

**Le compte rendu de la séance plénière
du mardi 9 septembre 2008 du Congrès de Boston :**

Question Q 204

**La responsabilité pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle par
fourniture de moyens**

La séance est ouverte par Mr Donald McOdrum (Canada) qui invite M. Gerd Jeakert (Allemagne) à présenter un exposé sur la jurisprudence récente en Allemagne sur la question de la fourniture de moyens en matière de brevets.

M. Jeakert prend la parole et expose un cas de jurisprudence appelé « la décision radio réveil ». Il indique qu'en application de cette jurisprudence il suffit pour retenir la responsabilité pour fourniture des moyens qu'un seul élément de la revendication soit fourni, mais à condition que cet élément ne soit pas totalement insignifiant. Mais si cette condition est remplie, alors le juge peut interdire la livraison d'un tel élément même si elle s'opère à partir de l'étranger. Son exposé est suivi de vifs applaudissements.

La parole est ensuite donnée à M. Nicolai Lindgreen (Danemark), Assistant du Rapporteur Général qui rappelle les précédents travaux de l'AIPPI sur la question. Le problème de la fourniture de moyens a été déjà abordé par l'AIPPI à l'occasion du Comité Exécutif de Vienne en 1997 et une résolution a été adoptée dans le cadre de la question Q134A. Toutefois en raison de la portée limitée de cette résolution la Commission de Programmes a suggéré d'étudier à nouveau ce problème. Il souligne également que les définitions de la contrefaçon par fourniture de moyens données par les législations nationales varient considérablement et qu'il convient de se référer à l'orientation de travail et au rapport de synthèse pour la définition de la contrefaçon par fourniture des moyens. Il précise enfin que les questions concernant le droit international privé ont été mises à l'écart de l'étude conduite par l'AIPPI.

Le président de la séance M. McOdrum demande au président de la commission de travail M. Klaas Bisschop (Pays Bas) d'introduire la résolution. M. Bisschop présente alors le travail accompli par la Commission. La principale difficulté consistait dans la portée très large de la question qui concernait tous les droits de la propriété intellectuelle et pas seulement les brevets dont traitait l'exposé initial relatif à la jurisprudence allemande « radio réveil ». Il expose en général le projet de résolution qui commence par la reconnaissance de la nécessité d'établir les règles juridiques pour traiter de la contrefaçon par fourniture de moyens. La suite de la résolution traite des principes qui doivent être adoptés pour déterminer l'éventuelle responsabilité et il souligne dans ce contexte l'importance de la référence à l'« élément substantiel du droit de propriété intellectuelle protégé ». Il souligne que la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyen exige que le moyen fourni se réfère ou ait un lien avec l'essence de la création protégée. Il souligne que pour que cette responsabilité soit retenue, il n'est pas nécessaire que l'acte de contrefaçon soit

commis. Et il précise enfin que du point de vue des sanctions, cette forme de la contrefaçon doit être traitée comme toutes les autres c'est-à-dire conduire aux mêmes sanctions. Il termine son exposé en soulignant que la question nécessite des études complémentaires de la part de l'AIPPI.

Son intervention est très applaudie et M. McOdrum le remercie chaleureusement.

M. McOdrum propose d'ouvrir le débat sur le point 1 du projet de résolution. En absence de commentaires ce point est soumis au vote et il est adopté. Le même sort est réservé au point 2 qui est également adopté.

Le point 3 soulève une proposition d'amendement de la part du groupe canadien. M. Alfred Macchione observe que cet article n'est pas suffisamment précis et propose de le compléter par l'expression « les moyens fournis ou offerts ne sont pas utilisés de manière substantiellement non contrefaisante ». M. Bisschop considère que cet amendement n'est pas utile car le point 7 traite de la question similaire. M. Luis Henrique Amaral (Brésil) critique l'amendement du groupe canadien car il introduirait une double négation. M. McOdrum soumet l'amendement au vote il est rejeté. C'est donc le point 3 qui est soumis au vote et il est approuvé à une forte majorité.

Les points 4,5 et 6 qui sont successivement proposés à l'assemblée, ne soulèvent aucun commentaire et ils sont tous adoptés.

Le point 7 amène le groupe canadien à faire un nouvel commentaire. M. Macchione souligne que le texte de ce point permettrait une double indemnisation. Il propose d'y ajouter « et s'il n'a pas été autrement indemnisé par le contrefacteur direct ou d'autres contrefacteurs par fourniture de moyens ». M. Bisschop s'oppose à cet amendement car il y voit un risque d'obliger le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de poursuivre toutes les personnes engagées dans la commission de la contrefaçon. De même cet amendement suggère une différenciation dans l'évaluation des dommages intérêts ce qui n'a pas été voulu par la Commission de travail. M. Lingreen s'oppose aussi à cet amendement. M. Pierre Véron (France) se demande si la solution ne résiderait pas dans l'introduction de l'expression « comme le résultat ». Et il souligne que la rédaction du point 7 laisse la place à une incertitude : le contrefacteur par fourniture de moyens doit-il être responsable uniquement de « sa part » de la contrefaçon ou doit-il engager sa responsabilité pour le tout ? M. Bisschop souligne que ce point a été longuement débattu à la réunion de la Commission de dimanche, mais qu'aucune position n'est apparue comme majoritaire. Et c'est pourquoi la Commission a préféré laisser un article qui ne règle pas cette question. M. Véron réplique que cela signifie que le point 7 est volontairement imprécis. M. Marcell Kereszety (Hongrie) souligne qu'il faut éviter la possibilité d'une double indemnisation. Il approuve donc l'amendement canadien. M. John Pegram (Etats-Unis) constate que la discussion montre qu'il y a un vrai problème de compréhension de ce point et il suggère de clarifier le projet en changeant l'ordre des mots. Cette suggestion est approuvée par l'assemblée qui adopte ensuite le point 7.

Le point 8 conduit à une intervention du groupe français. M. Christian Nguyen (France) rappelle que la fourniture de moyens soulève souvent les problèmes de territorialité et que cette question mériterait d'être traitée dans la résolution. Ce

commentaire est approuvé par un délégué néerlandais qui demande à la Commission de s'inspirer de la jurisprudence « radio réveil » cité dans l'exposé de M. Jeakert. M. Bisschop rappelle que cet aspect de la fourniture de moyens n'a pas été traité dans les rapports de groupes et que la Commission n'avait donc pas suffisamment de contributions pour donner une direction à ses travaux. Il souligne par ailleurs que la solution adoptée par le Tribunaux allemands dans l'affaire « radio réveil » va très loin dans la protection des droits du breveté or la résolution traite de tous les droits de propriété intellectuelle et pas seulement des brevets. Et puisque la question n'a pas été véritablement étudiée par l'AIPPI il lui apparaît difficile d'inclure dans la résolution une recommandation. M. Bo Davidsson (Suède) formule une observation de forme: il propose de supprimer le second paragraphe du point 8. M. Bisschop s'oppose à cette suggestion car cela aboutirait à éliminer de l'étude future la question de la juridiction. M. Luis Gayoso (Pérou) se demande s'il est utile de laisser l'expression « et/ou » et si le simple « et » ne serait-il pas préférable. M. Nguyen demande que la résolution traite au moins du problème territorial pour les brevets, même s'il reconnaît également que les autres droits de propriété intellectuelle nécessitent une réflexion supplémentaire. M. Bisschop observe qu'il n'y a aucune raison de donner une préférence à un droit de propriété intellectuelle et que tout ce que la Commission propose c'est de continuer l'étude du problème.

M. Pegram (Etats-Unis) demande de laisser la rédaction originale du point 8 et il ajoute que les problèmes de territorialité varient beaucoup entre les pays européens et l'Amérique du Nord. Et il souligne la complexité de la question qui mérite des études complémentaires. M. Thierry Sueur, Président de la Commission de Programmes indique que sa Commission prendra sérieusement en considération les suggestions du groupe français. Le groupe japonais intervient pour approuver les commentaires de M. Pegram et souligne la nécessité de conduire des études supplémentaires. Les entreprises japonaises sont souvent confrontées à des situations très variées, notamment lorsqu'elles exportent des produits et les spécialistes japonais de la propriété intellectuelle sont bien conscients de la complexité de cette question. L'assemblée vote sur l'amendement français qui est rejeté. Et puisque la commission a accepté l'observation du délégué péruvien, c'est le point 8 sans « ou » qui est soumis au vote. Ce point est adopté à une forte majorité.

M. McOdrum soumet ensuite toute la résolution au vote et elle est adoptée quasi unanimement (seules trois voix contre). M. McOdrum clôt la séance en remerciant le président et les membres de la Commission de travail.