



## Résolution du Comité Exécutif, Melbourne, Australie, 12-17 octobre 1986

### “Défense contre les copies serviles (contrefaçon) – Mesures à recommander”

La FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, largement représentative de la profession libérale à travers le monde, réunie en son Comité Exécutif à Melbourne, Australie, du 12 au 17 octobre 1986, a adopté la résolution suivante:

**Etant donné** que la FICPI approuve et désire favoriser activement les initiatives prises à l'encontre du commerce des produits constituant des copies serviles, la FICPI considère néanmoins comme souhaitable que les lois et solutions nationales et régionales retiennent la distinction entre la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle détenus par un propriétaire, dans le cours normal du commerce et d'autre part, le plagiat délibéré de produits et services couverts par ces droits avec la conséquence probable de tromperie quant l'origine desdits produits ou services (copie servile);

**A cette fin**, la FICPI considère que les mesures à prendre contre ce type de copie servile ne doivent pas être limitées à des actions visant à la réparation pour contrefaçon de marques déposées, mais doivent également être applicables à l'encontre de productions de copies serviles résultant de l'utilisation délibérée de marques non enregistrées, de dénominations commerciales, de conditionnements, de modèles déposés, de brevets, de droits d'auteur ou droits équivalents dont dispose le propriétaire légitime. La FICPI a constaté que les articles 9 et 10 bis de la Convention de Paris offrent une base pour des actions à l'encontre de copies serviles et ces articles sont à la base de la présente résolution.

La FICPI **recommande** l'action directe en Douane en tant que moyen pour faire valoir le respect des droits enregistrés, associée à une possibilité d'action judiciaire rapide. Tenant compte du fait que l'action unilatérale ou autre des autorités douanières peut avoir pour effet de gêner:

- (i) la libre circulation des produits à l'intérieur d'une région; et
- (ii) les activités d'un importateur honnête qui, de bonne foi, importerait des produits qui seraient peut-être des contrefaçons sans être des copies serviles;

La FICPI **considère** que le Tribunal constitue l'autorité appropriée pour résoudre des problèmes de contrefaçon. Par conséquent, les lois nationales et régionales doivent fournir un arsenal efficace au détenteur des droits (demandeur), tout en protégeant tous les droits que pourrait détenir le prétendu contrefacteur (défendeur). De telles lois doivent comporter, en plus des armes disponibles actuellement contre les infractions aux droits enregistrés, les armes complémentaires suivantes, applicables nécessairement en association avec l'examen des produits ou services prétendument contrefaits.

#### DEMANDEUR

##### A. *Droit Civil Common Law*

- (i) Saisie immédiate, sur ordre du Tribunal, des produits constituant des copies serviles, documents ou analogues utilisés exclusivement dans le cadre de leur fabrication ou s'y rapportant.
- (ii) Obligation pouvant être faite au défendeur, après délivrance d'une injonction, de révéler des informations détaillées relatives à la source des copies serviles et des clients acquéreurs de celles-ci.
- (iii) Gel des avoirs bancaires et autres avoirs financiers du défendeur jusqu' à ce qu'un engagement suffisant ou une garantie suffisante soient fournis.
- (iv) Paiement de tous dommages ou bénéfices ou dans tous les cas, paiement d'un montant représentant au moins le double d'une redevance de licence raisonnable.
- (v) Provision pour des dommages dus à titre de pénalités.
- (vi) Paiement de tous les frais et dépenses du demandeur, encourus en relation avec l'action, y compris les



frais de justice et les autres frais tels que les honoraires de mandataires, le coût des enquêtes privées, etc.

- (vii) Responsabilité solidaire en matière de paiement, c'est-à-dire que les défendeurs doivent être responsables solidairement et individuellement des paiements mentionnés dans les sous paragraphes (iv à vi) ci-dessus.
- (viii) Des actions par classe doivent être possibles dans des cas spécifiques.
- (ix) Des solutions de conversion et de détention doivent être disponibles, c'est-à-dire permettant de considérer les copies serviles comme étant la propriété du demandeur, ceci ayant pour conséquence que les produits détenus par le défendeur soient remis au demandeur, et que les produits déjà vendus donnent lieu au paiement de dommages égaux à la valeur totale desdits produits au moment de la vente.

**B. *Droit pénal***

- (i) Une action pénale devrait être possible, y compris une action contre un ou plusieurs défendeurs anonymes.
- (ii) Les preuves obtenues lors d'une procédure civile devraient pouvoir être utilisées dans des procédures pénales ultérieures, à l'encontre des mêmes défendeurs ou de défendeurs associés.
- (iii) Une action pénale et des sanctions pénales devraient pouvoir être engagées à l'encontre de personnes morales et de leurs dirigeants individuellement.
- (iv) Une action pénale devrait pouvoir être possible tant sur l'initiative de l'Etat que de personnes privées physiques ou morales.
- (v) Les autorités de l'Etat devraient pouvoir informer les demandeurs, l'entreprise ou autres parties lésées, de l'existence de copies serviles, et permettre l'accès à toute documentation intéressant le dossier, etc. Elles doivent, de plus, associer ces parties en tant que co-demandeurs.

**C. *Droit administratif***

- (i) Les autorités douanières ou autres autorités administratives devraient être autorisées à débloquent ou saisir les produits constituant des copies serviles sur la base de preuves convenables.
- (ii) Les autorités douanières devraient disposer du droit de fournir de leur propre chef des informations à des parties intéressées, telles que le détenteur des droits lésés, ainsi que la police ou les autorités publiques susceptibles d'engager des poursuites.

**D. *Défendeur***

- (i) Possibilité de payer une caution forfaitaire (dont le montant doit être déterminé par le Tribunal) afin d'obtenir le déblocage de produits, d'équipements, d'outils, de moules, de matrices, de documents, et le droit d'en poursuivre la fabrication et la vente, ladite caution devant couvrir les dommages et les frais.
- (ii) Possibilité de récupérer les frais et dépenses et de recevoir des dommages et intérêts en cas d'action abusive de la part du demandeur, ces dommages et intérêts devant tenir compte des ventes manquées pendant la durée de toute injonction délivrée au demandeur.
- (iii) Possibilité de demander la relaxe pour toute procédure pénale abusive.
- (iv) Possibilité de demander à tout moment, le paiement, par le demandeur, d'une caution (d'un montant adéquat à déterminer par le Tribunal).
- (v) Possibilité de demander une audience en référé en vue de décider si l'affaire doit être appréciée selon les lois relatives aux copies serviles ou selon d'autres lois.