusieurs facteurs peuvent être pris en considération, notamment :

- si le site Web contient essentiellement un contenu illicite;

⁵ (2019) 78 PTC 375 (Del).

⁶ (2018) SGHC 206.

⁷ Les greffiers ("Joint Registrars") des tribunaux de district rattachés à la Haute Cour sont principalement chargés d'assurer le respect et le bon fonctionnement des procédures.

- si le site Web masque les données du détenteur;
- si le site Web refuse de mettre en œuvre une injonction de désactivation;
- si l'identification de l'adresse URL est contraignante pour le demandeur;
- si le site Web favorise les atteintes de quelque façon que ce soit en fournissant les données d'autres plateformes illicites telles que des sites Web, des répertoires, etc.;
- si le site Web ou l'opérateur de la plateforme en ligne fait preuve de négligence ou de non-respect s'agissant du droit d'auteur ou des lois contre la contrefaçon. Cela peut être démontré par une évaluation du contenu accessible sur les sites Web ou les plateformes concernés;
- si un même site Web a, à plusieurs reprises, fait l'objet de décisions judiciaires en raison du contenu illicite qu'il hébergeait;
- si le site Web fait la promotion de mesures anti-neutralisation;
- le volume du trafic ou la fréquence d'accès du site Web; et
- le caractère flagrant de l'atteinte.

11. Sur la base de ces différents facteurs, la juridiction saisie peut prononcer une injonction de blocage du site Web ou une injonction dynamique.

12. Les injonctions dynamiques sont pleinement reconnues depuis 2019, en particulier à l'ère post-pandémie, où la plupart des entreprises dépendent des plateformes en ligne. Dans le prolongement de l'injonction dynamique, les litiges récents ont montré que de nouvelles formes d'injonctions et d'autres types de sanctions devaient aussi être pris en considération selon les circonstances. Les affaires ci-après illustrent les cas où différentes formes d'injonctions ont été prononcées :

- L'affaire *Snapdeal Private Limited c. Snapdeallucky-draws.org.in & Ors.* CS (COMM) n° 264/2020, dont l'arrêt a été rendu le 20 juillet 2020, concerne un site Web qui hébergeait un système frauduleux de gain, de loterie ou de tirage au sort. Cinquante sites Web illicites faisant usage d'une marque connue dans leur nom de domaine ont fait l'objet d'une injonction prononcée par le tribunal.
- Des injonctions dynamiques ont été prononcées contre des sites Web qui portaient atteinte à des droits dans le cadre de matchs de cricket, qui étaient diffusés en continu de manière illicite par 54 plateformes (sites miroir, sites de contenus redirigés, sites Web alphanumériques) dans l'affaire *Sony Pictures Network India Pvt. Ltd. c. www.b1.mylivecricket.biz and Others*⁸, dont l'arrêt a été rendu le 24 novembre 2020.
- Une marque connue utilisée par une entreprise de médias et ses versions dérivées a également été protégée contre une utilisation illicite par des adresses URL, des sites Web, des noms de domaines et des plateformes Web inconnus, dans l'affaire *Living Media limited & Anr c. www.news-aajtak .co.in & Others*⁹, dont l'arrêt a été rendu le 6 septembre 2021. Dans ce cas de figure, le demandeur a été autorisé à fournir une liste de toutes les plateformes concernées à Google afin d'en supprimer l'accès.

⁸ CS (COMM) 519/2020.

⁹ CS (COMM) 395/2020.

- Dans le cadre de deux affaires, *Dabur India Limited c. Ashok Kumar and Others*¹⁰ et *Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd & Anr c. Amul-Franchise.in & Others*¹¹, des personnes inconnues avaient enregistré des noms de domaine en vue de proposer des droits de franchise et de distribution. Ils avaient gagné d'importantes sommes d'argent en tirant parti de la vulnérabilité des consommateurs. En conséquence, afin de s'assurer que des consommateurs crédules ne soient plus induits en erreur et ne payent ces sites Web qui utilisaient des noms d'entreprises connues (telles que Dabur et Amul), la juridiction saisie a interdit l'enregistrement de noms de domaine en lien avec les marques concernées. Mais cette décision est aujourd'hui contestée et la procédure est en cours.
- Dans l'affaire *HT Media & Anr c. Hindustantimes.tech & Anr*¹², la dissimulation des données du détenteur du nom de domaine au nom de la protection de la vie privée a été remise en cause. Il a été demandé au gouvernement de déposer une déclaration sous serment de divulgation de sa position et si les unités d'enregistrement proposant leurs services en Inde pouvaient être appelées dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elles seraient amenées à divulguer les noms des détenteurs des noms de domaine enregistrés de manière illicite et qui contiennent les noms des marques connues.
- Dans l'affaire *Warner Brothers Entertainment c. http.otorrents.com & Others*¹³, une injonction définitive a été prononcée contre des sites Web torrents illicites qui distribuaient, diffusaient et transmettaient le contenu appartenant à Warner Brothers.

13. Tandis que les affaires ci-dessus illustrent les différents scénarios dans lesquels la juridiction saisie a prononcé des injonctions dynamiques, dans l'affaire récente *Snapdeal Private Limited c. GoDaddy.com LLC & Others*¹⁴, la Cour a estimé que le demandeur devait adresser une requête pour chacun des noms de domaine considérés comme portant atteinte à ses droits, même s'il s'agissait d'une procédure contraignante. Dans le cadre de cette affaire, la Cour n'a pas prononcé d'injonction à portée étendue. Cependant, elle a estimé que dans de tels cas, les unités d'enregistrement du nom de domaine étaient elles-mêmes auteurs de l'atteinte et recommandait alors que ces unités d'enregistrement affinent leurs algorithmes de manière à rendre inaccessibles les noms de domaines qui pourraient faire l'objet d'une atteinte.

IV. CONCLUSION

La présente contribution montre qu'avec les progrès de la technique, les mesures correctives doivent également s'adapter et évoluer en vue de sauvegarder efficacement les droits de propriété intellectuelle. Cela étant, les libertés fondamentales sont aussi à prendre en considération et le principe de proportionnalité est à garder à l'esprit dans chaque affaire. Il s'agit également de tenir compte des questions de droit à la vie privée, de liberté d'expression, de libre-échange, etc., tout en sauvegardant les droits de propriété intellectuelle. Tandis que les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les droits de propriété intellectuelle se heurtent à certaines difficultés dans un environnement en ligne en constante évolution, il ne faut pas oublier qu'Internet a favorisé l'accès aux informations et au savoir pour le grand public. C'est pourquoi le problème, plus restreint, de l'utilisation abusive doit être freiné et contenu, tout en garantissant que le rôle, plus vaste, d'Internet ne soit pas compromis ou mis à mal.

[Fin de la contribution]

¹⁰ CS (COMM) 135/2022.
¹¹ CS (COMM) 350/2020.
¹² CS (COMM) 352/2022.
¹³ CS (COMM) 367/2019.
¹⁴ CS (COMM) 176/2021.

TRAVAUX RÉCENTS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (AIPPI) SUR LA RÉPARATION DES ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*Contribution établie par Mme Linda Lecomte, adjointe du rapporteur général, Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Zurich (Suisse)**

RÉSUMÉ

Le présent document résume les principales questions soulevées par les groupes nationaux et régionaux de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) au cours de l'Étude sur les dommages-intérêts dans le domaine de la propriété intellectuelle pour des actes autres que la vente que l'AIPPI a conclue en septembre 2019 (Étude de 2019) et de l'Étude sur la connaissance raisonnable dans la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle que l'AIPPI a conclue en octobre 2021 (Étude de 2021). Dans l'Étude de 2019, les discussions ont porté sur la quantification des dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon autres que la vente, tels que l'importation, l'entreposage, la fabrication, l'utilisation et l'offre. Les discussions ont porté sur les principes applicables au recouvrement et à la quantification des dommages-intérêts malgré l'absence de vente portant atteinte à des droits pouvant servir de référence, et sur la question de l'"affranchissement"¹. Dans l'étude 2021, les discussions ont porté sur le principe de la connaissance raisonnable dans l'évaluation des dommages-intérêts en cas d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle enregistrés ou non.

I. À PROPOS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

1. L'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, généralement connue sous son appellation abrégée AIPPI, représente, au niveau mondial, la principale organisation non gouvernementale internationale dédiée au développement et à l'amélioration des régimes juridiques de protection de la propriété intellectuelle.

2. L'AIPPI est une organisation à but non lucratif politiquement neutre, implantée en Suisse; elle compte actuellement plus de 8000 membres représentant plus de 130 pays. L'AIPPI vise à améliorer et à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle tant aux niveaux national qu'international. Elle tend vers cet objectif en travaillant en faveur du développement, de l'expansion et de l'amélioration des traités et accords régionaux et des législations nationales en matière de propriété intellectuelle. Elle réalise des études des législations nationales existantes et propose des mesures en vue de leur harmonisation à l'international, en travaillant avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le cas échéant, l'AIPPI présente des arguments devant d'importants tribunaux ou organes législatifs en vue de prôner le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle.

* Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ Le terme "affranchissement" (*franking* en anglais) signifie qu'il ne devrait plus y avoir de responsabilité en matière de contrefaçon en ce qui concerne les transactions portant sur des produits spécifiques jugés contrefaisants, une fois que des dommages-intérêts ont été accordés pour ces marchandises, et que celles-ci sont considérées comme ayant été "affranchies".

II. ÉTUDE SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS LE DOMAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR LES ACTES AUTRES QUE LA VENTE

3. En réponse à un questionnaire préparé par le rapporteur général de l'AIPPI sur les dommages-intérêts dans le domaine de la propriété intellectuelle pour des actes autres que la vente², 37 rapports présentant des informations et analyses détaillées quant aux législations nationales et régionales en la matière ont été reçus de la part des groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI. Le rapporteur général de l'AIPPI les a examinés et en a fait la synthèse dans un rapport succinct³. Par suite de discussions intervenues au sein d'un comité d'étude dédié et en séance plénière lors du Congrès mondial de l'AIPPI qui s'est tenu à Londres en 2019, le comité exécutif de l'AIPPI a adopté une Résolution sur ce point⁴.

4. Cette partie du document résume certaines des principales questions soulevées par les groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI quant à la quantification des dommages-intérêts pour les atteintes liées à des actes autres que la vente⁵. Ces atteintes peuvent concerner des actes de contrefaçon⁶ qui sont des offres ou des publicités globales faites sur un site Web pour fournir des produits de contrefaçon dans une ou plusieurs juridictions, mais sans vente. Ces atteintes peuvent également concerner la fabrication, l'importation et l'entreposage. Cette partie prend également en considération l'affranchissement, par exemple dans le cas où des dommages-intérêts ont été versés pour des produits qui ont été fabriqués, mais que le contrefacteur ou l'acquéreur des produits n'est plus responsable des dommages supplémentaires dus à la vente ultérieure de ces produits. Cette étude n'a pas abordé les questions relatives aux redevances FRAND (justes, raisonnables et non discriminatoires) dans le contexte des brevets essentiels à l'application d'une norme (SEP), aux dommages-intérêts légaux, aux comptes de profits ou à d'autres mesures de redressement dans lesquelles les profits illégaux du contrevenant sont restitués au titulaire du droit.

A. DOMMAGES-INTÉRÊTS DÉCOULANT D'ACTES AUTRES QUE LA VENTE

5. Tous les groupes soutiennent fortement l'établissement d'un lien de causalité entre l'acte ou les actes portant atteinte aux droits et les dommages-intérêts accordés. En outre, il y a eu un fort consensus parmi les groupes sur le fait que les dommages-intérêts pour chacun des différents types d'atteintes liées à des actes autres que la vente (fabrication, importation, entreposage, etc.) devraient être déterminés sur la base des mêmes principes. Pour déterminer comment évaluer les dommages-intérêts sans utiliser les données sur les ventes, les groupes ont eu différents points de vue. La difficulté fondamentale avec les atteintes liées à des actes autres que la vente réside dans l'évaluation des dommages-intérêts, par exemple une évaluation raisonnable des redevances, sans le bénéfice du prix de vente. L'opinion dominante des groupes est de procéder à l'évaluation des dommages-intérêts en partant du principe qu'une vente potentielle pourrait être réalisée. Certains soutiennent l'idée d'inclure à la fois les ventes potentielles et les ventes effectives des produits dans une autre juridiction, le cas échéant, dans l'évaluation des dommages-intérêts, à condition qu'un lien de causalité suffisant

² <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValued=3126>.

³ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValued=3133>.

⁴ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValued=2929>.

⁵ Une étude, et une résolution ultérieure, concernant la quantification de la réparation pécuniaire (Sydney, 2017), mettant l'accent sur les conséquences des ventes portant atteinte à des droits, a été menée précédemment par des groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI.

⁶ La présente étude concerne la violation des droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets et les certificats complémentaires de protection, les petits brevets et les modèles d'utilité, les marques, les droits de prévention de la concurrence déloyale ou de la contrefaçon, les droits d'auteur, les droits sur la topographie des semi-conducteurs, les droits sur les bases de données et les droits sur les dessins et modèles, à l'exclusion des secrets commerciaux, des droits de confiance et des droits sur le savoir-faire.

entre les actes autres que la vente dans la juridiction et le préjudice résultant de la vente soit établi.

6. Les groupes ont proposé quelques façons d'aborder le calcul des dommages-intérêts pour les atteintes portant sur des procédés brevetés :

- le prix du produit fabriqué à l'aide du procédé auquel il est porté atteinte;
- la marge perdue par le titulaire du droit, en supposant que celui-ci exploite ledit procédé;
- la redevance perdue, éventuellement majorée, pour tenir compte de l'atteinte au droit, dans l'hypothèse où ce dernier n'exploite pas lui-même son brevet;
- la réparation du préjudice moral subi par le titulaire du droit;
- une redevance raisonnable prélevée sur le chiffre d'affaires lié à l'utilisation du procédé, selon la fréquence d'utilisation;
- l'échelle de production;
- le coût de production;
- la demande en ce qui concerne le produit breveté;
- l'impact de la distribution potentielle sur la demande du produit breveté;
- le nombre ou la valeur des produits fabriqués, et l'impact ou leur distribution potentielle;
- une perte de la part de marché potentielle du titulaire du droit ou une réduction de la réputation du titulaire du droit sur le marché;
- la perte de la disponibilité des matières premières utilisées dans la fabrication du produit;
- toute baisse de prix résultant de l'utilisation du procédé breveté par le contrevenant, et subie par le titulaire du droit;
- les montants investis dans la conception et l'obtention du procédé qui a fait l'objet d'un brevet ultérieur;
- la valeur réelle du brevet auquel il est porté atteinte sur le marché;
- les pertes financières du titulaire du droit de propriété intellectuelle;
- la quantité de produits de contrefaçon entreposés ou importés; et
- les coûts de l'ensemble de la procédure d'importation, des taxes et de l'entreposage.

7. Il y a eu un large consensus parmi les groupes sur le fait que le tribunal devrait pouvoir déduire des dommages-intérêts accordés toute somme dont il est démontré qu'elle a été précédemment accordée dans d'autres procédures, si l'inclusion de ces sommes équivaut à un double recouvrement. Les groupes ont tous proposé que des efforts soient faits pour éviter le double recouvrement, par exemple en utilisant une évaluation des redevances raisonnable assortie d'un "plafond" à "pleine satisfaction". En d'autres termes, le titulaire du droit de propriété intellectuelle devrait pouvoir obtenir des dommages-intérêts, si le montant total des dommages-intérêts n'est pas supérieur à la perte totale subie.

8. Toutes les parties, y compris, par exemple, les personnes qui, croyant agir de bonne foi, achètent un article de contrefaçon pour sa valeur et sans qu'une atteinte ait été notifiée, doivent être prises en considération lors de la détermination du montant des dommages-intérêts à recouvrer. Malgré cela, les groupes se sont largement accordés à reconnaître qu'un titulaire de droits qui subit de nouveaux dommages (par exemple, perte de ventes supplémentaires) en raison de la circulation de produits de contrefaçon pour lesquels des dommages-intérêts ont été versés, devrait pouvoir obtenir des dommages-intérêts supplémentaires. Les autres groupes

semblaient proposer une politique de base selon laquelle l'“affranchissement” ne devrait jamais s'appliquer.

B. DOMMAGES-INTÉRÊTS EN CAS D'ATTEINTES MULTIPLES

9. Une nette majorité des groupes proposent que des dommages-intérêts soient versés pour chaque acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si tous les actes sont accomplis par la même personne, il est probable que l'impact économique de la fabrication et de l'entreposage précédents soit couvert par l'impact économique de la vente. Cela soulève la question de savoir s'il convient d'empêcher le double recouvrement en veillant à ce que les dommages-intérêts ne soient pas versés deux fois ou plus pour chaque produit ou chaque acte de contrefaçon. Cela dit, le principe général énoncé à l'article 45 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce indique que les dommages-intérêts doivent être “adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant” et il ne semble pas limiter les dommages-intérêts à un acte ou à un produit en particulier.

C. OBSERVATIONS FINALES

10. Si les dommages-intérêts sont considérés comme pouvant être versés pour tous les types d'atteintes, le processus par lequel les dommages-intérêts doivent être calculés varie considérablement non seulement dans la législation actuelle, mais également dans la pensée actuelle. En outre, le montant diffère, certains proposant une limitation de “pleine satisfaction”, tandis que d'autres proposent des possibilités de contentieux supplémentaires.

11. Au cours de l'étude, deux méthodes constructives d'évaluation des dommages-intérêts semblent avoir été soutenues :

- Lorsqu'il évalue les dommages-intérêts relatifs à une méthode d'utilisation, le tribunal devrait prendre en considération : i) le fait que l'utilisation du procédé par le contrevenant produit un avantage économique pour le contrevenant ou un désavantage pour le titulaire du droit, ii) le chiffre d'affaires associé à l'utilisation du procédé, sur la base de la fréquence d'utilisation, iii) tout avantage de prix donné au contrevenant par l'utilisation du procédé, et éventuellement d'autres facteurs.
- Lors de l'évaluation des dommages-intérêts relatifs à une méthode de fabrication, le tribunal devrait tenir compte : i) des ventes potentielles à réaliser par l'auteur de l'atteinte de tout produit fabriqué à l'aide du procédé, ii) de la question de savoir si le produit résultant du procédé est protégé par le brevet en question, iii) de la question de savoir si ce produit est en concurrence avec des produits qui ne sont pas produits au moyen du procédé breveté, iv) tout avantage en matière de prix accordé à l'auteur de l'atteinte par l'utilisation du procédé; v) tout avantage temporel accordé à l'auteur de l'atteinte par l'utilisation du procédé (avantage du tremplin), et éventuellement d'autres facteurs.

III. ÉTUDE SUR LA CONNAISSANCE RAISONNABLE RAISONNABLE DANS LA RÉPARATION DES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

12. En réponse au questionnaire préparé par le rapporteur général de l'AIPPI concernant la connaissance raisonnable dans la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle⁷, 41 rapports présentant des informations et analyses détaillées quant aux législations nationales

⁷ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueld=4904>.

et régionales en la matière ont été reçus de la part des groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI. Le rapporteur général de l'AIPPI les a examinés et en a fait la synthèse dans un rapport succinct⁸. Par suite de discussions intervenues au sein d'un comité d'étude dédié et en séance plénière lors du Congrès mondial de l'AIPPI qui s'est tenu en octobre 2017, le comité exécutif de l'AIPPI a adopté une Résolution sur ce point⁹.

13. Cette partie du document résume certaines des principales questions soulevées par les groupes nationaux et régionaux de l'AIPPI au sujet de la notion de connaissance raisonnable dans la réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Cette étude n'a pas abordé les questions relatives au droit pénal, au rôle de la connaissance dans le montant des dommages-intérêts calculé par rapport aux bénéfices illicites du contrevenant et au remboursement des frais de justice.

A. SEUIL DE CONNAISSANCE

14. Les lois actuelles diffèrent grandement sur la pertinence de la connaissance – objective ou subjective – dans le recouvrement des dommages-intérêts dans les actions en contrefaçon. La connaissance objective fait référence à la connaissance pour laquelle il y avait des motifs raisonnables pour une personne d'avoir, par exemple, un brevet publié dans la juridiction du contrefacteur. Les connaissances subjectives font référence aux connaissances dont une personne dispose réellement.

15. Une nette majorité des groupes est d'accord sur le fait que la connaissance devrait être pertinente d'une certaine manière dans le recouvrement des dommages-intérêts. Cependant, les avis divergent sur la question de savoir si les connaissances requises devaient être objectives ou subjectives, et sur ce qui constituerait des connaissances objectives. Le facteur le plus pertinent pour prouver l'objectivité est le contexte de l'atteinte. Certains ont proposé que si le contrevenant avait un certain seuil de connaissance, les dommages-intérêts recouvrables devraient être plus élevés.

16. Établir la connaissance – objective ou subjective – du contrefacteur peut être difficile, surtout dans les juridictions qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour découvrir les informations détenues par le contrefacteur.

B. DOMMAGES-INTÉRÊTS MAJORÉS

17. La majorité des groupes estime que pour dissuader davantage les contrefacteurs potentiels, l'augmentation du montant des dommages-intérêts – que ce soit sur la base de la connaissance ou autre – n'est pas la solution. Le courant de pensée dominant soutenait le recours aux injonctions comme moyen de dissuasion efficace. Le fait d'utiliser le recouvrement majoré des dommages-intérêts comme moyen de dissuasion a reçu un certain soutien de la part des groupes. Toutefois, il a été noté que l'octroi de dommages-intérêts plus élevés pour les contrevenants ayant une connaissance subjective du droit de propriété intellectuelle enfreint ne pourrait avoir un effet dissuasif que si ces décisions de justice étaient publiées. D'autres groupes ont proposé que les personnes exerçant certaines professions, par exemple les commerçants, soient tenues de faire preuve d'une plus grande diligence à l'égard des droits de propriété intellectuelle et que, par conséquent, toute infraction commise par ces professions donne lieu à des dommages-intérêts plus élevés.

18. Bien que l'utilisation de dommages-intérêts majorés ne soit pas considérée par la majorité des groupes comme le moyen de dissuasion le plus efficace, il y a une volonté de dissuader les

⁸ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueld=5182>.

⁹ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueld=5207>.

personnes de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en particulier celles qui effectuent une analyse commerciale pour déterminer si un profit peut être réalisé au-delà de tout dommage compensatoire attendu pour la violation d'un droit de propriété intellectuelle. Dans le même temps, l'établissement de ces connaissances peut être difficile et peut rallonger la durée d'une action en justice, qui devient alors encore plus long et coûteux, aboutissant éventuellement à un échec, pour un titulaire de droits de propriété intellectuelle.

19. Certains groupes estiment qu'il serait préférable de répartir de manière appropriée les bénéfices si une entreprise exploite les technologies d'un concurrent, plutôt que de prévoir un droit exclusif extraordinairement puissant impliquant des dommages-intérêts punitifs ou majorés.

C. OBLIGATION DE CONNAISSANCE

20. Un certain nombre de groupes ont indiqué qu'un élément de négligence ou de faute devait exister pour qu'il y ait responsabilité en cas d'atteinte et droit à des dommages-intérêts et, s'il n'y avait pas de négligence ou de faute, la responsabilité pour atteinte au droit d'auteur pouvait au contraire se traduire par une responsabilité pour enrichissement illégitime. Une telle négligence ou faute pourrait être constatée si des recherches suffisantes sur la liberté d'exploitation n'ont pas été effectuées. Toutefois, il y a lieu de s'inquiéter de l'augmentation des coûts et de l'obligation de procéder à des recherches en matière de liberté d'exploitation et d'obtenir des analyses dans chaque juridiction. Bien qu'une proposition relative à l'utilisation d'une analyse dans un pays puisse être utilisable dans d'autres juridictions, à l'heure actuelle, cela ne semble pas faisable compte tenu des différences considérables existant entre les législations des différents ressorts juridiques. En outre, il est préoccupant de constater que la simple existence d'une recherche sur la liberté d'exploitation et d'une analyse puissent servir de carte blanche pour une atteinte à la propriété intellectuelle afin de réduire ou de faire cesser le recouvrement des dommages-intérêts.

21. Divers points de vue sur ce qui est considéré comme une connaissance objective sont proposés, y compris la question de savoir si le droit de propriété industrielle a été publié dans la juridiction elle-même, dans la langue officielle de la juridiction ou dans une langue d'utilisation courante, par exemple l'anglais.

D. OBSERVATIONS FINALES

22. Le point de vue général est que les dommages-intérêts devraient être recouvrables même s'il n'y a pas de connaissance objective ou subjective. Cela étant, si des connaissances objectives ou subjectives sont utilisées dans le recouvrement des dommages-intérêts, il faudra trouver des moyens de découvrir ou de prouver l'existence de celles-ci dans différentes juridictions.

[Fin de la contribution]

TRAVAUX DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LES MARQUES SUR L'HARMONISATION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D'INJONCTIONS PROVISOIRES

*Contribution établie par Mme Iris Gunther, directrice, Brand Enforcement and Sustainability, Association internationale pour les marques (INTA), New York (États-Unis d'Amérique); Mme Mayya Pak, avocate collaboratrice, Petošević, Luxembourg (Luxembourg); M. Nicolás Schmitz, avocat associé, Grünecker, Munich (Allemagne); Mme Paula Passarelli, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, M. Palomo Abogados, Guatemala (Guatemala)**

RÉSUMÉ

À la lumière de l'enquête menée par le comité sur l'application des droits de l'Association internationale pour les marques (INTA) dans 47 pays, qui a mis en évidence des normes différentes en matière d'injonctions provisoires, le conseil d'administration de l'INTA a adopté en 2020 une résolution établissant les normes minimales que l'INTA juge nécessaires pour harmoniser les exigences fondamentales et le fonctionnement des injonctions dans le monde entier, afin de créer un régime efficace d'application des droits. Le présent document résume les principaux résultats de l'enquête, les grands domaines nécessitant une harmonisation et les aspects pour lesquels le besoin de sensibilisation se fait ressentir.

I. INTRODUCTION

1. Le comité sur l'application des droits de l'Association internationale pour les marques (INTA) est chargé des questions relatives à l'application des droits, à la promotion des pratiques recommandées et à l'harmonisation de ces pratiques dans le monde. Les injonctions étant l'un des principaux instruments dont disposent les titulaires de droits pour faire appliquer leurs droits de propriété intellectuelle, l'équipe d'experts chargée des injonctions provisoires au sein de ce comité a mené une étude – initialement centrée sur l'Union européenne (UE) puis étendue à d'autres ressorts juridiques – portant sur les normes et les pratiques relatives aux procédures d'injonction, afin de définir le niveau d'harmonisation nécessaire et les lacunes susceptibles d'être comblées par les initiatives de l'INTA en matière de promotion des politiques. L'étude¹ portait sur 47 pays présentant un intérêt pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur les exigences fondamentales et les normes jugées les plus pertinentes pour garantir des mesures de protection efficaces, notamment :

- les critères d'obtention des injonctions provisoires *ex-parte*;
- la capacité et la probabilité d'obtenir une injonction *ex-parte* dans la pratique;
- les tribunaux compétents;
- les exigences en matière de preuve;
- le respect des délais et des échéances;
- la possibilité de demander la saisie de marchandises;
- les exigences particulières du défendeur en matière d'audience;

* Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI.

¹ <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf>.

- les pénalités ou amendes en cas d’atteinte, le remboursement des frais et le versement de dommages-intérêts, selon que de besoin; et
- les dépôts de garantie.

II. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2. *Date limite pour déposer une demande d’injonction provisoire.* Dans certains pays, les délais sont fixés par la loi, tandis que dans d’autres, ils ont été établis par la jurisprudence. Dans d’autres pays encore (comme l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie et la Norvège), aucun délai strict n’est fixé.

3. *Différences dans les critères à remplir pour obtenir une injonction.* Le niveau de preuve requis pour obtenir une injonction provisoire est similaire dans de nombreux systèmes juridiques, mais certains pays (par exemple, le Mexique et la Turquie) ont fixé des critères plus élevés, exigeant notamment que le requérant prouve l’existence d’une atteinte réelle. En Chine, par exemple, le requérant doit prouver que la situation est suffisamment proche d’une atteinte réelle pour obtenir une injonction provisoire. En Fédération de Russie, les injonctions provisoires ne sont accordées que lorsque le requérant a de fortes chances de gagner l’affaire quant au fond et, en République de Corée, prouver une simple possibilité d’atteinte ne suffit pas à justifier une demande d’injonction provisoire.

4. *Dépôt de garantie.* Certains pays exigent que le requérant présente un dépôt de garantie ou une caution, bien que l’équipe d’experts n’ait pas pu s’entendre sur une position commune à cet égard.

5. *Exigence relative aux audiences.* La plupart des pays exigent que le défendeur ait la possibilité d’être entendu à un moment de la procédure. Néanmoins, dans certains pays, l’audience est une règle contournée dans de nombreuses circonstances. Ainsi, la Belgique, Chypre, la Lettonie et le Portugal exigent que le défendeur soit entendu à un moment de la procédure, tandis que la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, Malte et les Pays-Bas acceptent que la procédure se poursuive sans exiger la participation initiale du défendeur, en cas d’urgence avérée, de risque d’inefficacité des mesures provisoires ou de préjudice irréparable pour le requérant. Dans certains ressorts juridiques, cependant, la décision d’entendre ou non le défendeur est à la seule discrétion du tribunal, notamment en Estonie et en Indonésie, et certains pays encore n’exigent aucune audience, comme la Bulgarie, la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie.

6. *Examen de la validité des droits.* Dans la moitié des pays européens (dont l’Autriche, Chypre, la Hongrie, Malte et le Portugal), les cours ou tribunaux compétents procèdent à un examen détaillé de la validité des droits du requérant, ce qui peut contribuer à la sécurité juridique mais également entraîner des retards importants dans la procédure. De l’avis de l’INTA, les procédures d’obtention d’une injonction provisoire, de par leur nature, doivent être rapides et ne pas s’encombrer d’une analyse approfondie quant au fond ou d’une décision sur la validité des droits de marque, car la transformation de la procédure d’injonction provisoire en un “mini-procès” va à l’encontre de l’objectif de cette injonction.

7. *Rapidité des requêtes et des décisions.* Certains pays prévoient des délais plus ou moins stricts, tant pour le dépôt des requêtes en injonction provisoire que pour la délivrance de l’ordonnance. D’autres pays ne souscrivent pas à des délais stricts; l’Australie et le Brésil ne limitent pas le délai de dépôt des demandes d’injonction provisoire, tandis que la Chine et le Japon prévoient un délai de trois ans après la découverte de l’atteinte pour le dépôt des requêtes. La Région administrative spéciale de Hong Kong et la Lettonie accordent toutes deux au requérant un délai de trois mois pour déposer une requête en injonction provisoire, et d’autres pays appliquent des délais similaires pour ces injonctions, notamment la Hongrie et

l'Espagne (deux mois). Dans le même temps, les juridictions du Canada et du Nigéria attendent du requérant qu'il dépose sa requête dès qu'il a connaissance de l'atteinte.

8. *Délais.* Les délais dans lesquels les juridictions compétentes doivent émettre l'injonction varient aussi considérablement d'un pays à l'autre. L'Autriche, la Belgique, la Chine, la Croatie, la France et l'Allemagne ne fixent aucun délai dans lequel les juridictions compétentes doivent rendre leur décision concernant l'injonction provisoire. Au Brésil et au Canada, les procédures peuvent durer entre quelques jours et plusieurs mois. En Hongrie et au Nigéria, les décisions sont rendues dans les 14 à 15 jours suivant la réception de la demande. Dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et dans un certain nombre de pays européens, notamment la Bulgarie, la Grèce, la Lituanie et la Roumanie, l'injonction doit être délivrée dans les quelques jours suivant la demande (de un à trois jours).

9. *Droits du défendeur.* Dans certains ressorts juridiques, le défendeur peut s'opposer à une injonction provisoire avant qu'elle ne soit délivrée, sauf en cas d'injonction provisoire *ex-parte*. Dans d'autres ressorts, cette possibilité est inexistante. En Chine et en République de Corée, néanmoins, les injonctions ne sont jamais rendues sans notification préalable de l'auteur de l'atteinte alléguée. En outre, dans certains ressorts juridiques, le défendeur ne peut pas demander à être entendu ni ne peut contester l'injonction provisoire avant qu'une décision finale et contraignante n'ait été rendue dans la procédure principale au fond.

10. *Juridictions compétentes.* L'enquête a révélé que, dans certains pays, les litiges pour atteinte aux marques sont traités par des cours ou tribunaux généraux ou commerciaux n'ayant pas nécessairement les compétences requises en matière de propriété intellectuelle, tandis que d'autres pays ont créé des juridictions ou des divisions spécialisées dans ce domaine.

11. *Procédure principale.* La majorité des pays exigent que la procédure principale au fond soit engagée dans un certain délai après l'obtention d'une injonction provisoire. Il existe des exceptions où une telle exigence n'est pas imposée (par exemple, en Allemagne, au Japon et en République de Corée).

III. NORMES MINIMALES EN VUE D'UNE HARMONISATION, À L'ÉCHELLE MONDIALE, DES EXIGENCES DE BASE ET DES PROCÉDURES RELATIVES AUX INJONCTIONS

12. Les différences de procédures d'un pays à l'autre ont un impact significatif sur la fonction et l'efficacité des injonctions, ce qui peut également nuire à la confiance générale à l'égard de la protection des droits de propriété intellectuelle. Suite aux conclusions de l'enquête, le comité sur l'application des droits de l'INTA a créé et présenté une résolution² au Conseil d'administration de l'INTA, en vue d'établir des normes minimales susceptibles d'harmoniser les exigences de base et les procédures relatives aux injonctions dans le monde entier.

13. Les principaux points de cette résolution, adoptée en 2020, sont les suivants :

- Les procédures relatives aux injonctions provisoires doivent être accélérées, avec des délais de procédure courts, y compris pour rendre le jugement ou l'ordonnance demandés.
- Conformément à l'article 50.2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), des injonctions provisoires doivent pouvoir être obtenues dans le cadre de procédures unilatérales, *ex parte*, dans les cas où cela s'avère approprié.

² https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PreliminjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf.

- Le requérant d’une injonction provisoire doit être en mesure de faire valoir les droits de marque revendiqués et de soumettre des preuves documentaires pour démontrer qu’il dispose *prima facie*, des chances d’obtenir gain de cause sur le fond de sa demande, et que la pondération des inconvénients lui est favorable. Pour autant que le requérant ait satisfait à la charge qui lui incombe sur ces points, il y a lieu de présumer l’existence d’un préjudice irréparable.
- Sauf en cas d’invalidité évidente ou d’enregistrements frauduleux, la juridiction compétente ne doit pas être appelée à réexaminer la validité du droit de marque revendiqué. Cela ne doit néanmoins pas empêcher ladite juridiction de prendre en considération les moyens de défense et les preuves à l’appui du défendeur pour évaluer si le requérant a des chances d’obtenir gain de cause sur le fond.
- Conformément à l’article 50.4 de l’Accord sur les ADPIC, les défendeurs doivent être avisés sans délai des injonctions provisoires *ex-parte* et avoir la possibilité de contester ces injonctions et d’être entendus, ou de faire examiner leurs contre-arguments.
- Les demandes reconventionnelles du défendeur contestant la validité des droits de marque revendiqués doivent être jugées dans le cadre de la procédure principale au fond ou d’une action distincte en nullité ou en invalidation.
- Les ordonnances d’injonction doivent prévoir le paiement d’astreintes par les défendeurs en cas de non-respect desdites ordonnances.

IV. TRANSPARENCE CONCERNANT LES NORMES ALLANT AU-DELÀ DE L’ACCORD SUR LES ADPIC

A. ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ACCORD SUR LES ADPIC)

14. L’article 50 de l’Accord sur les ADPIC énonce les exigences suivantes concernant les mesures provisoires :

- mesures rapides (article 50.1);
- mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue (article 50.2);
- preuve que le requérant est le détenteur du droit, mais pas d’examen de validité (article 50.3);
- notification et possibilité pour le défendeur d’être entendu (article 50.4);
- obligation d’introduire la procédure principale dans un certain délai (article 50.6);
- droit du défendeur à un dédommagement (article 50.7).

15. Il convient de noter que les points 3, 4, 6 et 7 de la résolution de l’INTA vont au-delà de ces exigences fondamentales de l’Accord sur les ADPIC.

V. CONCLUSIONS SUR LES PRINCIPAUX POINTS N’AYANT PAS ÉTÉ HARMONISÉS/NÉCESSITANT DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

16. Voici les principales lacunes identifiées dans certains pays que l’INTA cherche à combler dans le cadre de ses activités de sensibilisation, afin de garantir l’efficacité des injonctions provisoires et de l’application des droits de propriété intellectuelle :

- pays qui ne présument pas de préjudice irréparable en toutes circonstances;

- pays qui permettent que la validité des droits revendiqués soit ouverte à un examen complet par la juridiction compétente en matière d'injonctions;
- pays qui autorisent que les demandes reconventionnelles en nullité soient formulées et traitées dans le cadre de la procédure provisoire;
- pays où les autorités exigent une quantité exagérée de preuves ou des types exagérés de preuves de la part des propriétaires de la marque pour que l'injonction provisoire soit accordée. Dans certains cas, la preuve des dommages elle-même doit être apportée à ce stade très précoce de l'action pour obtenir une injonction provisoire;
- pays où la procédure d'octroi d'une injonction provisoire prend un temps excessif. Des mesures pratiques doivent être prises dans les juridictions et services administratifs pour réduire ces délais.

[Fin du document]