

Orientation de Travail*

par Jochen E. BÜHLING, Rapporteur général
Dariusz SZLEPER et Thierry CALAME, Suppléants du Rapporteur général
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG et Shoichi OKUYAMA
Assistants du Rapporteur général

Question Q204

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

Introduction

- 1) Cette question traite de la responsabilité en cas de contrefaçon par fourniture de moyens, tant en matière de brevets que pour d'autres formes de droits de propriété intellectuelle (DPI). Le terme "contrefaçon par fourniture de moyens" prend un sens différent dans diverses langues et systèmes de droit. Dans ces Directives de Travail, "la contrefaçon par fourniture de moyens" ne doit comprendre que la forme de "contrefaçon indirecte" consistant à offrir ou à fournir les moyens aptes pour commettre un acte constituant une contrefaçon directe d'un DPI; "la contrefaçon par fourniture de moyens" ne comprend pas d'autres actes connus comme constituant une "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.

Travaux précédents de l'AIPPI

- 2) Lors de la réunion du Comité Exécutif à Vienne en 1997, l'AIPPI a étudié la question de la contrefaçon indirecte des brevets, incluant ce qui est connu comme étant la contrefaçon par fourniture de moyens.
- 3) Dans sa Résolution Q134A, l'AIPPI a pris la position qu'en matière de brevets, la responsabilité pour contrefaçon indirecte ne présuppose pas qu'un acte de contrefaçon ait été effectivement commis par un autre (le contrefacteur direct).
- 4) Il a été suggéré que cette position était contraire à l'établissement des principes de territorialité.
- 5) Cependant, il n'a pas été résolu si, de l'avis de l'AIPPI, la responsabilité pour contrefaçon de brevets par fourniture de moyens pouvait exister même lorsque l'offre ou la fourniture de moyens par le présumé "contrefacteur par fourniture de moyens", en vue d'utiliser l'invention, avait lieu dans un pays, alors que personne n'avait jamais eu l'intention d'utiliser lesdits moyens pour mettre en œuvre l'invention dans ce pays, ou dans tout autre pays territorialement couvert par le brevet.
- 6) L'AIPPI n'a pas préalablement étudié la validité de la responsabilité en cas de contrefaçon par fourniture de moyens en matière de droits de propriété intellectuelle autres que les brevets.

Discussion

- 7) Conformément au principe de territorialité généralement établi, les lois nationales d'un pays P1 protégeant les DPI, tels que les brevets, ne traiteraient que des actes de contrefaçon

* Traduit par Didier BOULINGUIEZ (Cabinet Plasseraud, FRANCE)

ayant cours à l'intérieur du territoire du pays. Si une entreprise E1 domiciliée dans un pays P1 offre et/ou met à disposition des moyens (non eux-mêmes constitutifs d'une violation des revendications d'un brevet) qui se révèlent aptes à la mise en œuvre d'une invention brevetée dans le pays P1, et que cette offre et/ou cette fourniture a lieu dans le pays P1 seulement, et si le client de l'entreprise E1, entreprise E2, est domiciliée dans le pays P2, et obtient et utilise les dits moyens seulement dans ce pays, alors il n'y a pas de contrefaçon "directe" du brevet dans le pays P1 parce qu'aucun acte tombant dans le champ des revendications du brevet n'a eu lieu dans ce pays. S'il n'y a pas de brevet correspondant dans le pays P2, il ne peut pas non plus y avoir de contrefaçon directe de brevet dans le pays P2.

- 8) La question est, cependant, de savoir si, dans les circonstances décrites ci-dessus, il pourrait y avoir une responsabilité en cas de contrefaçon d'un brevet par fourniture de moyens dans le pays P1. Dans beaucoup de pays, une condition préalable à une telle responsabilité serait que les moyens offerts et/ou fournis par l'entreprise E1 soient non seulement aptes à une utilisation contrefaisante mais encore destinés à une telle utilisation dans le pays P1; de plus, s'y ajouterait la condition qu'au moment de l'offre et/ou de la fourniture des moyens, une utilisation, ainsi prévue, ait été connue du fournisseur de moyens, entreprise E1, ou qu'elle ait été évidente au regard des circonstances. D'un autre côté, n'est pas une condition à la responsabilité pour contrefaçon par fourniture de moyens le fait que l'entreprise E2 ait effectivement procédé à une contrefaçon directe en mettant en œuvre les moyens pour l'utilisation prévue dans le pays P1, à condition qu'il ait été clair, au moment où les moyens ont été offerts ou fournis, que tel en était le but. Un tel cadre légal n'apparaît pas comme entrant en conflit avec les principes de territorialité.
- 9) Des situations similaires pourraient survenir pour d'autres DPI. Par exemple, en matière de droit d'auteur et de dessins et modèles, les actes qui peuvent être pris en compte peuvent être, par exemple, l'aide dans la fourniture de parties d'un produit protégé par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles (par exemple une chaise ou une table protégée en tant qu'œuvre d'art ou enregistrée en tant que dessin ou modèle); en matière de marques, un acte pertinent peut être l'impression d'étiquettes marquées et leur fourniture à un tiers qui prévoit de les apposer sur des biens non authentiques, et ainsi de suite.
- 10) Une situation différente qui peut indiquer la complexité des problèmes en cause a récemment été jugée par la Cour Suprême Fédérale Allemande (Affaire n° X ZR 53/04 (Funkuhr II)). Il a été décidé que la fourniture, d'Allemagne vers un autre pays, de parties essentielles d'un produit breveté en Allemagne équivalait à une contrefaçon de brevet par fourniture de moyens en Allemagne, lorsque le fournisseur savait que la personne ainsi fournie prévoyait de fabriquer le produit breveté à l'étranger et d'exporter le produit fini vers l'Allemagne, ce qui, finalement, constituerait une utilisation de l'invention en Allemagne.
- 11) L'un des objectifs de cette Question est d'étudier dans quelle mesure il y a uniformité dans les conditions requises pour la responsabilité en cas de contrefaçon de DPI par fourniture de moyens comme décrite ci-dessus et, dans le cas contraire, s'il existe une base d'harmonisation.
- 12) Cette Question se propose d'étudier dans quelle mesure une telle responsabilité est réglementée par les lois de DPI ou si elle résulte des principes légaux généralement applicables, y compris ceux de droit civil. Il n'est pas de l'intention de cette question de traiter des problèmes de sanctions pénales.
- 13) 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 pour 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'action 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.

- 14) Bien que les contrefaçons en ligne de DPI soulèvent d'importantes questions, par exemple celle de la responsabilité des fournisseurs d'accès et des fournisseurs d'hébergement, l'intérêt principal de cette Question n'est pas d'étudier spécifiquement les nombreux détails de responsabilité ou de répartition de responsabilité en cas de contrefaçon via Internet, ou des nombreuses questions de juridiction, conflits de lois, etc.
- 15) Selon que, entre autres choses, l'extension de la protection des DPI aux actes par fourniture de moyens résultent des lois de DPI ou de principes légaux généralement applicables, le contenu de cette protection peut varier, par exemple, si une mesure d'urgence est applicable ou si seulement un dédommagement économique est envisageable.

Questions

Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes conformément à leurs droits nationaux:

I) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelles

- 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?*
- 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?*
- 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 équivaldraient 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;*
 - *que les moyens concernent un élément essentiel, de valeur ou central de l'invention ou produit ou service qui constitue une contrefaçon directe;*
 - *que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement destinés à une telle utilisation par le tiers à qui les moyens sont fournis;*
 - *que les moyens offerts et/ou fournis soient effectivement prévus pour être utilisés dans le pays dans lequel ils ont été offerts ou fournis;*
 - *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*
 - *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?*

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?
- 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?
- 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?
 - 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?

II) Proposition pour une harmonisation sur le fond

Les groupes sont invités à avancer leurs propositions pour l'adoption de nouvelles règles uniformes, et en particulier à étudier les questions suivantes:

- 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?
- 8) Si oui, quelles devraient être les conditions pour retenir la qualification d'un acte comme contrefaçon d'un DPI par fourniture de moyens?
- 9) Les conditions devraient-elles être différentes pour différents types de DPI? Pourquoi?
- 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?
 - 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?
- 11) Les conséquences légales devraient-elles être différentes pour les différents types de DPI? Pourquoi?
- 12) Votre groupe a-t-il d'autres opinions ou d'autres propositions d'harmonisation dans ce secteur.

Note:

En raison de l'étendue de cette question, il serait préférable que les groupes s'assurent que des experts de tous les domaines de DPI participent à la préparation des rapports des groupes sur cette question.