

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q4/NZL/1

5 août 1998

(98-3083)

Conseil des aspects des droits de propriété  
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: anglais

## EXAMEN DES LÉGISLATIONS CONCERNANT LES MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

### NOUVELLE-ZÉLANDE<sup>1</sup>

Le présent document contient l'exposé introductif de la délégation de la Nouvelle-Zélande, les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'elle a fournies dans le cadre de l'examen des législations concernant les moyens de faire respecter les droits, auquel le Conseil a procédé lors de sa réunion du 17 au 21 novembre 1997.<sup>2</sup>

#### I. EXPOSÉ INTRODUCTIF

La Nouvelle-Zélande a mis en œuvre la partie III de l'Accord sur les ADPIC sur les moyens de faire respecter les droits par une combinaison de systèmes existants, dans le cas des procédures judiciaires et des mesures correctives, et de nouveaux mécanismes, dans le cas des mesures à la frontière.

##### Procédures judiciaires et mesures correctives

La Nouvelle-Zélande possède un système juridique élaboré et étendu, qui combine le système de la *common law* anglaise avec la législation. Le système judiciaire, les pouvoirs des tribunaux et les mesures correctives qu'ils peuvent appliquer garantissent un traitement juste et expéditif des affaires civiles et pénales. Cela comprend les affaires de propriété intellectuelle.

Dans le cas des actions civiles, les tribunaux ont à leur disposition une gamme de mesures correctives qui garantissent une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle. Certaines de ces mesures correctives sont expressément prévues dans les lois sur la propriété intellectuelle, comme la Loi de 1994 sur le droit d'auteur.

---

<sup>1</sup> S'agissant des lois et réglementations applicables dans les domaines examinés qui ont été notifiées par la Nouvelle-Zélande au titre de l'article 63:2 de l'Accord, il convient de se reporter aux documents IP/N/1/NZL/2 et IP/N/6/NZL/1.

<sup>2</sup> Le compte rendu de cette réunion a été distribué sous la cote IP/C/M/16.

### Mesures à la frontière

Les mesures à la frontière à l'égard des marques de fabrique ou de commerce contrefaites et des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur sont prévues dans des modifications législatives, entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1995. Ces modifications législatives sont les suivantes:

- l'addition d'une nouvelle partie concernant les mesures de protection à la frontière à la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce;
- l'insertion dans la Loi de 1994 sur le droit d'auteur de la partie VII concernant les mesures de protection à la frontière (qui a subi quelques modifications mineures, d'ordre technique en 1996 et en 1997).

Ces deux parties sont très semblables dans leur formulation.

Ces mesures législatives sont mises en œuvre par les règlements d'application suivants:

- le Règlement de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection à la frontière et demandes transitoires);
- le Règlement de 1994 sur le droit d'auteur (protection à la frontière);
- le Règlement de 1994 sur le droit d'auteur (protection à la frontière), Modification n° 1.

En outre, à l'égard de certaines marques portant atteinte à un droit, il est possible que les Douanes néo-zélandaises soient en mesure d'intervenir d'office en vertu de l'Ordonnance douanière de 1991 sur les prohibitions à l'importation (désignations commerciales). La portée de cette ordonnance est expliquée à la page 11 des réponses de la Nouvelle-Zélande à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits.<sup>3</sup>

## **II. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET PAR LEURS ÉTATS MEMBRES**

**1. Est-il vrai qu'en vertu de la législation néo-zélandaise le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite suffit généralement pour permettre l'introduction des marchandises dans les circuits commerciaux néo-zélandais (article 46 de l'Accord sur les ADPIC)?**

La Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce de Nouvelle-Zélande dispose que, dans le cas où des marchandises importées portent une marque portant atteinte à un droit:

- a) les tribunaux ordonnent:
  - i) que les marchandises soient confisquées au bénéfice de la Couronne (le gouvernement de Nouvelle-Zélande);
  - ii) qu'elles soient détruites;
  - iii) qu'il en soit disposé de la manière jugée indiquée par le tribunal;

---

<sup>3</sup> Document IP/N/6/NZL/1.

- b) dans les cas où les importateurs abandonnent à la Couronne (gouvernement de Nouvelle-Zélande) des marchandises de marque contrefaites, le Directeur général du Service des douanes de Nouvelle-Zélande (les Douanes) peut en disposer.

La décision des tribunaux ou des Douanes sur le mode de disposition des marchandises de marque contrefaites est prise en consultation avec le titulaire du droit.

Il n'y a pas eu de cas où les tribunaux ou le Directeur général du Service des douanes ont permis le retrait par l'importateur de la marque de fabrique ou de commerce portant atteinte à un droit et la mise en libre circulation de ces marchandises en Nouvelle-Zélande.

[Question complémentaire des CE]

**Quel est le fondement juridique (prière de spécifier les dispositions) en vertu duquel le retrait de la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne suffit pas pour que les autorités douanières néo-zélandaises permettent la mise en libre circulation des marchandises en cause en Nouvelle-Zélande?**

L'article 54F de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit que les Douanes, lorsqu'elles sont d'avis que les marchandises peuvent porter atteinte à une marque de fabrique ou de commerce couverte par une notification de propriété donnée par le titulaire du droit, doivent retenir les marchandises pendant un délai de dix jours ouvrables.

Pendant cette période de retenue, le titulaire du droit peut engager une procédure devant la Haute Cour pour établir que les marchandises portent atteinte à sa marque de fabrique ou de commerce. Les marchandises seront retenues par les Douanes en attendant la décision de la Cour.

Si le titulaire du droit ne notifie pas aux Douanes, pendant la période de retenue de dix jours, un avis les informant de la procédure engagée, les marchandises seront mises en libre circulation dans le commerce en Nouvelle-Zélande.

L'article 54F de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce oblige les Douanes à retenir les marchandises de contrefaçon, il ne donne pas aux Douanes le pouvoir d'autoriser l'importateur à retirer la marque qui porte atteinte au droit et de mettre les marchandises en libre circulation dans le commerce en Nouvelle-Zélande.

**2. Dans le cadre d'une inspection menée au titre de l'article 57 de l'Accord sur les ADPIC, les renseignements confidentiels sont-ils protégés par la législation néo-zélandaise et, dans l'affirmative, sur quelle base? Veuillez donner des précisions (article 57 de l'Accord sur les ADPIC).**

La Loi de 1994 sur le droit d'auteur et la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce prévoient que l'agent des Douanes doit permettre à toute personne ayant un droit sur les marchandises qui font l'objet de l'enquête des Douanes ou de la procédure judiciaire d'inspecter les marchandises.

La procédure des Douanes exige que l'intéressé ait seulement accès aux marchandises. On ne doit pas lui donner accès aux documents reliés à l'expédition, ni lui communiquer le nom de l'importateur ou du destinataire. La Loi de 1982 sur l'accès aux renseignements administratifs prévoit que les Douanes peuvent, lorsqu'une demande d'accès est présentée, retenir des renseignements qui pourraient nuire, sur le plan commercial, à la position de la partie qui les a fournis.

[Question complémentaire des CE]

**La Loi de 1982 sur l'accès aux renseignements administratifs prévoit que les Douanes peuvent, lorsqu'une demande d'accès est présentée, retenir les renseignements qui pourraient nuire, sur le plan commercial, à la position de la partie qui les a fournis. Le gouvernement pourrait-il confirmer que cette protection s'étend:**

- a) aux renseignements fournis dans le cadre d'une inspection menée au titre de l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC;**
- b) aux renseignements concernant des tiers (c'est-à-dire non limités à la partie qui les a fournis);**
- c) à tous les types de renseignements confidentiels?**

La décision de ne pas autoriser la communication de renseignements en vertu de la Loi de 1982 sur l'accès aux renseignements administratifs se prend cas par cas. Dans chaque cas, il faudra décider si les renseignements fournis pourraient nuire de manière déraisonnable à la position commerciale de celui qui a fourni chacun des types de renseignements suivants ou qui en est l'objet:

- les renseignements fournis dans le cadre d'une inspection menée au titre de l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC;
- les renseignements concernant des tiers;
- tous les types de renseignements confidentiels.

**3. Un tribunal ou une autorité douanière permettrait-il que des marchandises de marque contrefaites soient réexportées en l'état ou assujetties à un autre régime douanier, eu égard à l'article 142 b) de la Loi de 1953 sur le droit d'auteur et à la Règle 7 2) de la Réglementation de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection à la frontière et demandes transitoires) (article 59 de l'Accord sur les ADPIC)?**

L'article 142 b) de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur et l'article 7 2) du Règlement de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection à la frontière et demandes transitoires) disposent que le tribunal ou le Directeur général du Service des douanes doit veiller à ce qu'il ne soit disposé d'aucune marchandise de marque contrefaite ni d'aucune marchandise pirate portant atteinte à un droit d'auteur d'une manière préjudiciable au titulaire du droit.

Si des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte à un droit d'auteur peuvent être réexportées en l'état, elles ne peuvent l'être qu'avec l'accord du titulaire du droit.

Voir également la réponse à la question 17 du Japon.

**4. Aux fins du présent examen, les Communautés européennes et leurs États membres ont tenu compte, entre autres, des dispositions de la Loi de 1994 sur les indications géographiques. Mais, bien que cette loi ait été adoptée, le Gouverneur général en conseil n'a pas encore pris de décret d'application. La Nouvelle-Zélande pourrait-elle préciser quand la Loi de 1994 sur les indications géographiques devrait entrer en vigueur?**

Pour mettre la loi en vigueur, il faut un règlement d'application. Ce règlement est complexe et il faut du temps pour arrêter sa formulation. Ce texte en est aux derniers stades de la rédaction. On peut espérer que la loi pourra être mise en vigueur en 1998.

**5. Pour ce qui est des cas concernant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le gouvernement pourrait-il préciser le nombre:**

- **des actions en justice engagées et indiquer leurs résultats ainsi que le délai moyen entre le dépôt d'une plainte et le jugement final;**
- **des injonctions prononcées (telles que définies à l'article 44 de l'Accord sur les ADPIC); et expliquer comment ces injonctions sont appliquées;**
- **des mesures provisoires (telles que définies à l'article 50 de l'Accord sur les ADPIC) accordées et indiquer le délai moyen pour les obtenir (à partir de la formulation de la demande);**
- **des mesures à la frontière de suspension de la mise en circulation des marchandises de marque contrefaites/marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur ou en ce qui concerne des marchandises portant atteinte à d'autres droits de propriété intellectuelle;**
- **des affaires pénales, y compris les peines prononcées; préciser si ces peines ont été exécutées et expliquer quel type d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle serait considéré comme une violation du droit pénal;**
- **des opérations de saisie et/ou destruction de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.**

**En outre, le gouvernement néo-zélandais pourrait-il indiquer, en donnant des exemples concrets:**

- **comment les dommages-intérêts accordés en réparation du dommage subi du fait de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle sont calculés (article 45:1 de l'Accord sur les ADPIC);**
- **ce qui serait considéré comme les "frais du détenteur du droit" devant être remboursés conformément à l'article 45:2 (première moitié de la première phrase) de l'Accord sur les ADPIC et comment ces frais seraient calculés;**
- **si les honoraires d'avocat peuvent être remboursés et comment ils seraient calculés;**
- **si l'article 45:2 (deuxième phrase) de l'Accord sur les ADPIC a été mis en œuvre en Nouvelle-Zélande et comment les "dommages-intérêts" en question seraient calculés?**

La Nouvelle-Zélande ne tient pas de statistiques sur les actions en justice, les injonctions, les mesures provisoires ou les affaires pénales touchant la propriété intellectuelle.

Il y a eu 29 suspensions à la frontière de la mise en circulation des marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1995. Ces marchandises ont été détruites dans 16 cas.

Les atteintes à un droit de propriété intellectuelle qui peuvent être considérées comme une infraction de la loi pénale comprennent l'usage non autorisé d'œuvres protégées par le droit d'auteur, y compris leur enregistrement illicite, la fabrication ou la possession d'un objet connu pour servir à la fabrication d'un exemplaire contrefait d'une œuvre protégée, ainsi que la contrefaçon, l'apposition frauduleuse et l'utilisation frauduleuse de marques de commerce ou de fabrique.

Le calcul des dommages-intérêts pour l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle dépend des circonstances particulières de l'affaire, des dispositions applicables ainsi que des règles de *common law* sur les dommages-intérêts que la Nouvelle-Zélande a importées du droit anglais.

En ce qui concerne les dispositions applicables, on peut donner comme exemple l'article 121 2) de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, qui dispose que le tribunal peut:

"compte tenu de toutes les circonstances et, en particulier:

- a) du caractère flagrant de l'atteinte;
- b) de tout bénéfice retiré de l'atteinte par le défendeur,

attribuer les dommages-intérêts supplémentaires que la justice peut exiger en l'espèce".

Les tribunaux ont jugé que "le critère d'évaluation des dommages-intérêts est la dépréciation de la valeur du droit d'auteur en tant que droit incorporel qui a été causée par l'atteinte": *Hemingway v. Mercer (No 2)* (1984) 441 NZIPR 273. Dans l'affaire *Crystal Glass Industries Ltd v. Alwinco Products Ltd*, (High Court, Hamilton, A236/78, 15 avril 1983), la Cour a jugé que le critère de la diminution de valeur du droit d'auteur causée par l'atteinte de la défenderesse était le bénéfice que la demanderesse aurait tiré de la vente des articles produits à partir des dessins protégés par le droit d'auteur, articles qu'elle a perdu l'occasion de vendre par suite de l'atteinte à son droit par la défenderesse. Dans l'affaire *Hemingway v. Mercer*, où les demandeurs avaient permis au défendeur d'imprimer les calendriers de planification en cause et d'appliquer leur propre marque sur le produit, évitant ainsi le préjudice à leur clientèle, les demandeurs ont eu droit à la restitution du bénéfice qui couvrirait tout le préjudice pouvant résulter de la perte de ventes.

On se sert couramment de l'analogie avec la redevance de licence. Par exemple, dans l'hypothèse où un architecte aurait perçu une redevance pour l'utilisation de plans, le montant de cette redevance serait accordé à titre de dommages-intérêts. Dans le calcul du montant de la redevance, le tribunal tient compte du temps nécessaire pour réaliser un travail semblable et du tarif des services externes pour une personne possédant une expérience équivalente.

L'arrêt de principe en Nouvelle-Zélande sur les dommages-intérêts dans les affaires de droit d'auteur a été rendu dans l'affaire *Feltex Furnishings of New Zealand Ltd v. Brintons Limited* (1992) 4 NZBLC 102, 913 (Cour d'appel, Président Cooke, juges Hardie Boys et McKay). Dans une situation où le titulaire du droit d'auteur et le contrevenant étaient en concurrence directe pour un projet, il a été jugé improbable que le titulaire du droit d'auteur ait concédé une licence au contrevenant pour lui permettre d'obtenir le contrat. La méthode correcte pour mesurer les dommages-intérêts était d'évaluer la chance d'obtenir le contrat, perdue en raison de l'atteinte. En évaluant les dommages-intérêts, la Cour était justifiée de considérer l'ensemble du bénéfice qui avait été tiré de l'atteinte au droit d'auteur, par exemple le bénéfice pécuniaire et la valeur de l'achalandage provenant de l'atteinte. La Cour a également tenu compte de la perte "du prestige et de la gloire" rattachés à l'obtention d'une affaire importante, pour fixer l'évaluation des dommages-intérêts compensatoires.

Il a été jugé dans l'affaire *Interfirm Comparison (Aust) Pty v. Law Society of New South Wales* (1975) 6 ALR 445 que, dans les situations où il est difficile de calculer soit la valeur des renseignements confidentiels employés abusivement, soit la dépréciation de la valeur du droit d'auteur, les dommages-intérêts compensatoires doivent prendre la forme d'une somme raisonnable pour l'utilisation non autorisée des œuvres par les défendeurs. Lorsque l'entreprise du demandeur risque d'être directement touchée par la vente de produits qui violent son droit d'auteur, le demandeur sera indemnisé pour les bénéfices qu'il aurait réalisés n'eût été des activités du défendeur. La Cour a adopté une approche flexible dans *Columbia Picture Industries v. Robinson* [1986] FSR 367, affaire où des copies pirates avaient été vendues.

Des dommages-intérêts pour appropriation illicite peuvent être accordés, calculés en pourcentage de la valeur totale de l'article qui a constitué l'atteinte.

Les "frais du détenteur du droit" (qui sont l'objet de l'article 45:2) comprendraient les frais exposés par lui pour intenter ses poursuites contre le contrevenant. Les dépens sont normalement adjugés sur la base des frais entre parties et ne visent pas à couvrir intégralement les frais de la partie gagnante. Ils visent à fournir une contribution raisonnable par la partie perdante aux frais réels de la partie gagnante. Le calcul standard des frais, prévu par la loi, est un point de départ pour la décision du tribunal. Dans les cas qui s'y prêtent, le tribunal peut adjuger des dépens à un niveau plus élevé que celui prévu par le barème.

Les frais réels entre avoué et client qui ont été exposés raisonnablement et à bon droit seraient remboursés. Un relevé suffisamment détaillé pour établir qu'ils ont été exposés raisonnablement et à bon droit devrait être présenté au tribunal. Ce relevé doit notamment comporter une ventilation entre l'avocat et les avoués: *Perry Dines Corp Ltd v. London Pacific Ltd* (17 avril 1997, juge Barker, Haute Cour, Auckland CP2320/88).

La Nouvelle-Zélande a choisi la première des deux options prévues dans la deuxième phrase de l'article 45:2, c'est-à-dire le recouvrement des bénéfices. Un tribunal peut ordonner la réparation en Nouvelle-Zélande par la voie du remboursement des bénéfices. Aux termes de l'article 121 1) de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, "lorsqu'il est prouvé ou reconnu, dans une procédure pour atteinte au droit d'auteur, qu'au moment de l'atteinte le défendeur ignorait et n'avait aucune raison de croire qu'il existait un droit d'auteur sur l'œuvre à laquelle se rapporte la procédure, le demandeur n'a pas droit à des dommages-intérêts, mais, sans préjudice des autres mesures correctives qui peuvent être accordées, a droit au remboursement des bénéfices".

Lorsque le contrevenant s'est engagé sciemment dans une activité qui porte atteinte au droit d'auteur, les tribunaux peuvent ordonner le remboursement des bénéfices. Le contrevenant est considéré comme ayant exercé ladite activité pour le compte du titulaire du droit d'auteur et il est tenu de rembourser tous les bénéfices réalisés. Le demandeur qui a gain de cause a le choix de demander des dommages-intérêts ou le remboursement des bénéfices. Une fois que le remboursement des bénéfices est demandé et ordonné, il perd son droit de demander des dommages-intérêts à titre d'indemnisation ou pour appropriation illicite: *Caxton Publishing Co v. Sutherland Publishing* [1993] AC 178. Le tribunal conserve le pouvoir d'ordonner des dommages-intérêts plutôt que le remboursement des bénéfices s'il estime que le remboursement des bénéfices ne tient pas suffisamment compte des pertes subies par le demandeur par suite de l'atteinte: *Television Broadcasts Ltd v. Tu* (1990) 19 IPR 307.

Il n'existe pas de "dommages préétablis" en Nouvelle-Zélande.

### III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR HONG KONG, CHINE

**1. Il y a eu en Nouvelle-Zélande une affaire concernant une mesure à la frontière. Nous souhaiterions savoir quelle organisation s'occupant de propriété intellectuelle a engagé l'action et quelles étaient la quantité et la nature des marchandises incriminées. Nous souhaiterions également savoir si l'Administration néo-zélandaise des douanes a rencontré des difficultés dans la conduite de cette affaire.**

Jusqu'à maintenant, le Service des douanes de Nouvelle-Zélande n'a traité qu'une seule affaire dans laquelle le titulaire du droit a intenté une action en Haute Cour contre l'importation de marchandises portant atteinte à son droit d'auteur.

Il s'agissait de notifications acceptées par les Douanes et présentées par NationalPak NZ Ltd au sujet des dessins artistiques pour le conditionnement de sacs à congélateur "Glad". Le titulaire du droit a présenté ces notifications pour empêcher l'importation du conditionnement des sacs à congélateur "Clean" qui portait atteinte à son droit d'auteur selon sa prétention.

Après avoir accepté les notifications, les Douanes ont intercepté une expédition de 34 200 colis de sacs à congélateur "Clean" importés par Bazyantine Holdings Ltd. Après avoir reçu des observations du titulaire du droit et de l'importateur, les Douanes ont décidé que les marchandises expédiées pouvaient porter atteinte au droit d'auteur sur le conditionnement des sacs à congélateur Glad appartenant à NationalPak NZ Ltd.

La Haute Cour a jugé que le conditionnement des sacs à congélateur "Clean" portait atteinte au droit d'auteur de NationalPak sur le conditionnement "Glad". Le conditionnement en cause a été détruit par les Douanes.

Les Douanes n'ont pas rencontré de difficultés particulières dans cette affaire; les observations présentées par le titulaire du droit sur les raisons pour lesquelles les sacs "Clean" portaient atteinte à son droit d'auteur ont été d'un grand secours lorsque les Douanes ont dû décider si les sacs pouvaient porter atteinte au droit d'auteur.

**2. Nous notons qu'en Nouvelle-Zélande les particuliers peuvent engager des procédures pénales lorsque les autorités compétentes ont décidé de classer l'affaire parce que les éléments de preuve ne semblent pas devoir aboutir à une condamnation. Nous souhaiterions savoir comment ils peuvent engager de telles procédures. Y a-t-il des précédents?**

Les poursuites privées sont engagées de la même façon que les poursuites intentées par des organismes publics. Cela se fait par le dépôt d'une dénonciation en vertu de l'article 12 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police (l'article 13 de la loi prévoit expressément que toute personne peut déposer une dénonciation). Dans le cas d'infractions graves, l'auteur de la dénonciation dans une poursuite privée peut présenter un acte d'accusation. La façon de traiter les poursuites privées ou publiques est la même. Le particulier qui est l'auteur des poursuites peut conduire la procédure personnellement ou par son avocat.

Il peut être mis fin à ces poursuites de trois façons. D'abord, le greffier du tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas délivrer de citation relativement à une dénonciation, ce qui a pour effet de clore l'affaire. Ce pouvoir discrétionnaire s'applique également aux poursuites publiques. L'exercice de ce pouvoir peut faire l'objet d'un contrôle par un juge (*Daemar v. Soper* [1981] 1 NZLR 66). Deuxièmement, il faut, dans certains cas, l'autorisation du procureur général ou de l'avocat général du gouvernement (ou plus rarement d'un juge de la Haute Cour) pour entamer des poursuites. Enfin, le procureur général ou l'avocat général du gouvernement peut décider la suspension des poursuites (article 378 de la Loi de 1961 sur les crimes, articles 77A et 173 de la Loi



de 1957 sur les procédures de simple police). Ces deux derniers pouvoirs s'appliquent également aux poursuites publiques.

Les poursuites privées sont rares. Les autorités néo-zélandaises ne sont pas au courant qu'il y en ait eu récemment.

#### **IV. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE JAPON**

**1. Prière d'indiquer les "autorités [...] compétentes" auxquelles fait référence l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC.**

Les autorités compétentes auxquelles fait référence l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC sont le Service des douanes de Nouvelle-Zélande (les Douanes).

**2. Prière d'indiquer si la "procédure conduisant à une décision au fond" prévue à l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC est judiciaire ou administrative.**

La procédure conduisant à une décision au fond prévue à l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC est judiciaire.

**3. Y a-t-il d'autres moyens que la demande visée aux articles 51 et 52 de l'Accord sur les ADPIC (ci-après désignée par l'expression "la demande") permettant au détenteur d'un droit de demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation des marchandises qui portent atteinte à des DPI, ou qui sont soupçonnées d'y porter atteinte?**

Il existe un autre moyen permettant au titulaire du droit de demander aux Douanes de suspendre la mise en libre circulation des marchandises, du fait de l'Ordonnance douanière de 1991 sur les prohibitions à l'importation (désignations commerciales), qui interdit l'importation de:

- a) toutes marchandises portant, ou auxquelles est attaché de quelque manière que ce soit, un quelconque énoncé ou indication, y compris sous forme de mots, nombres, marques, images ou symboles, seuls ou en combinaison, qui est inexact ou trompeur en ce qui concerne:
  - i) le genre ou les norme, qualité, classe, quantité, composition, style, modèle particuliers, l'histoire particulière ou l'utilisation antérieure particulière des marchandises; ou
  - ii) le fait que les marchandises sont neuves ou remises à neuf, ou fabriquées, produites, traitées ou remises à neuf dans un endroit particulier ou à un moment particulier; ou
  - iii) le pays ou le lieu d'origine des marchandises;
- b) toutes marchandises à l'égard desquelles est appliqué sur l'enveloppe, l'emballage, l'étiquette, la bande, le ticket, le rouleau ou toute autre chose dans laquelle ou avec laquelle elles sont livrées, un quelconque énoncé ou indication, sous forme de mots, nombres, marques, images ou symboles, seuls ou en combinaison, qui est inexact ou trompeur en ce qui concerne:
  - i) le genre ou les norme, qualité, classe, quantité, composition, style, modèle particuliers, l'histoire particulière ou l'utilisation antérieure particulière des marchandises; ou

- ii) le fait que les marchandises sont neuves ou remises à neuf, ou fabriquées, produites, traitées ou remises à neuf dans un endroit particulier ou à un moment particulier; ou
- iii) le pays ou le lieu d'origine des marchandises.

Les Douanes peuvent suspendre la mise en libre circulation de marchandises qui portent atteinte ou sont soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle lorsqu'il est possible d'établir que la marque en cause donne un énoncé inexact ou trompeur en ce qui concerne la qualité, etc., aux termes de l'Ordonnance douanière de 1991 sur les prohibitions à l'importation (désignations commerciales).

**4. Prière d'indiquer quelle période votre pays considère comme étant un délai raisonnable dans lequel les autorités compétentes feront savoir au requérant si elles ont ou non fait droit à sa demande, au sens de l'article 52 de l'Accord sur les ADPIC.**

L'article 54B de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce et l'article 136 de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur prévoient que le Directeur général des Douanes doit, dans un délai raisonnable après avoir reçu la notification, informer le demandeur si elle a été acceptée ou refusée. Si la loi ne fixe pas de délai à l'intérieur duquel les Douanes doivent l'accepter ou la refuser, elles doivent examiner la notification sans retard excessif.

**5. Prière d'indiquer si le détenteur d'un droit est tenu de payer des redevances quelconques pour présenter la demande.**

La Nouvelle-Zélande n'impose pas de frais pour le dépôt de la notification de marque de commerce ou de droit d'auteur. Le demandeur doit fournir une caution aux Douanes au moment où il dépose la notification.

**6. Prière d'indiquer les dispositions des lois et ordonnances qui prescrivent la "procédure conduisant à une décision au fond" prévue à l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez en résumer le contenu.**

Le titulaire du droit doit s'adresser au tribunal pour obtenir une injonction provisoire ordonnant la retenue des marchandises par les Douanes dans l'attente de l'audience à laquelle le tribunal décidera si les marchandises portent atteinte à la marque de fabrique ou de commerce ou au droit d'auteur. La demande d'injonction se fonde sur la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce ou sur la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, dont des exemplaires ont été déposés au Secrétariat de l'OMC et ont été distribués aux Membres.

**7. Prière d'indiquer la procédure spécifique, le cas échéant, à appliquer aux marchandises pour lesquelles il n'est pas évident qu'elles portent ou non atteinte à des DPI, prévue à l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC.**

La procédure douanière de retenue des marchandises qui peuvent porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle comporte des consultations avec le titulaire du droit ou le conseil en propriété intellectuelle pour obtenir leur position, par écrit, sur le fait que les marchandises portent atteinte ou non à un droit de propriété intellectuelle.

Il n'est pas arrivé de cas où le titulaire du droit ou le conseil en propriété intellectuelle n'est pas arrivé à établir que les marchandises portent ou ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Dans les cas où la preuve est suffisante pour convaincre les Douanes que les marchandises peuvent porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les marchandises sont retenues. La loi de Nouvelle-Zélande exige ensuite que le titulaire du droit démontre au tribunal que les marchandises portent atteinte à la marque de commerce ou au droit d'auteur.

**8. Prière d'indiquer la responsabilité que les autorités compétentes et les autres autorités concernées prennent vis-à-vis des détenteurs de droits lorsqu'elles ne suspendent pas la mise en libre circulation des marchandises qui portent atteinte à des DPI, dans le cas de la suspension fondée sur la demande ou sur l'action menée d'office prévue à l'article 58 de l'Accord sur les ADPIC.**

Les mesures à la frontière constituent une méthode très efficace pour éviter que les marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle ne soient introduites dans le commerce en Nouvelle-Zélande. Dans l'exercice de ce rôle, les Douanes sont très conscientes de la nécessité que leur intervention ne fasse pas obstacle au libre flux des échanges commerciaux sur les marchandises authentiques.

Au moment de l'acceptation de la notification, les Douanes avisent le titulaire du droit que, en raison du grand volume de marchandises importées en Nouvelle-Zélande, elles ne peuvent garantir qu'elles vont intercepter et retenir toutes les marchandises portant atteinte au droit, mais qu'elles vont prendre toutes les mesures voulues pour ce faire. Les titulaires de droit et les conseils en propriété intellectuelle comprennent et appuient cette position.

Les Douanes sont tenues d'une obligation de diligence pour faire en sorte que les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soient pas importées en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'il est possible d'établir que les Douanes ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions, les titulaires du droit ont la possibilité, en droit néo-zélandais, de les poursuivre en dommages-intérêts.

Les Douanes ne peuvent prendre des mesures d'office contre des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates.

**9. Prière d'indiquer la responsabilité que les autorités compétentes et les autres autorités concernées prennent vis-à-vis des détenteurs de droits lorsqu'elles examinent les marchandises qui portent atteinte à des DPI et qu'elles les mettent néanmoins en libre circulation, dans le cas de la suspension fondée sur la demande ou sur l'action menée d'office prévue à l'article 58 de l'Accord sur les ADPIC.**

Lorsqu'il est possible d'établir que les Douanes ont commis une faute et ont mis en libre circulation des marchandises qui, à leur connaissance, étaient couvertes par une notification et portaient atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les titulaires du droit ont la possibilité, en droit néo-zélandais, de les poursuivre en dommages-intérêts.

**10. Prière d'indiquer la responsabilité que les autorités compétentes et les autres autorités concernées prennent vis-à-vis des importateurs lorsqu'elles suspendent la mise en libre circulation des marchandises qui ne portent pas atteinte à des DPI, dans le cas de la suspension fondée sur la demande ou sur l'action menée d'office prévue à l'article 58 de l'Accord sur les ADPIC.**

Lorsqu'il est possible d'établir que les Douanes ont commis une faute en retenant des marchandises qui ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'importateur a le droit d'intenter des poursuites contre les Douanes à raison de la perte ou du préjudice qu'il a subi.

**11. Le détenteur du droit est-il informé de l'identité des importateurs et des expéditeurs lorsque les autorités compétentes "suspendent" la mise en libre circulation de marchandises qui portent atteinte à des DPI, ou qui sont soupçonnées d'y porter atteinte, comme dans le cas, prévu à l'article 57 de l'Accord sur les ADPIC, où le détenteur du droit est informé de l'identité des importateurs et des expéditeurs?**

Le titulaire du droit est informé du nom de l'importateur et de l'expéditeur au moment où les Douanes décident que les marchandises peuvent porter ou portent effectivement atteinte à un droit et suspendent la mise en libre circulation des marchandises pour un délai de dix jours ouvrables.

**12. Prière d'indiquer les mesures destinées à protéger les renseignements confidentiels au cours de l'inspection prévue à l'article 57 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez indiquer également les dispositions des lois et ordonnances qui prescrivent de telles mesures.**

La loi de Nouvelle-Zélande prévoit que le titulaire du droit et l'importateur peuvent inspecter les marchandises détenues par les Douanes. Pendant la période d'inspection, les parties ne peuvent qu'inspecter les marchandises. Elles n'ont pas accès aux documents, par exemple à la facture de l'importateur.

La Loi de 1982 sur l'accès aux renseignements administratifs prévoit que les Douanes peuvent, lorsqu'une demande d'accès est présentée, retenir des renseignements qui pourraient nuire à la position commerciale de la partie qui les a fournis.

**13. Prière d'indiquer les procédures de rétention et de saisie que les autorités compétentes peuvent ordonner sur la base des articles 51 et 55 de l'Accord sur les ADPIC.**

Les principaux éléments de la procédure de suspension par les Douanes de la mise en circulation des marchandises sont indiqués ci-dessous.

Suspension de la mise en circulation par les Douanes (article 51)

Les Douanes peuvent suspendre la mise en circulation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur lorsque le titulaire du droit a déposé une notification demandant la retenue de tous exemplaires piratés ou contrefaits des articles qui sont ou viendraient à un moment quelconque à se trouver aux mains des Douanes.

Demande (article 52)

Dans la notification évoquée plus haut, le titulaire du droit doit préciser la propriété de l'œuvre protégée par le droit d'auteur ou d'une marque enregistrée en Nouvelle-Zélande. Les règlements pris en application de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce et de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur exigent du requérant qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de la marque ou de titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre considérée: en application de l'article 54B de la Loi de 1953 sur les marques ou de l'article 136 de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, selon le cas, celui-ci est tenu de fournir aux Douanes la preuve que les marchandises considérées sont des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates; et cette dernière peut exiger que cette preuve lui soit fournie au moment de la demande ou à toute date ultérieure.

Les renseignements figurant dans les notifications, ainsi que tous éléments de preuve supplémentaires qu'elles pourraient exiger, garantissent aux Douanes suffisamment d'information pour reconnaître les marchandises en cause au moment de l'importation.

Ces notifications ne sont valides que durant cinq ans à compter de la date du dépôt.

- S'agissant de marques, si l'enregistrement de la marque à laquelle se rapporte la notification doit venir à expiration dans les cinq ans de la date de dépôt de la notification, cette dernière n'est valide que pour la durée de cet enregistrement.
- S'agissant de droit d'auteur, si le droit d'auteur sur l'œuvre à laquelle se rapporte la notification doit venir à expiration dans les cinq ans de la date de dépôt de la notification, celle-ci n'est valide que pour la durée de protection du droit d'auteur.

#### Caution ou garantie équivalente (article 53)

Les règlements pris en application de la Loi de 1953 sur les marques et de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur prévoient une caution et une indemnité en ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte à un droit d'auteur. Ainsi:

- toute personne qui présente une notification en application de la Loi de 1953 sur les marques ou de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur visant des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur est tenue de verser aux personnes désignées par les Douanes une caution ou une indemnité, ou les deux, du montant, aux conditions et selon les modalités qu'elles auront fixés;
- les Douanes peuvent ordonner le versement d'une caution ou d'une indemnité, ou des deux, au moment du dépôt de la demande ou à toute date ultérieure;
- toute personne au bénéfice de laquelle doivent être ou ont été mises en circulation des marchandises retenues en application de la législation est tenue de verser aux personnes désignées par les Douanes une caution ou une indemnité, ou les deux, d'un montant, aux conditions et selon les modalités qu'elles auront fixés.

Les Douanes ont arrêté que toute personne présentant une notification en application de la législation susmentionnée est tenue de leur fournir:

- une caution de 5 000 dollars néo-zélandais, qui est déposée sur son compte fiduciaire (qu'elles peuvent fixer à un montant supérieur ou inférieur si elles le jugent nécessaire); et
- un formulaire d'indemnité rempli.

Ces mesures assurent aux Douanes une protection contre les mesures prises à la suite d'une notification et préviennent le recours abusif aux dispositions légales de la part des détenteurs de droits.

#### Durée de la suspension (article 55)

Les Douanes ne peuvent assurer l'exécution de mesures à la frontière en application de la Loi sur les marques et de la Loi sur le droit d'auteur que si:

- la notification a été acceptée par l'Administration des douanes; et
- les marchandises ont été importées et sont sous contrôle douanier.

En pareil cas, les Douanes peuvent procéder à toute enquête en vue d'établir s'il apparaît ou non que les marchandises en question portent atteinte aux droits du titulaire de la marque ou du droit d'auteur.

Dans le cadre de cette enquête, les Douanes peuvent exiger du titulaire de droit ou de toute personne ayant des droits sur lesdites marchandises de leur communiquer les renseignements qu'elles pourront spécifier en vue d'établir s'il s'agit de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates. Ces renseignements doivent obligatoirement leur être communiqués dans les dix jours ouvrables.

Les Douanes sont ensuite tenues, au terme d'un délai raisonnable, de déterminer s'il s'agit ou non de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates. Il faut ensuite que soit signifiée au titulaire du droit et à toute autre personne ayant un droit sur les marchandises une notification écrite de la décision l'avisant de l'issue de l'enquête des Douanes.

Les marchandises dont les Douanes établissent qu'elles sont visées par une notification et constituent des marchandises pirates ou des marchandises de marque contrefaites peuvent être retenues (mais non saisies) pendant dix jours ouvrables. Si, dans ce délai, les Douanes n'ont pas été averties qu'une personne autre que l'importateur ou le destinataire a engagé une procédure devant la Haute Cour pour faire établir que ces marchandises portent atteinte à leurs droits, lesdites marchandises sont mises en libre circulation au bénéfice de l'importateur.

Durant cette période de retenue, toute personne intéressée, tel l'importateur, peut demander à la Cour:

- d'annuler la notification; ou
- d'ordonner la mise en libre circulation des marchandises; ou
- de dire que les marchandises ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates et ne sont pas visées par la demande.

Les Douanes traiteront les marchandises selon ce que la Cour aura décidé.

La période de retenue peut, sur demande adressée aux autorités douanières, être portée de dix à 20 jours ouvrables.

Pour les marchandises de marque contrefaites, l'importateur ou le destinataire peut, en le faisant savoir par écrit aux autorités douanières, consentir à leur confiscation au bénéfice de la Couronne.

**14. Prière d'indiquer les procédures d'appel de toute décision rendue par les autorités compétentes sur la base des articles 51 et 55 de l'Accord sur les ADPIC.**

L'importateur des marchandises doit intenter une procédure en Haute Cour pour établir que les marchandises ne sont pas des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates.

**15. Prière d'indiquer la base de calcul de la caution ou de la garantie équivalente prévue à l'article 53 de l'Accord sur les ADPIC que les autorités compétentes peuvent exiger du requérant lorsqu'elles suspendent la mise en libre circulation.**

Le Directeur général des Douanes a décidé que la personne présentant une notification en vertu de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce et de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur est tenue de lui fournir:

- une caution de 5 000 dollars néo-zélandais, qui est déposée sur le compte fiduciaire des Douanes (qu'elles peuvent fixer à un montant supérieur ou inférieur si elles le jugent nécessaire); et
- un formulaire d'indemnité rempli.

Une attitude souple a été adoptée à l'égard de l'application de ces règles sur la caution. Il n'y a pas de limite au nombre de notifications qui peuvent être couvertes par un cautionnement fourni par le titulaire du droit. Le cautionnement peut également couvrir des notifications données par le titulaire sur une certaine période.

Le cautionnement a été fixé à un niveau tel qu'il couvre normalement tous les frais que les Douanes peuvent exposer pour la retenue des marchandises en cause. Cela comprend les frais de transport et d'entreposage des marchandises.

**16. Prière d'indiquer qui paiera le coût de la rétention fondée sur l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC ou de la destruction prévue à l'article 59 dudit accord.**

Le coût de la retenue, par exemple les coûts de l'entreposage et du transport, fondée sur l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC ou de la destruction prévue à l'article 59 dudit accord serait payé par le titulaire du droit.

Les Douanes n'exigent pas du titulaire du droit qu'il paie pour le temps consacré par ses fonctionnaires à faire enquête en vue de déterminer si les marchandises portent ou non atteinte à une marque de commerce ou à un droit d'auteur.

**17. Prière d'indiquer quels genres de situation sont considérés comme "des circonstances exceptionnelles" dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser la réexportation de marchandises de marque contrefaites au sens de l'article 59 de l'Accord sur les ADPIC.**

Les Douanes ne permettent pas aux importateurs de marchandises portant atteinte à un droit de les réexporter de Nouvelle-Zélande vers un autre pays.

L'article 54H de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce permet aux importateurs de marchandises de marque contrefaites de les abandonner en faveur de la Couronne (le gouvernement de Nouvelle-Zélande).

Le Directeur général des Douanes peut, en vertu de l'article 7 du Règlement de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection à la frontière et demandes transitoires), disposer de ces marchandises. Lorsqu'il prend la décision de disposer des marchandises, le directeur général doit tenir compte des besoins du titulaire du droit.

Les seules circonstances exceptionnelles dans lesquelles le Directeur général des Douanes a autorisé la réexportation de marchandises de marque contrefaites sont des cas où le propriétaire de la marque a consenti à ce que les marchandises soient données en vue de l'aide internationale. Les marchandises sont données par les Douanes et par le titulaire du droit à la condition qu'elles soient données et non vendues.

**18. Prière d'indiquer si le montant des dommages-intérêts que les autorités judiciaires ordonnent à la personne qui a porté atteinte à des droits de propriété intellectuelle de verser au détenteur du droit constitue ou non une réparation adéquate du dommage subi par ce dernier, ainsi que les critères et le mode de calcul utilisés pour fixer ce montant. Les frais incluent-ils les honoraires d'avocat appropriés?<sup>4</sup>**

Jusqu'à maintenant, les Douanes n'ont connu qu'une affaire dans laquelle le titulaire du droit a poursuivi un importateur de marchandises de contrefaçon. Dans cette affaire, les marchandises ont été détruites. Le tribunal n'a pas accordé de dommages-intérêts. Dans toutes les autres affaires, les importateurs ont décidé d'abandonner les marchandises à la Couronne.

Voir également la réponse à la question 5 des Communautés européennes et de leurs États membres pour des indications sur la position que pourraient prendre les tribunaux néo-zélandais sur la question des dommages-intérêts pour atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

[Question complémentaire du Japon]

**1. En réponse à la question 18 du Japon, la réponse de la Nouvelle-Zélande renvoie à la réponse donnée à la question 5 des Communautés européennes et de leurs États membres sur les dommages-intérêts pour l'atteinte au droit d'auteur. Prière de donner des indications sur les dommages-intérêts pour l'atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle, notamment sur le mode de calcul employé pour décider du montant de l'indemnisation accordée en cas d'atteinte à des marques de commerce, ainsi qu'à des brevets, à des dessins ou modèles industriels et à des schémas de configuration de circuits intégrés.**

Ainsi qu'il est indiqué dans la réponse aux Communautés européennes, le calcul des dommages-intérêts pour atteinte à des droits de propriété intellectuelle dépend des circonstances particulières de l'affaire, des dispositions applicables ainsi que des règles de *common law* sur les dommages-intérêts que la Nouvelle-Zélande a importées du droit anglais.

À la page 4 des réponses de la Nouvelle-Zélande à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits<sup>5</sup>, il est indiqué que les tribunaux possèdent de larges pouvoirs en ce qui concerne l'attribution de dommages-intérêts, dont le pouvoir d'ordonner le remboursement des bénéfices, et l'attribution des dépens, y compris des honoraires d'avocat. Ces pouvoirs ont leur source soit dans la *common law*, soit dans les lois.

En ce qui concerne les dispositions législatives, on trouvera ci-dessous des exemples des dispositions régissant l'attribution de dommages-intérêts par les tribunaux.

#### Brevets

Le demandeur peut choisir la restitution des bénéfices plutôt que les dommages-intérêts (article 69 de la Loi de 1953 sur les brevets).

Il existe quelques situations où il ne peut y avoir ni paiement de dommages-intérêts ni remboursement des bénéfices, à savoir lorsque le défendeur ignorait à la date de l'atteinte, et n'avait pas de motifs raisonnables de supposer, qu'un brevet existait (article 68 1) de la Loi de 1953 sur les

---

<sup>4</sup> Se reporter à la réponse de la Nouvelle-Zélande à la question 5 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (IP/N/6/NZL/1).

<sup>5</sup> Document IP/N/6/NZL/1.



brevets); lorsqu'une partie a omis de payer une taxe de renouvellement dans le délai prescrit et avant toute prorogation de ce délai (article 68 2)); lorsqu'il y a modification du mémoire descriptif et que l'invention a été utilisée avant la date de la décision autorisant la modification à moins que le tribunal ne soit convaincu que le mémoire descriptif original a été formulé de bonne foi et avec des connaissances théoriques et pratiques raisonnables (article 68 3)).

#### Dessins et modèles industriels

S'agissant des dessins et modèles industriels, la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels prévoit que le défendeur innocent, c'est-à-dire qui établit qu'à la date de l'atteinte il ignorait et n'avait pas de motif raisonnable de supposer que le dessin était enregistré en Nouvelle-Zélande, ne peut être condamné à des dommages-intérêts ni au remboursement des bénéfices (article 13).

#### Schémas de configuration

La partie IV de la Loi de 1994 sur les schémas de configuration prévoit les mesures correctives pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Ces mesures correctives comprennent le paiement de dommages-intérêts ou le remboursement des bénéfices.

### **V. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA SUISSE**

**1. Prière d'expliquer si les traités internationaux qui contiennent des dispositions détaillées adressées aux autorités (judiciaires) et non à l'État lui-même sont considérés comme directement applicables dans l'ordre juridique néo-zélandais? Si non, en cas de divergence entre la législation et les pratiques en matière de propriété intellectuelle dans votre pays et l'accord international, ce dernier a-t-il automatiquement préséance? Si non, prière d'expliquer les moyens permettant à votre pays de remplir ses obligations internationales? Prière de citer les textes ou la jurisprudence applicables.**

Les traités n'ont pas force de loi en Nouvelle-Zélande tant qu'ils ne sont pas mis en œuvre au moyen de lois. Avant de ratifier ou d'accepter un accord international, le gouvernement apprécie sa capacité de se conformer aux obligations en découlant. Au besoin, des modifications sont apportées aux lois nationales.

Le gouvernement de Nouvelle-Zélande ne prend pas d'engagements créateurs d'obligations internationales (ou non créateurs d'obligations) incompatibles avec le droit interne. Avant de conclure un traité, le gouvernement de Nouvelle-Zélande veille à ce que son cadre interne de lois et de politiques permette de donner effet aux obligations assumées aux termes du traité. Cela peut se faire en partie au moyen des lois, des réglementations et des politiques en place, ou cela peut exiger l'adoption de nouvelles lois ou la prise de nouveaux règlements. Lorsqu'il faut de nouvelles lois pour donner effet aux obligations internationales de la Nouvelle-Zélande, celles-ci ne répéteront pas nécessairement la formulation même de l'instrument international, mais elles traduiront pleinement les obligations en découlant.

**2. L'article 55 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que "... dans les cas appropriés, ce délai [de dix jours] pourra être prorogé de dix jours ouvrables". Vos lois prévoient-elles cette prorogation? Si oui, prière d'indiquer les dispositions en cause. Si non, prière d'expliquer comment un demandeur peut se prévaloir de la possibilité prévue par l'Accord sur les ADPIC.**

L'article 140 2) de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur et l'article 54F 2) de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce prévoient que le Directeur général du Service des douanes de Nouvelle-Zélande (ou un agent des douanes en vertu d'une délégation de pouvoir) peut proroger le

délai de retenue de marchandises de contrefaçon ou de marchandises imprimées de dix jours ouvrables.

Les demandes de prorogation du délai de retenue sont examinées par les Douanes cas par cas. Le demandeur doit présenter des raisons valables justifiant la prorogation. La seule demande que les Douanes ont reçue était reliée à la fermeture de la Haute Cour pendant les vacances de Noël. La demande a été accueillie.

## **VI. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS**

**1. Prière d'indiquer brièvement la procédure qui doit être suivie par une partie étrangère pour engager une procédure visant à faire respecter des droits auprès de chaque tribunal identifié dans le document IP/N/6/NZL/1 et de citer les textes juridiques établissant ces procédures.**

Le Règlement de 1992 du tribunal d'instance (*District Court*), pris en vertu de l'article 122 de la Loi sur les tribunaux d'instance, définit la procédure suivie devant le tribunal d'instance. La procédure suivie devant la Haute Cour est définie par le Règlement de 1985 de la Haute Cour, qu'on trouve à l'annexe deuxième de la Loi de 1908 sur l'organisation judiciaire. Ni l'un ni l'autre de ces règlements ne prévoit de règles différentes pour les demandeurs étrangers qui intentent une action en Nouvelle-Zélande.

Au pénal, la procédure peut être introduite soit devant le tribunal d'instance soit en Haute Cour, selon la catégorie d'infraction (c'est-à-dire infraction grave, infraction mixte ou infraction de simple police) et selon la peine maximale que la poursuite cherche à imposer. Au civil, les actions peuvent être introduites devant le tribunal d'instance, si elles portent sur une somme n'excédant pas 200 000 dollars, et en Haute Cour, si elles portent sur une somme supérieure. Les infractions graves ne peuvent être poursuivies qu'en Haute Cour, par voie d'acte d'accusation. Les infractions mixtes peuvent être poursuivies soit en Haute Cour, soit devant le tribunal d'instance (article 6 de la Loi de 1961 sur les procédures de simple police et Première annexe) et c'est la poursuite qui fait ce choix.

Le demandeur, qu'il soit un ressortissant ou un étranger, introduit l'action civile devant le tribunal d'instance et en Haute Cour par la production d'une demande exposant les faits allégués qui donnent lieu à l'action (article 112 du Règlement du tribunal d'instance (RTI); article 106 du Règlement de la Haute Cour (RHC)). Le formulaire de demande est prévu à l'Annexe première du Règlement. La demande doit être accompagnée d'une assignation (article 126 RTI; article 120 RHC). L'assignation est signée par le demandeur ou par son avocat, elle indique le lieu et le délai pour produire une défense et informe le défendeur que, s'il ne produit pas de défense dans le délai imparti, le demandeur pourra poursuivre sa demande et obtenir un jugement en l'absence du défendeur (article 127 RTI; article 121 RHC). Le greffe où les actes de procédure doivent être produits est généralement celui du tribunal le plus proche de la résidence ou de l'entreprise du défendeur (article 113 RTI; article 107 RHC). Les actes de procédure produits au greffe pour introduire une action doivent aussi être signifiés au défendeur (article 131 RTI; article 125 RHC).

L'article 725ZF RHC prévoit que la demande adressée à la Haute Cour pour obtenir l'annulation d'un brevet doit se faire par demande introductive d'instance, prévue aux articles 458D-M. Selon l'article 725ZK du Règlement de la Haute Cour, le demandeur dans une affaire de contrefaçon de brevet doit fournir des indications sur les violations, indiquer quels aspects du mémoire descriptif auraient été violés et donner des exemples de chaque type de violation.

Selon l'article 60 du Règlement de la Haute Cour, celle-ci peut ordonner au demandeur qui réside à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande de fournir une caution *judicatum solvi*.

S'agissant des affaires pénales, elles sont généralement introduites par la police qui dépose une dénonciation ou une plainte auprès du tribunal d'instance, bien que toute personne puisse le faire (article 13 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police). C'est à la Commission du commerce qu'incombe la responsabilité principale pour ce qui est du dépôt des dénonciations en matière de contrefaçon, d'apposition frauduleuse ou d'utilisation frauduleuse de marques de commerce. La dénonciation contient une déclaration sous serment faite par son auteur (habituellement un agent de police) et portant que l'inculpé est soupçonné d'avoir commis une infraction déterminée. Elle doit être faite selon le formulaire prévu à l'Annexe deuxième de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police. Le tribunal où la dénonciation est déposée est généralement celui qui est le plus proche du lieu de l'infraction ou du lieu où l'auteur de la dénonciation croit que l'inculpé peut être découvert (article 18 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police).

Ou encore, lorsque l'inculpé a été arrêté sous une inculpation et qu'il n'y a pas eu de dénonciation, les éléments de l'inculpation sont inscrits sur un acte d'accusation, déposé auprès du tribunal de la même manière qu'une dénonciation.

Lorsque la poursuite souhaite procéder par voie de mise en accusation en Haute Cour (après enquête préliminaire, citation à procès, etc.), une accusation formelle est présentée à un juge, alléguant que la personne désignée a commis une infraction grave déterminée. L'accusation est rédigée selon le formulaire prévu à l'Annexe deuxième de la Loi de 1961 sur les crimes.

Des poursuites privées peuvent être intentées (Loi de 1957 sur les procédures de simple police; article 345 2) de la Loi de 1961 sur les crimes). Toutefois, il faut parfois l'autorisation du procureur général ou de l'avocat général du gouvernement et l'un ou l'autre peut mettre un terme aux poursuites en inscrivant une suspension des poursuites au tribunal (article 378 de la Loi de 1961 sur les crimes; articles 173 et 77A de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police).

Le Règlement de 1955 de la Cour d'appel, pris en vertu de la Loi de 1908 sur l'organisation judiciaire, porte sur les appels civils. Selon les articles 6 et 10, les demandes sont présentées à la Cour d'appel par voie de requête. Le demandeur doit produire un avis de requête, un exemplaire du jugement attaqué et un exemplaire du dossier d'appel.

S'agissant des appels au Conseil privé, l'appelant commence la procédure normale d'appel en Nouvelle-Zélande en vertu de l'Ordonnance de 1910 sur la Nouvelle-Zélande (appels au Conseil privé) (imp.) et poursuit l'appel en Angleterre selon l'Ordonnance de 1982 sur le règlement du Conseil privé (juridiction générale d'appel). Les demandes d'autorisation d'appel (à la Cour d'appel ou à la Haute Cour) se font par voie de requête. La requête peut se faire verbalement au moment du prononcé du jugement ou par avis de requête produit et signifié à la partie adverse dans les 21 jours suivant la date du jugement.

## **2. Prière d'exposer les éventuelles conditions auxquelles une partie étrangère doit satisfaire pour engager une procédure auprès des tribunaux qui ne sont pas imposées à un ressortissant néo-zélandais ou à un résident en Nouvelle-Zélande et de citer les textes juridiques prévoyant ces distinctions.**

Les étrangers qui souhaitent intenter des actions en Nouvelle-Zélande doivent tenir compte des limites de la compétence des tribunaux néo-zélandais. En matière civile, la Haute Cour n'a que la compétence voulue pour administrer les lois de Nouvelle-Zélande (article 16 de la Loi de 1908 sur l'organisation judiciaire). En matière criminelle, les infractions ne tombent sous le coup de la loi néo-zélandaise que dans la mesure où elles constituent des infractions selon la loi néo-zélandaise et une personne ne peut être poursuivie en Nouvelle-Zélande à raison d'infractions commises à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande (articles 9 et 6 de la Loi de 1961 sur les crimes).

Il n'y a pas de règles spéciales imposées à la partie étrangère qui engage une procédure en Nouvelle-Zélande. Cependant, une fois la procédure engagée, certains aménagements sont prévus à son égard. Par exemple, l'article 316 du Règlement du tribunal d'instance prévoit que la partie tenue de communiquer des documents en sa possession a un délai de 42 jours, plutôt que de 28, lorsqu'elle réside à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande.

**3. L'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit d'établir des sauvegardes contre l'usage abusif des procédures judiciaires visant à faire respecter les droits, y compris d'accorder un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un tel usage abusif. Prière d'indiquer les moyens offerts par la législation néo-zélandaise pour prévenir l'usage abusif des procédures judiciaires ou réparer les torts subis du fait d'un tel usage abusif et de citer les textes juridiques qui prévoient ces moyens.**

L'attribution des dépens peut dissuader de l'abus de procédure. Selon l'article 46 de son Règlement, la Haute Cour a un large pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, mais sous réserve de dispositions expresses de la loi. Ce pouvoir discrétionnaire est soumis à la règle générale voulant que les "dépens suivent le sort de la cause" sauf lorsque la Cour juge qu'il y a des motifs d'en décider autrement. Cela signifie que la partie perdante est tenue de payer les frais de la partie gagnante. Les tribunaux peuvent, à titre de mesure disciplinaire, priver la partie gagnante de tout ou partie des dépens. Le tribunal peut même imposer à la partie gagnante de payer les frais de la partie perdante: *Verna Trading Pty Ltd v New India Assurance Co* [1991] 1 VR 129. Le barème des dépens prévu à l'Annexe deuxième du Règlement est le point de départ pour la décision de la Cour sur les dépens. Toutefois, la Haute Cour peut attribuer les dépens autrement que selon le barème lorsque l'application du barème ne donnerait pas une contribution raisonnable: *Morton v Douglas Homes Ltd (No 2)* [1984] 2 NZLR 620. Dans l'attribution des dépens, la Haute Cour peut tenir compte de facteurs comme les suivants: si les arguments présentés sont sans fondement, si la présentation de l'affaire a prolongé inutilement l'instance ou s'il y a abus de procédure: *DFC NZ v Bielby* [1990] 3 PRNZ 405.

En vertu de l'article 477, lorsqu'elle juge qu'il y a abus de procédure, la Haute Cour peut ordonner la suspension de l'instance ou rejeter tout ou partie de la demande. La disposition équivalente pour le tribunal d'instance est l'article 481.

Voir également la réponse à la question 4.

**4. Prière d'indiquer les éventuelles dispositions du régime néo-zélandais relatif aux moyens de faire respecter les droits qui garantissent des mesures correctives rapides. Veuillez en outre indiquer les dispositions prévues pour empêcher les parties à une procédure de provoquer volontairement des retards, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces dispositions seront appliquées.**

#### Matière civile

En matière civile, parmi les mesures correctives rapides, le jugement sommaire et le jugement par défaut sont des voies accélérées permettant au demandeur d'obtenir un jugement sans contestation au fond.

Il y a ouverture au jugement par défaut lorsque le défendeur ne produit pas de défense dans le délai imparti par l'assignation et que le différend porte sur une somme déterminée. Une fois le délai expiré, le demandeur peut obtenir un jugement définitif pour une somme n'excédant pas la somme indiquée dans la demande, avec intérêts et dépens (article 463 RTI; article 460 RHC).

Quant à la procédure du jugement sommaire, elle est ouverte par le demandeur qui produit une demande de jugement sommaire; il lui faut convaincre le tribunal que le défendeur n'a pas de moyen de défense valable ou raisonnable (article 152 RTI; article 136 RHC). Il peut produire cette demande après avoir produit la demande introductive d'instance et l'assignation. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment dans laquelle le demandeur atteste le bien-fondé des allégations de la demande introductive d'instance et déclare être convaincu que le défendeur n'a pas de moyen de défense (article 154 RTI; article 138 RHC). On évite ainsi la nécessité d'une audience contradictoire au fond, bien que la demande soit présentée en audience (article 262 2) RTI; article 238 3) RHC) et que le jugement soit prononcé en audience. Une demande portant sur la violation du droit d'auteur peut être présentée par voie de demande de jugement sommaire (*Horticultural Automation Ltd v ATI Engineering Ltd* (5 septembre 1996, Master Thomson, Haute Cour, Napier CP 10/96).

Les principaux moyens pour prévenir ou sanctionner les tactiques dilatoires délibérées de l'une des parties sont l'attribution des dépens à la fin de l'instance en matière civile et la suspension de l'instance ou la radiation d'actes de procédure.

En ce qui concerne l'attribution des dépens, le tribunal a un vaste pouvoir discrétionnaire (article 45 RTI; article 46 RHC). La règle générale est que les dépens suivent le sort de la cause, mais le tribunal peut accorder des dépens contre une partie en cas d'abus de procédure. Cela comprend: l'introduction d'une procédure dans un but indirect, l'adoption de tactiques dilatoires pour "avoir l'adversaire à l'usure", la contravention au Règlement ou à une ordonnance du tribunal, la violation d'injonctions et des directives données avant l'instruction, des conclusions ou une présentation de l'affaire médiocres, le refus déraisonnable de régler et les demandes non nécessaires.

L'intérêt sur la somme accordée par jugement court à compter du jugement jusqu'au moment où elle est acquittée selon l'article 538 1) du Règlement de la Haute Cour. En outre, l'intérêt est payable sur les dépens, bien qu'il n'ait pas été décidé expressément si l'intérêt court à compter du jugement adjugeant les dépens ou à compter de la taxation.

En matière civile, l'article 477 du Règlement de la Haute Cour donne à la Cour le pouvoir de suspendre l'instance notamment dans le cas d'abus de procédure. La disposition équivalente pour le tribunal d'instance est l'article 481.

L'article 186 du Règlement de la Haute Cour prévoit la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, à un stade quelconque et sans préjudice de la compétence inhérente de la Cour, dans plusieurs situations, notamment:

- lorsqu'un acte de procédure risque de retarder l'instruction de l'affaire;
- lorsque l'acte de procédure constitue un abus de procédure.

L'article 209 du Règlement du tribunal d'instance comporte des dispositions correspondantes.

### Matière criminelle

En matière criminelle, les articles 77A et 173 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police et l'article 378 de la Loi de 1961 sur les crimes autorisent le procureur général à suspendre les poursuites. En outre, les poursuites peuvent être interrompues lorsque la Cour acquitte l'accusé en vertu de l'article 347 de la Loi de 1961 sur les crimes. La Cour peut prendre cette décision lorsqu'il serait injuste ou abusif de continuer les poursuites ou que cela pourrait nuire autrement à la confiance du public dans l'administration de la justice. Dans une certaine mesure, cela recouvre le pouvoir inhérent de la Haute Cour de suspendre les poursuites pour abus de procédure.

**5. L'article 41:2 traite, entre autres choses, du coût des procédures judiciaires et administratives visant à faire respecter les droits. Prière d'indiquer les éventuelles redevances perçues par les agents judiciaires pour l'enregistrement des actions en justice intentées en matière de propriété intellectuelle ou pour la poursuite de ces actions une fois qu'elles ont été engagées, de citer les textes juridiques qui prévoient ces redevances et de fournir les copies des documents utilisés pour en assurer la publicité.**

Les frais de justice normaux s'appliquent. Le tarif est donné dans les annexes au Règlement de 1992 sur les frais de justice au tribunal d'instance et au Règlement de 1992 sur les frais de justice en Haute Cour, reproduites en annexe.

**6. L'article 41:2 traite également de la célérité des procédures judiciaires et administratives visant à faire respecter les droits. Prière de citer les textes juridiques établissant les éventuels délais applicables à ces procédures.**

#### Matière civile

En vertu du Règlement du tribunal d'instance qui régit les procédures civiles, il existe un certain nombre de délais, dont voici quelques-uns des plus notables:

- Le défendeur qui souhaite contester une action doit produire sa défense dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la demande (et autres pièces). S'il ne le fait pas, le demandeur peut demander jugement par défaut (article 147).
- Si le demandeur a produit une demande de jugement sommaire, le défendeur doit produire un avis d'opposition dans un délai de 21 jours et produire sa défense dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'assignation (article 181). Une audience est ensuite tenue pour décider s'il y a une défense. S'il n'y a pas d'opposition au jugement sommaire, le demandeur poursuit jusqu'à l'audience et obtient le jugement sommaire.
- Le délai pour produire une défense en cas de rejet de la demande de jugement sommaire est de 30 jours à compter du rejet (article 164).
- La partie tenue de répondre à des questions écrites doit le faire dans un délai de 14 jours (ou de 28 jours dans le cas d'une partie qui réside à l'extérieur de la Nouvelle-Zélande) à compter du jour où l'avis lui est signifié (article 301). Le même délai s'applique à la partie tenue de communiquer des pièces (article 316).

L'Avis de pratique sur la gestion des dossiers civils du tribunal d'instance, qui est un avis sur le fonctionnement du tribunal pour le projet pilote de 1995 du tribunal d'instance d'Auckland, est entré en vigueur en septembre 1995. Comme d'autres initiatives de gestion des dossiers, cet avis fixe des délais pour la conduite des affaires civiles. L'échéancier ordinaire est le suivant:

1. Dans un délai de 28 jours à compter de la production et de la signification de la défense, chaque partie doit produire et signifier aux autres parties une liste de pièces certifiée.
2. Dans un délai de 14 jours à compter de la signification des listes certifiées, les parties doivent terminer la consultation des pièces.

3. Les demandes de mesures provisoires sont produites et signifiées dans le délai de 14 jours à compter de la fin de la consultation des pièces.
4. Lorsque des tierces parties ou d'autres parties sont jointes sans besoin d'autorisation, entre le défendeur et la tierce partie ou l'autre partie, l'échéancier s'applique à compter de la production et de la signification de la défense de la tierce partie.

Le Règlement de la Haute Cour prévoit des délais pour le déroulement de l'instance civile semblables à ceux qui s'appliquent devant le tribunal d'instance. En Haute Cour, l'Avis de pratique du Président de la Cour sur la gestion des dossiers civils du tribunal d'instance classe toutes les affaires, à l'exception des affaires de droit maritime, dans une filière. L'Avis de pratique incorpore les modifications apportées à la procédure civile en Haute Cour d'Auckland et de Napier depuis le 1<sup>er</sup> mai 1994. Les quatre filières sont les suivantes: intermédiaire, rapide, ordinaire, complexe. Chaque filière comporte un échéancier différent, allant de la production de l'acte introductif d'instance jusqu'au règlement ou au jugement. Les affaires sont classées dans les filières de la manière suivante:

- filière intermédiaire – affaires pour lesquelles une date d'audience est fixée au moment de la production de l'acte introductif d'instance;
- filière rapide – affaires urgentes;
- filière ordinaire – affaires qui ne sont pas classées dans une autre filière;
- filière complexe – affaires dont l'instruction durera probablement plus de cinq jours.

#### Matière pénale

En matière pénale, il y a des avis de pratique sur la gestion des dossiers qui règlent la durée des procès par jury en Haute Cour et devant le tribunal d'instance. En Haute Cour, l'avis de pratique a été établi par le Président de la Cour et a été mis en vigueur dans le cadre d'un programme pilote en Haute Cour de Wellington le 1<sup>er</sup> octobre 1995. L'avis de pratique pour le tribunal d'instance a été établi par le Président du tribunal, a été mis en vigueur au tribunal d'instance de Wellington et a été étendu aux autres tribunaux dans l'ensemble de la Nouvelle-Zélande le 7 octobre 1996. Les avis de pratique comportent les échéanciers suivants:

- période allant de la citation à procès jusqu'au premier appel: jusqu'à sept semaines;
- période allant du premier appel à la date du procès: jusqu'à onze semaines;
- période allant de la citation à procès jusqu'à la date du procès: jusqu'à 18 semaines s'il n'y a pas de procédures préparatoires et jusqu'à 22 semaines lorsqu'un second appel est nécessaire avant qu'une date de procès ne soit fixée;
- un acte d'accusation doit être prêt dans un délai de 42 jours à compter de la citation à procès.

Voir également la réponse à la question 4 ci-dessus.

**7. En vertu de l'article 41:3 de l'Accord sur les ADPIC, les décisions au fond doivent être, de préférence, écrites, pour en déterminer plus facilement les motifs. Prière d'indiquer, pour chaque type de tribunal identifié dans le document IP/N/6/NZL/1, si les juges sont tenus de formuler leurs décisions par écrit et de citer les textes juridiques prescrivant une telle condition.**

En pratique, les juges de toutes les juridictions prennent des notes sur les questions de fait et de droit et sur la façon dont ils les tranchent.

L'article 60 de la Loi de 1947 sur les tribunaux d'instance prévoit que, dans toute audience portant sur une instance pour laquelle il existe un appel de plein droit, le juge doit prendre (ou faire prendre) des notes sur les éléments suivants:

- les faits établis par la preuve;
- toute question de droit ou d'*equity* soulevée à l'audience;
- sa décision sur ces points et sa décision sur la procédure.

Cette disposition s'applique tant en matière civile qu'en matière pénale.

Dans les procédures pénales en Haute Cour, l'article 353 de la Loi de 1961 sur les crimes prévoit que le greffier doit tenir le "registre d'audience", qui doit être le compte rendu officiel de la procédure. Le paragraphe 8) précise que cette disposition ne dispense pas le juge de prendre des notes pendant le procès.

L'article 22 du Règlement de 1946 sur les appels en matière pénale autorise la Cour d'appel à demander au juge de première instance de lui fournir un rapport écrit exposant son opinion sur l'affaire, ou sur le point, qui fait l'objet de l'appel.

#### Procédures et mesures correctives civiles et administratives

**8. En vertu de l'article 42, les défendeurs doivent être informés des procédures judiciaires et administratives relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle engagés contre eux. Prière de décrire les procédures suivies pour informer les parties défenderesses des procédures qui ont été engagées contre elles, d'indiquer les renseignements fournis au sujet de la procédure et de citer les textes juridiques établissant ces procédures.**

Dans les affaires civiles, la partie qui produit des pièces est tenue d'obligations de signification, qui sont prévues dans le Règlement de la Haute Cour et du tribunal d'instance. Selon l'article 131 du Règlement du tribunal d'instance, à moins de disposition contraire d'une loi ou du Règlement, la demande et l'assignation doivent être signifiées au défendeur qui y est désigné. À moins que le tribunal donne des instructions contraires, la signification doit être faite à personne (article 132 RTI). La signification doit intervenir promptement, aussitôt que possible après la production des pièces au tribunal. La signification plus de 12 mois après la production entraînera la caducité de la procédure (article 133 RTI). Le délai de signification peut être prorogé jusqu'à six mois sur demande présentée au greffier ou au tribunal si le demandeur les convainc que des efforts raisonnables ont été faits en vue d'effectuer la signification (article 134 RTI). En Haute Cour, le Règlement prévoit des règles qui sont fondamentalement les mêmes aux articles 125 à 128.

La réponse à la question 1 ci-dessus indique les renseignements que doivent contenir l'assignation et la demande.

En matière pénale, lorsqu'une dénonciation est déposée, le tribunal peut délivrer un mandat de comparution ou un mandat d'amener (article 19 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police). La personne faisant l'objet du mandat de comparution doit être citée à comparaître dans un délai de 21 jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée est mise à la poste.



**9. L'article 43:2 prévoit que, dans l'éventualité où une partie refuserait de fournir les renseignements dont la production a été ordonnée par les agents judiciaires, ces derniers peuvent être habilités à établir des déterminations préliminaires et finales défavorables à cette partie. Prière d'indiquer les sanctions qui peuvent être infligées à une partie qui a refusé de fournir les renseignements dont la production a été ordonnée et les circonstances dans lesquelles elles sont infligées, en citant le texte juridique qui les prévoit.**

#### Matière civile

En Nouvelle-Zélande, les tribunaux peuvent prononcer une ordonnance de communication, enjoignant à une partie de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle. En matière civile, sous réserve de la protection du secret pour certains renseignements, lorsqu'une personne à qui une ordonnance de communication a été signifiée refuse de s'y conformer et de produire tout ou partie des documents, l'autre partie peut obtenir une ordonnance la contraignant à s'y conformer (article 319 RTI; article 297 RHC). Il n'est désormais plus nécessaire de faire une demande interlocutoire et les frais seront à la charge de la partie qui a contrevenu à l'ordonnance de communication. En Haute Cour, l'article 317A du Règlement prévoit que la Cour peut condamner pour outrage au tribunal la partie qui ne se conforme pas à une ordonnance de communication.

Dans les affaires civiles, lorsqu'un témoin refuse de produire un document ou de répondre à une question, sans pouvoir invoquer la protection du secret, le tribunal peut le condamner pour outrage au tribunal (article 112 RTI; article 56C de la Loi de 1908 sur l'organisation judiciaire).

#### Matière pénale

Dans les affaires pénales, des documents et des objets peuvent être saisis en vertu d'un mandat de perquisition délivré selon l'article 198 de la Loi de 1957 sur les procédures de simple police. Au cours de l'instance, un témoin peut être condamné pour outrage au tribunal s'il refuse de produire des éléments de preuve, sous réserve du droit au silence de l'accusé et de la protection résultant du secret auquel est tenu le témoin.

#### Mesures provisoires

**10. En vertu de l'article 50:2, les autorités judiciaires doivent être habilitées à accorder des mesures correctives provisoires lorsqu'un retard est de nature à causer un "préjudice irréparable" au détenteur du droit. Prière d'indiquer brièvement les conditions requises par les autorités pour établir l'existence d'un "préjudice irréparable" causé au détenteur du droit.**

La situation en Nouvelle-Zélande en ce qui touche les mesures correctives provisoires est traitée dans les réponses de la Nouvelle-Zélande à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits<sup>6</sup> à la page 3 concernant les injonctions et à la page 5 en réponse à la question 10.

En outre, on peut se faire une idée de l'attitude que prendraient les tribunaux de Nouvelle-Zélande dans ce type de situations à partir d'une décision récente au sujet des procédures non contradictoires, même si elle ne porte pas expressément sur le terme "préjudice irréparable". Commentant le sens du terme "préjudice grave", la Cour a opiné que le terme englobait les "situations où une nécessité urgente impose de préserver une situation matérielle" (*Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd v. Wilson Neil Ltd* [1993] 2 NZLR 617, à la page 629).

---

<sup>6</sup> Document IP/N/6/NZL/1.

Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

**11. L'article 57 prescrit, entre autres choses, que, dans le cas où la décision au fond est en faveur du détenteur du droit, les autorités compétentes puissent également être habilitées à fournir à ce dernier des renseignements sur l'importateur, le destinataire ou l'expéditeur. Si les autorités compétentes en Nouvelle-Zélande ont la faculté de fournir au détenteur du droit des renseignements sur l'importateur, le destinataire ou l'expéditeur, prière d'indiquer comment les renseignements concernant le nom et l'adresse des expéditeurs, des importateurs et des destinataires et les quantités de marchandises sont fournis au requérant après qu'une décision établissant l'existence d'une atteinte à un droit a été prise, par exemple, est-ce que les autorités fournissent automatiquement les renseignements ou faut-il une demande écrite présentée par le détenteur du droit, etc.?**

Le titulaire du droit est informé du nom de l'importateur et de l'expéditeur, ainsi que de la quantité de marchandises, au moment où les Douanes prennent la décision que les marchandises peuvent porter ou portent effectivement atteinte au droit et suspendent leur mise en libre circulation pour un délai de dix jours ouvrables.

Procédures pénales

**12. L'article 61 prescrit que les peines soient suffisantes pour être dissuasives, au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce et de piratage portant atteinte à un droit d'auteur. Prière d'indiquer en quoi les peines prévues par la législation néo-zélandaise sont conformes à cette obligation.**

Pour un exposé sur la conformité à l'obligation prévue à l'article 61 des peines prévues en droit néo-zélandais pour le piratage d'œuvres protégées par le droit d'auteur, prière de se reporter aux réponses de la Nouvelle-Zélande à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits<sup>6</sup>, en particulier aux pages 13 et 14 qui contiennent la réponse à la question 24 et à la partie pertinente du tableau, à la page 17.

En ce qui concerne les marques de commerce, prière de se reporter également à la réponse à la question 24, comme il est indiqué plus haut.

[Question complémentaire des États-Unis]

**1. Prière de fournir des renseignements statistiques sur les procédures civiles visant à faire respecter le droit d'auteur, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles, les brevets, les schémas de configuration de circuit intégré et les secrets commerciaux pour les années 1996 et 1997, notamment le nombre de procédures engagées, les injonctions prononcées, les saisies de produits portant atteinte à un droit, les saisies d'équipement utilisé en vue de l'atteinte à un droit, les affaires résolues (y compris par règlement) et le montant des dommages-intérêts accordés.**

La Nouvelle-Zélande ne tient pas de statistiques détaillées du type voulu pour répondre à la question.

Toutefois, comme nous l'avons indiqué auparavant en réponse à une question de Hong Kong, Chine, le Service des Douanes de Nouvelle-Zélande n'a connu qu'une affaire dans laquelle le titulaire du droit a engagé une procédure en Haute Cour contre l'importation de marchandises portant atteinte à son droit.

---

<sup>6</sup> Document IP/N/6/NZL/1.

Cette affaire concernait des notifications d'opposition adressées aux Douanes par NationalPak NZ Ltd. et acceptées par elles pour les dessins artistiques en vue du conditionnement de sacs de congélateur "Glad".

Après avoir accepté les notifications, les Douanes ont intercepté une expédition de 34 200 colis de sacs à congélateur "Clean" importés par Bazyantine Holdings Ltd.

La Haute Cour a jugé que le conditionnement des sacs à congélateur "Clean" portait atteinte au droit d'auteur de NationalPak sur le conditionnement "Glad". Le conditionnement en cause a été détruit par les Douanes.

**2. Prière de fournir des renseignements statistiques sur les procédures pénales en matière de piratage portant atteinte au droit d'auteur et de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce pour les années 1996 et 1997, notamment le nombre de descentes, de poursuites, de condamnations et le montant des amendes et/ou les peines d'emprisonnement (y compris le fait que les amendes ont été payées ou non et que les peines d'emprisonnement ont été purgées ou ont fait l'objet d'un sursis) et tout autre renseignement établissant que votre système fonctionne efficacement en vue de dissuader le piratage portant atteinte au droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce.**

La Nouvelle-Zélande ne tient pas de statistiques détaillées du type voulu pour répondre à la question.

La Nouvelle-Zélande possède un système juridique élaboré et étendu, qui combine le système de la *common law* anglaise avec la législation. Le système judiciaire, les pouvoirs des tribunaux et les mesures correctives qu'ils peuvent appliquer garantissent un traitement juste et expéditif des affaires civiles et pénales. Cela comprend les affaires de piraterie portant atteinte à des œuvres protégées par le droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce. Le système pénal de la Nouvelle-Zélande est conforme aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC.

**ANNEX**  
**SCHEDULE**

**FEES PAYABLE IN RESPECT OF PROCEEDINGS IN DISTRICT COURTS**

	NZ\$
1. Filing of the original document commencing any proceeding (other than an interlocutory proceeding) to which these rules apply, unless otherwise provided for	40.00
For the purposes of this paragraph the original document commencing any proceeding is,--	
(a) In the case of a proceeding commenced by statement of claim, the statement of claim; and	
(b) In the case of an appeal or cross-appeal, the notice of appeal or other document by which the appeal or cross-appeal is instituted; and	
(c) In every other case, the first document (other than a caveat or a notice of motion for directions as to service) filed in the proceeding by the plaintiff which gives to the Court and to the opposite party (if any) particulars of the claim made or of the order or other relief sought by the plaintiff.	
2. Filing an interlocutory application--	
(a) In the case of an interlocutory application for an interim injunction	140.00
(b) In every other case (including an interlocutory application for summary judgment)	80.00

3. Filing--	
(a) Statement of defence; or	
(b) Amended statement of defence; or	
(c) Counterclaim; or	
(d) Statement of defence and counterclaim where both are included in the one document; or	
(e) Amended statement of claim; or	
(f) Appearance	50.00
4. Filing the first affidavit filed by a party in answer to an affidavit filed in support of an interlocutory application for summary judgment	60.00
5. Filing an application for a fixture for the hearing of any proceeding (other than for an interlocutory proceeding or an appeal or cross-appeal)	130.00
6. Setting down appeal or cross-appeal for hearing	130.00
7. Hearing fee for each half day or part thereof, after the first half day This paragraph applies, unless otherwise provided, in respect of the hearing of every proceeding including-- (a) The hearing of every appeal and every cross-appeal; and [(b) The hearing of every interlocutory application.]	230.00
8. Setting down for hearing an undefended demand for an unliquidated amount	40.00
9. Sealing the original copy of any document Provided that no sealing fee shall be payable in respect of any order made in an	30.00

interlocutory proceeding,  
other than an order made on  
a summary judgment  
application.

10. Attendance before Registrar in inquiry or reference or examination of witnesses by Registrar under an order of the Court	300.00
--	--------

11. Filing application for an attachment order	70.00
---	-------

12. Filing application under section 84B of the District Courts Act 1947 for an examination of judgment debtor	70 00
--	-------

13. Filing application for warrant of distress or warrant for recovery of specific chattels or warrant for recovery of land	50.00
---	-------

14. Filing, pursuant to rule 378 of the District Courts Rules 1992*, notice of desire to take evidence of witness otherwise than at the time and place appointed for the hearing of the proceeding	130.00
---	--------

15. Filing, pursuant to rule 566 of the District Courts Rules 1992*, application for examination of party, for each party	120.00
---	--------

\*S.R. 1992/109

16. Application for charging order nisi or charging order absolute	70.00
--	-------

17. Filing affidavit in support of garnishee summons	95.00
---	-------

18. Issue of certificate of judgment or order	25.00
--	-------

19. For search in any Court book or of any documents	15.00
20. Copy of any document, other than a document specified in item 21 of this Schedule, per page	4.00
21. Copy of notes of District Court Judge or Registrar, or of any Judgment or order (other than a copy supplied to a party to the proceeding):	
(a) Not exceeding 5 pages	12.00
(b) Exceeding 5 pages but not exceeding 50 pages	25.00
(c) Exceeding 50 pages but not exceeding 75 pages	35.00
(d) Exceeding 75 pages	45.00
22. For the transmission of documents at the request of a party, by the use of a facsimile machine (other than a transmission required for operational reasons), \$2.00 plus, per page transmitted, \$1.00.	
23. For expenses of execution of any warrant of committal or writ of arrest: The actual expenses incurred by the bailiff or constable, including the costs of conveyance and lodging in prison of the person arrested.	
24. For storage, cartage, and removal of goods, or advertising of goods for sale: Actual and reasonable disbursements.	
25. For each person left in possession of any premises: Fees, allowances, and expenses as allowed to a witness in accordance with the Witnesses and Interpreters Fees	

Regulations 1974\*.

\*S.R. 1974/124

Amendment No. 1: (Revoked by S.R. 1984/268)

Amendment No. 2: (Revoked by S.R. 1987/193)

Amendment No. 3: (Revoked by S.R. 1987/193)

Amendment No. 4: (Revoked by S.R. 1988/147)

Amendment No. 5: S.R. 1988/147



## SCHEDULE

### FEES PAYABLE IN RESPECT OF PROCEEDINGS IN THE HIGH COURT

NZ \$

1. Filing (including sealing where necessary) the original document commencing any proceeding (other than an interlocutory proceeding) to which these regulations apply, unless otherwise provided for	100.00
<p>For the purposes of this paragraph the original document commencing any proceeding is,--</p> <p>(a) In the case of a proceeding commenced by statement of claim, including an [application to put a company into liquidation], the statement of claim; and</p> <p>(b) In the case of an appeal or cross-appeal, the notice of appeal or other document by which the appeal or cross-appeal is instituted; and</p> <p>(c) In every other case (including a proceeding to which Part IV or Part IVA of the High Court Rules applies), the first document (other than a caveat or a notice of motion for directions as to service) filed in the proceedings by the plaintiff which gives to the Court and to the opposite party (if any) particulars of the claim made or of the order or other relief sought by the plaintiff.</p>	
2. Filing an interlocutory application--	
(a) In the case of an interlocutory application for an interim injunction	140.00
(b) In every other case (including an interlocutory application for summary judgment)	80.00
3. Filing--	
(a) Statement of defence; or	
(b) Amended statement of defence; or	
(c) Counterclaim; or	
(d) Statement of defence and counterclaim where both are included in the one document; or	
(e) Amended statement of claim; or	
(f) Appearance	55.00
4. Filing, under rule 141 of the High Court Rules, the first affidavit filed by a party in answer to an affidavit filed in support of an interlocutory application for summary judgment	80.00
5. Setting down proceedings (other than interlocutory proceedings or an appeal or cross-appeal) for hearing	530.00
6. Setting down appeal or cross-appeal for hearing	425.00

7. Hearing fee for each half day or part thereof after the first day	245.00
This paragraph applies, unless otherwise provided, in respect of the hearing of every proceeding including--	
(a) The hearing of every appeal and every cross-appeal; and	
(b) The hearing of every interlocutory application (other than interlocutory application for summary judgment in respect of which an affidavit in answer has been filed).	
8. Hearing an interlocutory application for summary judgment in respect of which an affidavit in answer has been filed (fee for each half day or part thereof after the first half day)	245.00
9. Sealing the original copy of any judgment, order, rule, memorial, certificate, commission, letters of request, or judgment not otherwise provided for	30.00
Provided that no sealing fee shall be payable in respect of--	
(a) Any order made in interlocutory proceedings; or	
(b) Any probate or letters of administration; or	
(c) Any order for admission as a barrister and solicitor.	
10. Issue of certified copy of any document or any Registrar's certificate	30.00
11. Filing any application for admission as a barrister and solicitor	270.00
12. Filing any application for probate or letters of administration	80.00
Where a fee is paid under this paragraph, no fee shall be payable in respect of any application for leave to swear death in respect of the testator or other person in respect of whom the grant of administration is sought.	
13. Sealing exemplifications or duplicates (probate or letters of administration) or resealing pursuant to section 71 of the Administration Act 1969	25.00
14. Filing any notice of appeal against a decision of a Land Valuation Tribunal	315.00
15. Filing any notice of appeal under section 148 of the Law Practitioners Act 1982	330.00
16. Attendance before Registrar in inquiry or reference, or examination of witnesses by Registrar under order of the Court	330.00

17. Copy of judgment (other than copy supplied to a party to the proceedings),--
- |   |       |
|---|-------|
| (a) Not exceeding 5 pages                         | 12.00 |
| (b) Exceeding 5 pages but not exceeding 50 pages  | 25.00 |
| (c) Exceeding 50 pages but not exceeding 75 pages | 35.00 |
| (d) Exceeding 75 pages                            | 45.00 |
18. For the transmission of documents at the request of a party, by the use of a facsimile machine (other than a transmission required for operational reasons), \$2.00 plus, per page transmitted, \$1.00.
19. Copy of any document, other than a judgment, per page 4.00
20. Search of Court records (including a search relating to one or more files)--for each search 20.00
21. Search of any register or file that relates to an application for a grant of administration under the Administration Act 1969 or any corresponding former Act or to proceedings for the recall of any such grant--for each file searched 35.00
- The fee payable under this paragraph in respect of any file includes the cost of obtaining a copy of any document on that file.
22. Appointment of Commissioner to take affidavits
-