

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q/HKG/1  
IP/Q2/HKG/1  
IP/Q3/HKG/1  
IP/Q4/HKG/1  
2 août 2000  
(00-3168)

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

Original: anglais

## EXAMEN DE LA LÉGISLATION

HONG KONG, CHINE<sup>1</sup>

Le présent document contient la déclaration liminaire faite par la délégation de Hong Kong, Chine, les questions qui lui ont été posées et les réponses données dans le cadre de l'examen de la législation entrepris à la réunion du Conseil des 26-29 juin 2000.<sup>2</sup>

### I. DÉCLARATION LIMINAIRE<sup>3</sup>

La notification par Hong Kong, Chine de ses lois sur la propriété intellectuelle en janvier 2000 s'est accompagnée d'un mémoire explicatif contenant d'interminables et fastidieux détails. Ce matin, je me limiterai donc à des remarques relativement brèves.

Hong Kong possède un système de protection de la propriété intellectuelle depuis l'introduction de la législation sur les marques de fabrique ou de commerce en 1874. Au cours du développement de Hong Kong lors des 126 ans qui suivirent, une législation assurant la protection des brevets, des dessins et modèles enregistrés, du droit d'auteur, des variétés végétales et des schémas de configuration de circuits intégrés a été mise en place.

Au cours de cette période, la jurisprudence des tribunaux locaux de Hong Kong, ainsi que des arrêts importants pris par d'autres juridictions de droit commun, ont fourni à Hong Kong, Chine une base pour la protection d'autres aspects de ce qui est communément admis comme la "propriété intellectuelle" – par exemple les secrets de commerce et la réputation de commerce.

À la suite d'accords conclus entre les gouvernements chinois et britannique, les principaux traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle ont été élargis à Hong Kong. Hong Kong était une Partie contractante du GATT de son propre chef et est devenu un membre originel de l'OMC, sous le nom de Hong Kong, Chine, après sa réunification avec la Chine en juillet 1997. Hong Kong, Chine est également une Économie membre de l'APEC.

---

<sup>1</sup> Pour les lois et réglementations notifiées par Hong Kong, Chine au titre de l'article 63:2, se reporter aux documents IP/N/1/HKG/2 et Add.1, IP/N/1/HKG/C/1 et 2, IP/N/1/HKG/D/1 et 2, IP/N/1/HKG/I/1, IP/N/1/HKG/L/1 et 2, IP/N/1/HKG/P/1 à 6, IP/N/1/HKG/T/1, 2 et 3; IP/N/1/HKG/U/1 et IP/N/6/HKG/1.

<sup>2</sup> Le compte-rendu de cette réunion a été distribué sous couvert du document IP/C/M/27.

<sup>3</sup> Intervention de M. Stephen Selby, Directeur de la propriété intellectuelle.

À la suite de la création de l'OMC, Hong Kong, Chine a entrepris un examen de grande portée de sa législation et de sa jurisprudence sur la propriété intellectuelle, qui s'est conclu par une série d'amendements adoptés en 1996, afin de rendre notre législation sur la propriété intellectuelle conforme à l'Accord sur les ADPIC.

Avec la réunification de Hong Kong à la Chine, le 1<sup>er</sup> juillet 1997, une série de lois ont été promulguées afin de localiser complètement l'ensemble de la législation sur la propriété intellectuelle de Hong Kong conformément au principe "un pays – deux systèmes." Depuis la notification de nos lois sur la propriété intellectuelle au présent Conseil en janvier dernier, nous avons continué d'améliorer et de moderniser notre législation sur les marques de fabrique ou de commerce. La nouvelle législation sera notifiée à ce Conseil lors de son entrée en vigueur en 2001.

À l'heure actuelle, Hong Kong, Chine possède un système de protection de la propriété intellectuelle et un corps de droit sur la propriété intellectuelle complètement distincts de ceux de la Chine continentale, ainsi que de ceux de Macao, Chine. Nous nous sommes également efforcés de faire en sorte que notre législation soit à la fois conviviale et transparente.

Ce fut un honneur pour Hong Kong, Chine d'avoir pu présenter aux Membres, le 31 janvier 2000, une législation sur la propriété intellectuelle détaillée, très élaborée et transparente, que nous croyons être tout à fait conforme aux normes de l'Accord sur les ADPIC. Nous sommes également fiers d'avoir été en mesure d'exposer les détails de notre système de moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle – tant civils que pénaux – qui sont à la hauteur des normes mondiales actuelles.

Deux Membres ont demandé, dans leurs questions écrites, quelles nouvelles initiatives Hong Kong, Chine a prises pour continuer d'améliorer nos moyens de faire respecter les lois sur la propriété intellectuelle. Nous restons vigilants quant au niveau de protection de la propriété intellectuelle à Hong Kong, Chine. C'est pourquoi nous avons accompli des efforts supplémentaires qui vont bien au-delà des critères mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC, plus particulièrement en ce qui concerne :

- un mécanisme de surveillance de la production de disques optiques, y compris l'enregistrement et la documentation de l'équipement et des locaux de fabrication de CD, afin de lutter contre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur;
- la classification des actes criminels relatifs à la piraterie portant atteinte au droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce parmi les infractions relevant du crime organisé et des délits graves, qui se traduit par un renforcement des pouvoirs d'enquête et des sanctions potentielles contre les contrevenants.

Afin de tenir les Membres informés de l'actualité la plus récente, je tiens à préciser qu'aujourd'hui<sup>4</sup>, à 2 heures du matin, heure de Genève, Hong Kong, Chine a promulgué le projet de loi 2000 sur la propriété intellectuelle (amendements divers). La nouvelle législation prévoit, entre autres choses :

- la lutte contre la contrebande de films cinématographiques. La nouvelle législation considère comme infraction la possession non autorisée d'équipement d'enregistrement vidéo dans un cinéma ou une salle de concert. Cette mesure est

---

<sup>4</sup> Note du Secrétariat: 27 juin 2000.

nécessaire car auparavant, certains disques optiques piratés ont été produits à partir d'enregistrements non autorisés dans des cinémas locaux;

- l'éclaircissement de la loi afin de faciliter la poursuite des personnes morales se livrant, en tant qu'utilisateurs finaux, à des activités de piratage portant atteinte au droit d'auteur, c'est-à-dire des sociétés produisant leurs biens et services en utilisant des copies de contrefaçon de logiciels informatiques.

Nous notifierons la nouvelle loi au présent Conseil après son entrée en vigueur au début de l'année 2001.

À la suite de la notification de nos lois sur la propriété intellectuelle en janvier de cette année, nous avons reçu un certain nombre de questions écrites. Nous sommes reconnaissants aux Membres de l'intérêt qu'ils portent à la législation sur la propriété intellectuelle de Hong Kong, Chine. Nous avons répondu à toutes les questions écrites que nous avons reçues à ce jour. Nous nous tenons à disposition des Membres pour répondre à toutes les questions complémentaires qu'ils pourraient avoir.

## **II. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR L'AUSTRALIE**

### **A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES**

**1. Existe-t-il des décisions judiciaires importantes ou des lignes directrices qui orientent l'application concrète des diverses limitations du droit d'auteur au titre du chapitre III de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, ou des exceptions à ce droit? Existe-t-il des règles ou des conclusions touchant expressément les exceptions à la protection du droit d'auteur sur les logiciels? Quels sont les mécanismes permettant d'obtenir une rémunération équitable en contrepartie de l'exploitation d'œuvres telle la transmission au public d'une œuvre radiodiffusée?**

Nous avons mené des recherches sur toutes les décisions publiées et non publiées depuis juillet 1997 et n'avons pas été en mesure d'en trouver une qui traite des limitations du droit d'auteur et des exceptions à ce droit contenues au chapitre III de la deuxième partie de l'Ordonnance sur le droit d'auteur (chapitre 528) ("ODA"). En ce qui concerne les "autres lignes directrices", une nouvelle série de réglementations sur les bibliothèques est en cours d'élaboration. (Les réglementations existantes ont été notifiées). Ces nouvelles réglementations se basent sur les réglementations du Royaume-Uni. Elles n'ont aucune influence significative sur l'interprétation de l'Ordonnance principale et n'ajoutent ni ne retirent certainement rien aux limitations du droit d'auteur et exceptions à ce droit basées sur "l'exception de la bibliothèque."

De même, il n'existe aucune règle ni conclusion touchant expressément les exceptions à la protection du droit d'auteur sur les logiciels informatiques.

L'Ordonnance sur le droit d'auteur a déjà fourni un mécanisme légal, le tribunal du droit d'auteur, pour arbitrer les litiges relatifs aux redevances. Le tribunal du droit d'auteur est un organe quasi-judiciaire nommé par le gouverneur. Selon l'article 173 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, la compétence du tribunal du droit d'auteur comprend notamment le pouvoir de statuer sur des litiges nés de la concession de licences par les organes d'attribution de licences de droit d'auteur sous les régimes de licences. Ceci est semblable aux pratiques courantes dans d'autres juridictions telles que l'Australie et le Royaume-Uni.

Le tribunal est composé de personnes hautement qualifiées issues d'un large éventail de secteurs de la communauté, afin d'assurer une opinion équilibrée soit représentée. L'article 169 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur stipule que le tribunal du droit d'auteur doit consister en un président, un vice-président et sept membres. Il y est également mentionné que le président et le vice-président doivent être des personnes qualifiées pour effectuer des nominations, comme les juges de juridictions régionales (c'est-à-dire pas moins de cinq ans d'expérience en tant qu'avocat ou conseiller juridique). Le tribunal doit exercer ses compétences en conformité avec les Règles relatives au tribunal du droit d'auteur et des conflits d'intérêts éventuels doivent être déclarés ouvertement par ses membres.

**2. Dans quelle mesure la protection actuelle du droit d'auteur à Hong Kong, Chine s'applique-t-elle à l'utilisation et à la diffusion d'œuvres protégées par le droit d'auteur sur des réseaux numériques tels qu'Internet? Outre l'article 26 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, la législation contient-elle d'autres dispositions concernant la protection des droits, et les moyens de les faire respecter, dans l'environnement numérique en ligne, et les tribunaux judiciaires ou administratifs ont-ils rendu des décisions marquantes touchant cette question?**

Le régime du droit d'auteur n'est pas limité à un médium particulier. Par conséquent, la diffusion non autorisée via un Intranet ou Internet serait un acte portant atteinte au droit d'auteur, tant en termes civils que pénaux, au même titre que la diffusion sous forme de texte imprimé, etc. Cependant, outre l'article 26 de l'ODA, aucune autre disposition légale ne traite spécifiquement des droits dans l'environnement en ligne.

Il n'existe pas de décisions judiciaires ou administratives marquantes portant sur ce sujet. Un procès pénal a été mené avec succès et porté en appel, contre un défendeur qui avait placé du matériel pornographique sur Internet. Bien que l'arrêt fût prononcé conformément à une Ordonnance différente, la juridiction n'a eu aucune difficulté à conclure que le matériel avait été "publié" en étant placé sur Internet. Par analogie, le tribunal n'aurait pas de mal à appliquer les dispositions de l'article 26 contre quiconque placerait la copie d'une œuvre sur Internet.

**3. La jurisprudence a-t-elle déterminé quel est le degré "d'originalité" exigé pour qu'une compilation de données puisse bénéficier de la protection du droit d'auteur? Prière de fournir tout autre renseignement, s'il y en a, sur la protection des compilations de données et d'autres éléments conformément à l'article 10.2 de l'Accord sur les ADPIC, ainsi que des recueils d'œuvres littéraires ou artistiques, conformément à l'article 2 5) de la Convention de Berne. Dans quelle mesure, en pratique, les œuvres multimédias sont-elles ainsi protégées?**

La première phrase de l'article 10.2 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 5) de la Convention de Berne est mise en œuvre par l'article 4 1) a) de l'ODA. Selon l'ODA, la protection du droit d'auteur s'étend non seulement aux œuvres littéraires, mais également aux compilations d'œuvres littéraires et artistiques et même aux œuvres littéraires uniquement. Le seul tempérament qu'il faut apporter à l'article 4 1) a), c'est que la compilation doit être originale pour bénéficier de la protection prévue à l'article 2 1) a) de l'ODA. Bien que la notion d'originalité ne soit pas définie dans l'ODA, une jurisprudence substantielle a établi que le degré d'originalité n'est pas élevé pour considérer une banque de données originale. Il suffit simplement qu'elle n'ait pas été copiée à partir d'une autre banque de données et que suffisamment de temps, de qualifications et de travail aient été mis en œuvre dans l'élaboration de la banque de données.

Les œuvres multimédias peuvent bénéficier de la protection prévue dans l'ODA lorsqu'il s'agit de compilations de données en rapport avec des œuvres littéraires ou artistiques. Elles peuvent être protégées en tant que programmes d'ordinateur (qui sont inclus dans la définition "d'œuvre littéraire" à l'article 4 1) de l'ODA) dans la mesure où elles consistent en des programmes d'ordinateur contenant du texte, des graphiques, du son et des vidéos sous forme numérique. Lorsque l'œuvre contient des images animées, elle peut être protégée en tant que film, qui est défini à l'article 7 1) de l'ODA comme un enregistrement sur un support quelconque à partir duquel une image animée peut être produite par quelque moyen que ce soit.

**4. Veuillez expliquer comment s'applique le principe du traitement national en ce qui concerne la protection des radiodiffusions.**

Une "œuvre de radiodiffusion" en tant que catégorie d'œuvre protégée par droit d'auteur est définie dans les grandes lignes à l'article 8 1) de l'ODA. Cette définition couvre les œuvres "pouvant être captées légalement par des membres du public à Hong Kong ou ailleurs; ou émises pour être présentées à des membres du public à Hong Kong ou ailleurs."

Les actes réservés au titre du droit d'auteur sur une œuvre de radiodiffusion sont: sans la permission du titulaire du droit d'auteur, faire une copie de l'œuvre de radiodiffusion; délivrer des copies au public; mettre des copies de l'œuvre de radiodiffusion à la disposition du public; représenter, projeter ou diffuser l'œuvre de radiodiffusion en public; rediffuser l'œuvre de

radiodiffusion ou l'inclure dans un programme distribué par câble; ou réaliser une adaptation de l'œuvre de radiodiffusion; ou encore commettre l'un des actes énoncés ci-dessus avec l'adaptation de l'œuvre (article 22 de l'ODA).

Hong Kong, Chine adopte un régime d'application ouvert en ce qui concerne les œuvres protégées par droit d'auteur (qui incluent les œuvres de radiodiffusion). Dans ce régime, les Membres de l'OMC se voient accorder un traitement non moins favorable, dans le cadre de la protection du droit d'auteur, que les titulaires des droits de Hong Kong, Chine. Conformément aux articles 177 et 178 de l'ODA, une œuvre de radiodiffusion peut être protégée au titre du droit d'auteur non seulement si son auteur est ressortissant à Hong Kong, Chine, mais également s'il l'est aux Membres de l'OMC, entre autres, sans distinction du domicile, de la résidence ou du droit de séjour de l'auteur; ou du lieu de constitution en société au cas où l'auteur est une personne morale.

B. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

**5. Existe-t-il à Hong Kong, Chine des dispositions légales ou réglementaires expresses ou des décisions judiciaires importantes touchant l'usage des marques de fabrique ou de commerce ou des indications géographiques sur des réseaux numériques tels qu'Internet? Y existe-t-il des dispositions législatives ou des décisions concernant le rapport entre les noms de domaine d'Internet et les marques de fabrique ou de commerce ou les indications géographiques?**

L'interrelation entre les lois sur la propriété intellectuelle et l'utilisation de marques de fabrique ou de commerce ou d'indications géographiques sur Internet donne naissance à de nombreux débats. Hong Kong, Chine observe avec attention les discussions traitant de ce sujet au Comité permanent pour la loi sur les marques de fabrique ou de commerce, les dessins ou modèles industriels et les indications géographiques de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle.

Cependant, il existe déjà un grand nombre de lois à Hong Kong, Chine qui peuvent être pertinentes lorsque des marques de fabrique ou de commerce ou des indications géographiques sont utilisées sur Internet.

Si une personne enregistre un nom de domaine à Hong Kong et l'utilise pour faire du commerce sur Internet d'une manière à induire délibérément le public en erreur et à lui donner à penser que ses marchandises proviennent du titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, elle commet un délit au titre de l'Ordonnance sur les descriptions commerciales (chapitre 362). Selon l'article 9 1) de cette Ordonnance, commet un délit toute personne qui appose faussement à tout objet une marque de fabrique ou de commerce ou une marque ressemblant si étroitement à une marque protégée qu'elle est destinée à induire en erreur, à moins que le défendant ne puisse prouver qu'il a agi sans intention de frauder. L'article 6 stipule qu'une personne appose une marque de fabrique ou de commerce ou une marque à des produits si elle utilise cette marque de fabrique ou de commerce ou cette marque d'une façon susceptible d'être comprise comme se référant à ces produits. Une telle utilisation inclurait l'usage de la marque par l'intermédiaire d'Internet.

Une action de *common law* en substitution de produits peut également être intentée lorsque l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce comme nom de domaine pourrait être considéré comme un instrument de fraude. Le cas du Royaume Uni, *British Telecommunications Plc & another v One in A Million Ltd* [1999] FSR 1, a une valeur persuasive à Hong Kong, Chine.

Selon l'Ordonnance actuelle sur les marques de fabrique ou de commerce (chapitre 43), l'utilisation d'une marque de fabrique ou de commerce sur Internet (au moyen de l'enregistrement d'un nom de domaine) peut porter atteinte au droit d'auteur si cette marque est utilisée en relation avec des produits ou des services de façon à suggérer un lien avec ceux-ci au cours d'opérations commerciales.

Selon la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce ("la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce"), adoptée le 31 mai 2000, la définition de "l'utilisation" d'une marque de fabrique ou de commerce sera considérablement élargie et inclura, en particulier, l'utilisation de cette marque sur les effets de commerce ou à des fins publicitaires. La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce n'est pas encore entrée en vigueur.

C. BREVETS (Y COMPRIS LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES)

**6. Veuillez fournir toute précision, le cas échéant, sur la portée réelle des exceptions aux droits de brevet prévues à l'article 75 de l'Ordonnance sur les brevets. Y a-t-il des décisions judiciaires ou des déclarations de politique générale portant sur l'application de cette disposition?**

La législation de Hong Kong, Chine sur les brevets, l'Ordonnance sur les brevets, se base en grande partie sur la Loi sur les brevets de 1977 du Royaume-Uni. L'article 75 de l'Ordonnance sur les brevets (actes ne portant pas atteinte au droit d'auteur) correspond étroitement à l'article 60 5) de la Loi de 1977 du Royaume-Uni.

La similarité des dispositions implique que les juridictions de Hong Kong, Chine qui auront à statuer sur les actes ne portant pas atteinte au droit d'auteur considéreront les décisions prises par les juridictions du Royaume-Uni conformément à l'article 60 5) de la Loi de 1977 comme une source extrêmement convaincante dans l'interprétation de l'article 75 de l'Ordonnance de Hong Kong, Chine.

**7. Veuillez fournir tout renseignement complémentaire, s'il y en a, sur la portée réelle des exceptions à la brevetabilité prévues à l'article 93 6) de l'Ordonnance sur les brevets. Y a-t-il des lignes directrices ou encore des décisions administratives ou judiciaires portant sur cette disposition ?**

La législation de Hong Kong, Chine sur les brevets, l'Ordonnance sur les brevets, se base en grande partie sur la Loi sur les brevets de 1977 du Royaume-Uni, une loi en conformité avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen. Les dispositions de l'Ordonnance sur les brevets traitant de la brevetabilité correspondent exactement à celles de la Loi de 1977 du Royaume-Uni.

La similarité dans la formulation des dispositions implique que les juridictions de Hong Kong, Chine considèrent les décisions traitant de la brevetabilité et des exclusions à la brevetabilité prises par l'Office européen des brevets, l'Office des brevets du Royaume-Uni et les juridictions du Royaume-Uni comme une source extrêmement convaincante dans l'interprétation de la loi de Hong Kong, Chine.

Hong Kong, Chine ne possède pas de lignes directrices portant sur les exceptions à la brevetabilité et aucun cas ayant rapport à ces exceptions n'a été jugé par les juridictions de Hong Kong, Chine.

**8. Dans quels cas la législation de Hong Kong, Chine permet-elle l'utilisation d'une invention brevetée sans l'autorisation du titulaire du brevet, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics? De quelle manière le titulaire du brevet est-il indemnisé pour cette utilisation et comment le montant de l'indemnité est-il déterminé? Combien les pouvoirs publics ont-ils délivré de licences obligatoires et de permis d'utilisation ?**

Les cas dans lesquels l'utilisation d'un produit ou d'un procédé breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet est permise sont énumérés à l'article 64 (licence obligatoire) et aux articles 68 et 69

(usage par l'État) de l'Ordonnance sur les brevets. (Voir les paragraphes 31.a.0 à 31.a.4 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1.)

L'octroi d'une licence obligatoire est subordonné à la condition qu'il soit versé au titulaire de brevet une rémunération équitable compte tenu de la nature de l'invention (article 66 1) b) de l'Ordonnance sur les brevets). (Voir le paragraphe 31.h.0 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

Le titulaire d'un brevet est indemnisé pour l'usage par l'État (à défaut d'accord sur les conditions de l'usage entre l'État et le titulaire de brevet) sur base du manque à gagner résultant de la non-adjudication d'un contrat de fourniture du produit breveté ou de mise en œuvre du procédé breveté (article 71 1) de l'Ordonnance sur les brevets). (Voir le paragraphe 31.h.1 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

Les pouvoirs publics n'ont délivré aucune licence obligatoire ni aucun permis d'utilisation par l'État de produits ou de procédés brevetés conformément aux articles 68 et 69 de l'Ordonnance sur les brevets.



### **III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE CANADA**

#### **A. DROIT D'AUTEUR**

##### **1. En application des prescriptions de l'article 61, quel recours ont les détenteurs de droit contre les actes délibérés de contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale?**

Hong Kong, Chine possède un régime de procédures et sanctions pénales établi de longue date. On trouvera dans les réponses aux questions 20 à 25 de la Liste de questions sur les moyens de faire respecter les droits (document IP/N/6/HKG/1) une présentation détaillée des infractions, des sanctions pénales et des procédures de confiscation.

##### **2. Où en est le projet de loi sur les atteintes au droit d'auteur qui a été présenté au Conseil législatif le 26 janvier 2000?**

Le projet de loi 2000 sur la propriété intellectuelle (amendements divers) a été publié au Journal officiel le 14 janvier 2000. Une première lecture de ce projet de loi devant le Conseil législatif a eu lieu le 26 janvier 2000. Nous espérons qu'il sera adopté par ce Conseil d'ici la fin juin 2000.

Le projet de loi vise à:

- a) considérer comme infraction la possession non autorisée d'équipement d'enregistrement vidéo dans un cinéma ou une salle de concert. Cette mesure est nécessaire car auparavant, certains disques optiques piratés ont été produits à partir d'enregistrements non autorisés dans des cinémas locaux; et
- b) apporter des éclaircissements à la loi afin de faciliter la poursuite des personnes morales se livrant, en tant qu'utilisateurs finaux, à des activités de piratage portant atteinte au droit d'auteur, c'est-à-dire les sociétés produisant leurs biens et services en utilisant des copies de contrefaçon de logiciels informatiques.

##### **3. Où en est le projet de loi sur les marques de fabrique qui a été présenté en mai 1999 et qui vise à moderniser l'Ordonnance actuelle sur les marques de fabrique?**

La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce a été adoptée par le Conseil législatif le 31 mai 2000, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ceci est prévu pour l'an 2001.

##### **4. Quelle est la protection que votre législation sur le droit d'auteur confère aux œuvres étrangères?**

Hong Kong, Chine adopte un régime d'application ouvert en ce qui concerne les œuvres protégées par droit d'auteur. Notre loi sur le droit d'auteur protège les œuvres d'auteurs ressortissant à n'importe quel pays du monde, ainsi que les œuvres publiées pour la première fois dans n'importe quel pays du monde, ou, dans le cas d'une émission de radiodiffusion ou d'un programme distribué par câble, réalisées ou émises dans n'importe quel pays du monde. Des accords bilatéraux ou multilatéraux sont par conséquent inutiles (articles 177 et 178 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur).

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

##### A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

**1. Le paragraphe 11.0 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1 explique que l'article 11 de l'Accord sur les ADPIC a été mis en œuvre, en ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, par les dispositions de l'article 22 1) c) et l'article 25 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, mais que les dispositions de l'article 11 n'ont pas été étendues aux films en raison de l'absence de problèmes à large échelle résultant de la réalisation de la copie de films en location. Veuillez indiquer l'examen auquel ont été soumises les contrefaçons de films pour savoir qu'il n'y a pas eu de copies réalisées à partir de films en location.**

Selon l'article 11 de l'Accord sur les ADPIC, le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale d'œuvres cinématographiques est limité aux cas où cette location a conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvres qui compromettent de façon importante le droit exclusif de reproduction.

Nous nous référons ici à l'Ordonnance sur le droit d'auteur ("ODA"). L'industrie cinématographique n'a avancé aucune preuve selon laquelle la location de films cinématographiques aurait conduit à la réalisation largement répandue de copies de ces œuvres, ce qui aurait compromis de façon importante le droit exclusif de reproduction. Elle n'a pas non plus exigé qu'une disposition visant le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public de films cinématographiques soit introduite dans l'ODA. Après examen de toutes les circonstances pertinentes, une telle disposition n'a pas été incluse dans l'ODA.

**2. L'article 65 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur stipule que, "nonobstant l'article 23, il n'y a pas infraction au droit d'auteur existant dans une œuvre, du fait de la réalisation d'une copie éphémère et accessoire qui est techniquement nécessaire pour qu'un particulier, à qui la copie est rendue accessible, puisse regarder ou écouter l'œuvre." Il convient de noter cependant qu'il n'est précisé en aucun endroit de l'article 23 que la copie de l'œuvre, qui est rendue accessible au public, doit être une copie autorisée. Veuillez expliquer comment l'article 65 est compatible avec l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où le fait de justifier du point de vue juridique les copies éphémères et accessoires d'une œuvre, rendues accessibles au public sans autorisation, constituerait cette infraction.**

Certains actes portant sur des œuvres protégées par droit d'auteur, mentionnés au chapitre III de l'ODA, sont autorisés sans la permission du titulaire du droit d'auteur. L'article 65 de l'ODA offre l'exemple d'un tel acte. La considération primordiale à ce niveau est que tous les actes autorisés au titre du chapitre III doivent être conformes à la norme établie à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et contenue à l'article 37 3) de l'ODA, à savoir que les actes autorisés au titre du chapitre III "ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre par le titulaire du droit d'auteur ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur de ce droit".

L'article 65 est conforme à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'il ne peut être invoqué que dans des cas particuliers, c'est-à-dire lorsqu'il est *techniquement nécessaire* pour qu'un particulier, à qui la copie est rendue accessible, puisse *regarder* ou *écouter* l'œuvre (emphase ajoutée ultérieurement). L'utilisation de copies éphémères et accessoires à des fins autres que celle mentionnée à l'article 65 est interdite. La réalisation d'une copie éphémère et accessoire est actuellement le seul moyen technique de permettre qu'une œuvre soit regardée ou écoutée sur Internet. Dans la plupart des cas, un utilisateur innocent n'a aucun moyen de savoir à l'avance si l'œuvre qui est mise à sa disposition sur Internet est une copie portant atteinte au droit d'auteur ou pas. Il est

nécessaire de protéger les utilisateurs normaux d'Internet d'actions civiles pour atteinte au droit d'auteur en conséquence d'un usage ordinaire. Si une œuvre disponible sur Internet est une copie portant atteinte au droit d'auteur, le titulaire du droit d'auteur peut entreprendre des poursuites judiciaires contre la partie qui a placé l'œuvre non autorisée sur Internet.

**3. En ce qui concerne l'article 7 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur et l'article 14.2 de l'Accord sur les ADPIC, Hong Kong, Chine pourrait-il confirmer qu'un droit d'auteur peut exister dans l'enregistrement sonore de la bande-son d'un film?**

Hong Kong, Chine confirme que l'enregistrement sonore de la bande-son d'un film peut être protégé par droit d'auteur.

Une bande-son est l'enregistrement du son qui accompagne un film. Dans le cadre du droit d'auteur, une bande-son est considérée, à l'article 7 2) de l'ODA, comme une partie du film qu'elle accompagne.

La bande-son d'un film peut être constituée de plusieurs enregistrements sonores pré-existants, chacun d'entre eux étant protégé par un droit d'auteur indépendant. De tels enregistrements sonores peuvent être mis ensemble ou joués l'un après l'autre pour constituer la bande-son du film, mais cela n'affecte en rien le droit d'auteur portant sur les enregistrements sonores originaux. Par ailleurs, il se peut que la bande-son soit enregistrée en même temps que le film. Il n'y a alors pas d'enregistrement pré-existant. Cependant, un enregistrement sonore qui constitue la bande-son d'un film et qui est enregistré séparément, par exemple sur un disque optique ou sur tout autre support, est toutefois considéré comme étant protégé par un droit d'auteur distinct, en tant qu'enregistrement sonore, conformément à l'article 6 1) de l'ODA.

**4. Hong Kong, Chine pourrait-il expliquer comment l'article 43 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur est compatible avec l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où elle dispose que l'auditoire d'une exécution donnée dans un établissement éducatif peut être large et se composer non seulement des enseignants et des élèves de l'établissement (c'est-à-dire les personnes ayant un lien direct avec les activités éducatives de l'établissement), mais aussi des parents et des surveillants des élèves? En particulier, lorsqu'il est perçu un droit pour l'exécution d'œuvres devant un tel auditoire, les auteurs de ces œuvres se verraient-ils refuser une part des recettes ?**

L'article 43 de l'ODA est conforme à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC. L'exception prévue à l'article 43 de l'ODA n'est applicable que dans des circonstances particulières, c'est-à-dire l'exécution d'une œuvre par un enseignant ou un élève au cours des activités d'un établissement éducatif; ou dans l'établissement éducatif à des fins d'enseignement. À part les enseignants et les élèves de l'établissement éducatif, l'auditoire peut inclure les parents ou les surveillants desdits élèves. L'inclusion de ces personnes est nécessaire étant donné qu'elles sont directement concernées par les activités de l'établissement éducatif et que leur présence est considérée comme un complément nécessaire au processus éducatif.

Au cas où il est perçu un droit pour l'exécution d'œuvres devant un auditoire de ce genre, le tribunal peut examiner si l'exécution ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d'auteur. Le but de l'exécution, la taille de l'auditoire et le caractère lucratif ou non de l'exécution peuvent être des facteurs pertinents pour cet examen. L'article 76 de l'ODA peut également être instructif. Une exécution qui se déroule dans un club, une association ou une organisation ne porte pas atteinte au droit d'auteur si ce club, cette association ou cette organisation n'a pas été créé ou n'est pas dirigé dans le but de faire du profit et si son objet principal est charitable ou a trait au progrès de la religion, de l'éducation ou du bien-être

social. Pour que cette exception s'applique, il est donc nécessaire de prouver que les recettes tirées de la perception d'un droit d'admission sur le lieu de l'exécution seront destinées uniquement aux activités du club, de l'association ou de l'organisation.

## B. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

**5. Les paragraphes 22.1.0 et 22.1.1 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1 précisent qu'une indication géographique peut faire l'objet d'une demande au même titre qu'une marque de fabrique ou de commerce ordinaire. Veuillez expliquer comment il convient d'interpréter cette disposition au regard de l'article 9 1) d) de l'Ordonnance sur les marques.**

L'article 9 1) d) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce (chapitre 43) ("OM") stipule qu'un ou plusieurs mots n'ayant aucun rapport direct avec les produits ou services peuvent être enregistrés dans la partie A du registre des marques de fabrique ou de commerce à condition qu'il ne s'agisse pas, entre autres, de noms géographiques dans leur acception courante. Certaines demandes d'enregistrement de marques de fabrique ou de commerce portent sur des marques composées qui impliquent l'utilisation de ce qui est considéré comme une indication géographique. Dans ces cas, la demande serait acceptée mais subordonnée à l'imposition d'une condition d'origine et à la renonciation totale de l'indication géographique. Une telle marque ne doit pas induire en erreur. Des exemples de ce type d'enregistrement sont présentés ci-dessous:

### Condition

"Courvoisier Le Cognac de Napoléon" pour du cognac brandy	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'enregistrement est subordonné à la condition que la marque ne soit utilisée que pour du cognac brandy produit en France.</li><li>• Les mots "Le Cognac de Napoléon" ont fait l'objet d'une renonciation totale.</li></ul>
"Champagne de Venoge" pour du champagne	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'enregistrement est subordonné à la condition que la marque de fabrique ou de commerce ne soit utilisée que pour du champagne produit à Épernay en France.</li><li>• Les mots "Cordon Bleu", "Champagne" et "Brut" apparaissant dans la marque ont fait l'objet d'une renonciation.</li></ul>

Hong Kong, Chine a adopté une nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce ("la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce") le 31 mai 2000, mais celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur. L'article 3 2) de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce stipule qu'une marque de fabrique ou de commerce peut contenir des "indications." La demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce peut être refusée sur base du fait qu'elle contient exclusivement des signes qui, entre autres, servent à désigner la qualité ou l'origine géographique des produits (article 11 1) c)). Cependant, une telle marque peut être enregistrée s'il est prouvé qu'avant la date de présentation de la demande, cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (article 11 2)). L'enregistrement d'une marque peut être refusé si elle est de nature à induire en erreur (article 11 4) b)). Selon la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, il sera également possible d'enregistrer une indication

géographique comme marque de certification. Une marque de certification qui se compose de signes servant, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, à désigner l'origine géographique des produits ou des services peut faire l'objet d'un enregistrement.

**6. Veuillez préciser si l'opposition à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce contenant une indication géographique peut se faire uniquement par le biais de l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques, ou si le Directeur de l'enregistrement est habilité *ex officio* à refuser ou invalider une telle marque sur la base de l'article 9 1) d) de cette ordonnance.**

L'opposition à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce contenant une indication géographique peut se faire par le biais de l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques. En outre, un opposant peut invoquer toute disposition de l'Ordonnance sur les marques qu'il considère pertinente pour s'opposer à une demande d'enregistrement. Une autre disposition importante de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce est l'article 13 1). Un opposant peut invoquer le fait que le déposant d'une marque de fabrique ou de commerce particulière "n'a pas le droit d'être inscrit dans le registre comme propriétaire d'une marque..."

Le Directeur de l'enregistrement est habilité, *ex officio*, à refuser d'enregistrer une marque si elle contrevient aux articles 12 1) ou 9 1) d) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce. Hormis dans le cas d'une fraude, il n'a pas le pouvoir, *ex officio*, d'invalider une marque une fois qu'elle est enregistrée. Des tiers ont le droit de faire une demande de rectification "dans le cas d'une inscription faite au registre sans motif suffisant" ou "d'une inscription indûment maintenue dans le registre..." (article 48 1) a) de l'OM). Le Directeur de l'enregistrement peut également s'adresser au tribunal de première instance pour une rectification du registre lorsque l'inscription au registre est entachée de fraude (article 48 1) c) de l'OM).

**7. Veuillez apporter des éclaircissements sur l'article 64 4) de l'Ordonnance sur les marques et citer, s'il y a lieu, des exemples de dénominations géographiques dont l'utilisation a été autorisée malgré l'existence d'une marque de certification.**

L'article 64 4) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce est destiné à couvrir l'usage consacré de noms géographiques. Il est similaire au paragraphe 3 2) de l'annexe 2 de la Loi sur les marques de 1994 du Royaume-Uni. Nous n'avons pas connaissance d'exemples de dénominations géographiques dont l'utilisation a été autorisée malgré l'existence d'une marque de certification.

**8. Veuillez indiquer si l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit une protection additionnelle, conformément à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC.**

Selon l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, il est contraire à la loi d'enregistrer comme marque de fabrique ou de commerce tout élément dont l'usage est de nature à induire en erreur. L'article 12 1) peut par conséquent être invoqué pour empêcher l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, lorsque l'enregistrement de cette marque est de nature à induire en erreur. Cette clause s'applique, que la demande d'enregistrement ait été introduite pour une marque de fabrique ou de commerce ordinaire ou pour une marque de certification.

L'action en substitution de produits peut aussi être utilisée par quiconque souhaite faire cesser l'usage d'une indication géographique établissant ou associant la véritable origine géographique avec des termes tels que "sorte", "type", "style", "imitation". Voir, par exemple, l'affaire *J. Bollinger v. The*

*Costa Brava Wine Co* [1961] R.P.C. 116, où l'utilisation des mots "Spanish Champagne" a donné lieu à une injonction pour substitution de produits eu égard au "Champagne", vin produit dans la région de la Champagne en France. Voir aussi *Taittinger v Allbev* [1993] FSR 641, qui a fait droit à une action en substitution de produits à l'encontre du Elderflower Champagne. D'autres cas pertinents d'actions en substitution de produits sont: *Chocosuisse Union des Fabricants Suisse de Chocolat v Cadbury Ltd* [1998] RPC 117 et *John Walker & Sons v Henry Ost* [1970] RPC 489. Tous les cas cités dans ce paragraphe ont une valeur persuasive à Hong Kong, Chine.

Il est également possible de s'appuyer sur l'Ordonnance sur les désignations commerciales (chapitre 362), selon laquelle l'apposition d'une fausse description commerciale à des produits, la fourniture ou l'offre de produits comportant une fausse description commerciale constituent un délit. L'emploi de termes comme "style", etc. toutefois, ne donnerait pas matière à un délit pénal, étant donné que la description d'un vin comme étant d'un style donné est peu susceptible d'être fausse.

**9. Veuillez citer des exemples, le cas échéant, de conditions ou de limitations imposées par le Directeur de l'enregistrement ou par le tribunal, en application de l'article 22 de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, en cas d'homonymie de signes.**

Nous n'avons pas connaissance d'exemples qui traite spécifiquement d'indications géographiques. Cependant, un type de conditions ou de limitations imposées serait que l'une des marques soit utilisée sur certains produits destinés à l'un des sexes (vêtements masculins) et l'autre marque sur des produits destinés à l'autre sexe (vêtements féminins).

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

### **A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES**

**1. Prière d'expliquer comment sont protégés les œuvres, les phonogrammes, les représentations ou exécutions et les émissions d'autres Membres de l'OMC au titre de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins de Hong Kong, Chine (ci-après dénommée "Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins"). Prière de décrire les dispositions de cette Loi qui prévoient le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée comme l'exigent les articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC ainsi que l'article 9.1 de ce dernier, qui reprend l'article 5 1) de la Convention de Berne.**

Hong Kong, Chine adopte un régime d'application ouvert en ce qui concerne les œuvres protégées par droit d'auteur. Dans ce régime, les Membres de l'OMC se voient accorder un traitement non moins favorable, dans le cadre de la protection du droit d'auteur, que les titulaires des droits de Hong Kong, Chine. Conformément aux articles 177 et 178 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur ("ODA"), une œuvre peut être protégée au titre du droit d'auteur si l'une des conditions suivantes est remplie :

- a) son auteur était, au moment déterminant, un particulier domicilié, résidant ou titulaire d'un permis de séjour à Hong Kong, Chine ou ailleurs ou une société constituée en vertu de la législation d'un pays, d'un territoire ou d'une région quelconque;
- b) elle est publiée à Hong Kong, Chine ou ailleurs; ou
- c) dans le cas d'une émission de radiodiffusion ou d'un programme distribué par câble, elle est réalisée ou émise à Hong Kong, Chine ou ailleurs.

Par conséquent, une œuvre peut être protégée au titre du droit d'auteur non seulement si son auteur est ressortissant à Hong Kong, Chine, mais également s'il l'est aux Membres de l'OMC, entre autres, sans distinction du domicile, de la résidence ou du droit de séjour de l'auteur; du lieu de constitution en société au cas où l'auteur est une personne morale; du lieu de publication; ou du lieu de diffusion dans le cas d'une émission de radiodiffusion ou d'un programme distribué par câble.

Voir également le document IP/N/1/HKG/2/Add.1 pour les articles 3, 4 et 9.1 de l'Accord sur les ADPIC.

**2. Prière de donner des explications sur les exceptions ou exemptions concernant le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée qui sont éventuellement prévues dans la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, comme l'autorisent les articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC.**

La seule exception au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée figure à l'article 180 1) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur. Selon cette disposition, le gouverneur en conseil peut, au terme d'un règlement, limiter les droits conférés par la deuxième partie de l'Ordonnance sur le droit d'auteur en rapport à des œuvres dont l'auteur est établi dans un pays, un territoire ou une région quelconque, s'il apparaît au gouverneur en conseil que les œuvres ou une ou plusieurs catégories d'œuvres émanant de Hong Kong, Chine ne sont pas protégées adéquatement dans ce pays, ce territoire ou cette région et font l'objet d'atteintes au droit d'auteur. Cette exception est conforme à l'article 6 1) de la Convention de Berne. Cependant, les dispositions figurant à l'article 180 4) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur impliquent que cette exception ne peut être

appliquée contre tout Membre de l'OMC. À ce jour, le gouverneur en conseil n'a rendu aucun règlement relatif à l'article 180.

**3. Prière d'indiquer si et comment Hong Kong, Chine assure la protection rétroactive des œuvres, des phonogrammes, des représentations ou exécutions d'autres Membres de l'OMC, comme le prévoient les articles 9.1, 14.6 et 70.2 de l'Accord sur les ADPIC qui reprennent, *mutatis mutandis*, l'article 18 de la Convention de Berne. Veuillez préciser la date à partir de laquelle cette protection est accordée pour chaque catégorie d'objet.**

L'article 18 1) de la Convention de Berne stipule que "la présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection."

L'Ordonnance sur le droit d'auteur est en vigueur depuis le 27 juin 1997. L'annexe 2 de l'ODA contient les dispositions transitoires et les réserves. Le paragraphe 5 de l'annexe 2 de l'ODA établit qu'une œuvre existante est protégée par le droit d'auteur après la date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance (c'est-à-dire le 27 juin 1997), si elle était déjà protégée par le droit d'auteur juste avant cette date. Cette disposition couvre toutes les œuvres protégées par droit d'auteur, y compris les phonogrammes et les enregistrements d'exécutions et de représentations. Les conditions pour que cette disposition s'applique sont les suivantes: l'œuvre bénéficierait de la protection du droit d'auteur conformément à l'ODA si elle avait été produite après la date d'entrée en vigueur de celle-ci; si elle avait été publiée après cette date; ou, dans le cas d'une émission de radiodiffusion ou d'un programme distribué par câble, si elle avait été réalisée ou émise après cette date; et le droit d'auteur protégeant l'œuvre sous la législation pré-existante (la Loi sur le droit d'auteur de 1956 du Royaume-Uni, élargie à Hong Kong, Chine par l'annexe I de 1972 n° 1724 (amendée par l'annexe I de 1979 n° 910)) n'aurait pas expiré si cette œuvre avait continué de bénéficier de la protection du droit d'auteur sous cette Loi.

La protection assurée par les dispositions transitoires du paragraphe 5 de l'annexe 2 de l'ODA est de nature continue. Elle ne remonte pas à un moment de l'histoire. Elle est conférée aux œuvres existantes protégées par droit d'auteur qui bénéficiaient déjà de cette protection avant la date d'entrée en vigueur de l'ODA et dont la durée de protection n'avait pas encore expiré à cette date.

**4. Veuillez préciser si la protection des "programmes d'ordinateur" prévue par la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins vise les programmes exprimés tant en code source qu'en code objet, comme le requiert l'article 10.1 de l'Accord sur les ADPIC. Ces programmes d'ordinateur sont-ils protégés en tant qu'œuvres littéraires conformément aux dispositions de l'article 2 1) de la Convention de Berne?**

L'article 10.1 de l'Accord sur les ADPIC est mis en œuvre par l'article 2 1) a) de l'ODA, qui élargit la protection du droit d'auteur aux œuvres littéraires originales. La définition de l'œuvre littéraire, donnée à l'article 4 1) b) de l'ODA, comprend un programme d'ordinateur.

Les programmes d'ordinateur peuvent se manifester sous différentes formes, ils peuvent par exemple être exprimés en code source ou en code objet. L'article 29 3) et 4) de l'ODA s'applique également dans la mesure où une version d'un programme d'ordinateur dans laquelle celui-ci est converti dans un langage différent est réputée être une traduction et, à ce titre, une adaptation du programme. Le titulaire du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur a le droit exclusif de réaliser une adaptation du programme, selon les dispositions de l'article 29 1) combinées à celles de l'article 22 1) g) de l'ODA.

Les versions en code source et en code objet d'un programme d'ordinateur sont toutes les deux protégées en tant qu'œuvres littéraires originales.



**5. Veuillez préciser si "base de données" au sens de la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins englobe les compilations de données sur support exploitable par machine. Et veuillez expliquer en quoi cette loi est conforme à l'article 10.2 de l'Accord sur les ADPIC à cet égard.**

La première phrase de l'article 10.2 est mise en œuvre par l'article 4 1) a), qui stipule qu'on entend par "œuvre littéraire" toute œuvre (autre qu'une œuvre dramatique ou musicale) qui est écrite, etc. et inclut "une compilation de données ou d'autres éléments, reproduite sous une forme quelconque, qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une création intellectuelle, incluant mais non restreinte à un tableau." Le terme "écriture" est défini à l'article 198 de l'ODA et comprend "toute forme de notation ou de code, manuscrite ou autre, indépendamment de la méthode par laquelle elle est enregistrée et du support sur ou dans lequel elle se trouve, et "écrit" est interprété en conséquence."

Le seul tempérament qu'il faut apporter à l'article 4 1) a), c'est que la compilation, en tant qu'œuvre littéraire, doit être originale pour bénéficier de la protection prévue à l'article 2 1) a) de l'ODA.

Selon les principes généraux du droit d'auteur, la protection de ces compilations ne s'étend pas aux données elles-mêmes, qui soit relèvent du domaine public, soit sont déjà protégées elles-mêmes par le droit d'auteur de sorte qu'il ait fallu obtenir auparavant l'autorisation nécessaire des auteurs.

**6. L'article 9 2) de la Convention de Berne et l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC prévoient que les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits seront restreintes à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. Prière d'expliquer en quoi les articles 78 et 257 de l'Ordonnance de Hong Kong, Chine sur le droit d'auteur sont conformes auxdits articles de la Convention de Berne et de l'Accord sur les ADPIC. Prière d'indiquer également en quoi l'Ordonnance respecte l'article 14.6 de l'Accord sur les ADPIC et si elle prévoit des limitations et exceptions au titre de cet article.**

Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 9 2) de la Convention de Berne, les exceptions prévues aux articles 78 et 257 de l'ODA sont autorisées uniquement dans les cas particuliers suivants :

- a) les enregistrements réalisés ou utilisés par la Radio Television Hong Kong ("RTHK") (qui est une administration publique) à des fins de supervision et de contrôle continus des programmes diffusés par RTHK; ou
- b) les enregistrements réalisés ou utilisés par les autorités de radiodiffusion afin d'exercer les fonctions de régulation prévues dans l'Ordonnance sur les autorités de radiodiffusion (chapitre 391).

Étant donné que les exceptions s'appliquent à des entités spécifiques ou à des fins administratives spécifiques nécessaires afin d'assurer la protection de la santé publique ou de la morale, elles ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre par le titulaire du droit d'auteur et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de celui-ci.

Des détails de la conformité de la législation de Hong Kong, Chine avec l'article 14.6 de l'Accord sur les ADPIC figurent dans les paragraphes 14.6.0 à 14.6.3 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1.

**7. Prière d'indiquer comment l'exception prévue à l'article 38 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur de Hong Kong, Chine a été interprétée de manière restrictive afin de respecter les limitations autorisées par l'article 9 2) de la Convention de Berne et par l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC.**

L'article 38 de l'ODA prévoit qu'un acte loyal accompli à des fins de recherche ou d'étude personnelle à l'égard d'une œuvre ne porte pas atteinte au droit d'auteur.

Toute personne souhaitant invoquer cette exception légale doit démontrer que l'acte était "loyal" au sens des considérations contenues à la sous-section 3), à savoir, le but et la nature de l'acte; la nature de l'œuvre; et la quantité et l'importance de la portion dont il est question par rapport à l'œuvre dans son ensemble. La portée de cette exception légale est restreinte et respecte les limitations autorisées par l'article 9 2) de la Convention de Berne et par l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC. Il faut également mentionner que l'application de la disposition relative à l'acte loyal est soumise à la clause dérogatoire contenue à l'article 37 3) de l'ODA, qui reflète l'article 9 2) de la Convention de Berne et l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC.

**8. Prière d'indiquer si les disques compacts, par exemple les CD-ROM, comportant principalement de la musique accompagnée de caractères, d'images fixes, d'images animées ou de tout autre type de données autres qu'audio sont protégés en tant que "base de données" au titre de l'Ordonnance sur le droit d'auteur dans les cas où ces données, y compris la musique, peuvent être extraites.**

De tels produits peuvent être protégés au titre de l'Ordonnance sur le droit d'auteur lorsqu'ils comportent des compilations de données (article 4 1) de l'ODA) ayant rapport à des œuvres littéraires ou artistiques. Ils peuvent être protégés en tant que programmes d'ordinateur (article 4 1) de l'ODA) dans la mesure où ils consistent en des programmes d'ordinateur contenant du texte, des graphiques, du son et des vidéos sous forme numérique. Lorsque l'œuvre contient des images animées, elle peut être protégée en tant que film, tel qu'il est défini à l'article 7 1) de l'ODA. Les enregistrements sonores peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur si le produit est compris dans la définition d'enregistrement sonore donnée à l'article 6 1) de l'ODA.

**9. Prière d'indiquer si la durée de la protection d'une œuvre, par exemple d'une œuvre produite par une entité commerciale, qui est prévue dans la Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, est conforme à l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC.**

L'Ordonnance sur le droit d'auteur de Hong Kong, Chine contient des dispositions qui prévoient des durées de protection calculées sur une base autre que la vie d'une personne physique. Ces dispositions s'appliquent également aux œuvres dont l'auteur est une personne morale. Elles incluent l'article 17 3) de l'ODA (pour les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques d'auteur inconnu), l'article 18 2) (pour les enregistrements sonores), l'article 19 4) (pour les films), l'article 20 2) (pour les émissions de radiodiffusion ou les programmes diffusés par câble) et l'article 21 4 2) (pour les prestations). La législation de Hong Kong, Chine respecte la durée de protection qui est d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée ou de la réalisation de l'œuvre au titre de l'article 12 de l'Accord sur les ADPIC. L'expression "rendu accessible au public" est utilisé dans les dispositions en question de l'ODA, plutôt que le terme "publication" qui est utilisé dans l'Accord sur les ADPIC. Une "publication" est une façon de "rendre quelque chose accessible au public."

B. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

**10. Prière d'expliquer comment les articles 27, 27A, 28 et 28A de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce sont conformes aux dispositions de l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC dans les cas où les produits ou services sont similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée.**

L'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC est explicité dans les paragraphes 16.1.0 à 16.1.2 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1.

L'essence de l'article 16.1 est que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers de faire usage de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

Les articles 27 à 28A de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce (chapitre 43) ("OM") traitent des atteintes aux droits du propriétaire de la marque en faisant référence à la notion de marques identiques ou très similaires attribuées à des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou en ce qui concerne des produits ou services de la même catégorie.

L'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC se réfère à des produits ou services similaires. Les articles 27 à 28A de l'OM parlent de produits et de services de la même catégorie. Selon Hong Kong, Chine, ces concepts désignent la même chose.

L'OM a été conçue sur le modèle de la Loi sur les marques de 1938 du Royaume-Uni ("Loi de 1938 du Royaume-Uni"). Lors de deux cas (*Jellinek* (1946) 63 RPC 59 et *Floradix* [1974] RPC 583) jugés conformément à la Loi de 1938 du Royaume-Uni, on a établi les conditions devant remplir les produits pour être classés dans une même catégorie. Dans l'affaire *Jellinek*, il fut spécifié que pour déterminer si des produits étaient de la même catégorie, il convenait d'examiner les critères suivants: i) la nature et la composition des produits, ii) les usages respectifs des produits, et iii) les canaux de distribution par lesquels les produits sont achetés et vendus. Dans l'affaire *Floradix*, on a conclu que pour que des produits soient de la même catégorie, il n'est pas nécessaire que les trois critères (i) à iii) ci-dessus) soient respectés. Ces affaires sont une source convaincante à Hong Kong, Chine.

L'accord sur les ADPIC ne contient pas de lignes directrices définissant ce que sont des produits similaires. Jacob. J a cependant étudié cette question dans l'affaire *British Sugar Plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281 (en rapport avec la Loi sur les marques de 1994 du Royaume-Uni) et a conclu que les facteurs suivants étaient pertinents pour déterminer ce que sont des produits similaires (à la page 296):

- a) les usages respectifs des produits et services respectifs;
- b) les utilisateurs respectifs des produits et services respectifs;
- c) la nature physique des produits ou des services prestés;
- d) les canaux de distribution respectifs par lesquels les produits ou services sont mis sur le marché;
- e) dans le cas de produits de consommation de libre-service, l'endroit où ils se trouvent ou sont susceptibles de se trouver respectivement, en pratique, dans les supermarchés

et en particulier, le fait qu'ils se trouvent ou soient susceptibles de se trouver sur le même rayon ou sur des rayons différents;

- f) l'importance de la concurrence entre les produits ou services respectifs. On peut prendre ici en compte la façon dont les produits ou services sont classés dans le domaine commercial, en observant par exemple si les instituts de marketing, qui agissent bien sûr pour l'industrie, placent les produits ou services dans le même secteur ou dans des secteurs différents.

On peut conclure de ce qui précède que le concept de produits de même catégorie et celui de produits similaires se chevauchent au plus haut point. Il en va de même pour les concepts de services de même catégorie et de services similaires. Le facteur principal pour la classification de services différents en une même catégorie est de se demander si le public s'attend naturellement à ce que les services en question soient fournis par la même organisation prestataire de services. Une comparaison des critères suivants aidera à déterminer si cette probabilité existe:

- la nature des services;
- le cas échéant, les produits impliqués dans le service presté – ceci sera pertinent si plusieurs services utilisent des produits communs;
- les utilisateurs des services;
- l'existence d'une relation commerciale normale entre les services prestés.

Hong Kong, Chine a voté une nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce le 31 mai 2000 ("la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce"). Celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur. Les dispositions de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique et de commerce traitant des atteintes aux droits du propriétaire de la marque se référeront au concept de produits et services similaires plutôt qu'au concept de produits et services de même catégorie.

**11. Prière d'expliquer comment une marque notoirement connue est protégée à Hong Kong, Chine, comme le prévoient les alinéas 2 et 3 de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC ainsi que l'article 6bis de la Convention de Paris.**

L'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce ne contient pas de références spécifiques aux marques notoirement connues. Cependant, elle prévoit un grand nombre de moyens dont dispose le propriétaire d'une marque de service notoirement connue afin de protéger sa marque.

La législation actuelle

Article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue (même si elle n'est pas enregistrée à Hong Kong, Chine) peut faire opposition à la demande d'enregistrement de cette marque notoirement connue par une tierce partie. Une telle opposition se fonderait sur l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce qui dispose que: "Il est contraire à la loi d'enregistrer comme marque ou comme partie d'une marque tout élément dont l'usage est de nature à induire en erreur..."

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue peut protéger sa marque en l'enregistrant selon les dispositions de l'OM. Il pourrait alors entreprendre des poursuites légales contre toute atteinte portée à ses droits, conformément à l'article 27A de l'OM, lorsqu'une marque concurrente identique ou similaire à la sienne est appliquée à des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des services de la même catégorie. Selon l'article 2 4) de l'OM, les "marques similaires" s'entendent des "marques présentant des similitudes susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion." Les 'services similaires' et les 'services de même catégorie' sont des notions très proches.

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue peut également enregistrer celle-ci comme marque de certification selon les dispositions de l'article 64 1A) de l'OM. Il pourrait alors entreprendre des poursuites légales contre toute atteinte portée à ses droits, conformément à l'article 67A 1) de l'OM.

Enfin, le propriétaire d'une marque de service notoirement connue non enregistrée peut aussi avoir recours à l'action de *common law* en substitution de produits pour empêcher l'enregistrement et l'usage de cette marque par une tierce partie non autorisée. Il aurait alors à répondre aux conditions requises mentionnées dans le cas *Erven Warnik v Townend* (l'affaire de l'"Advocaat") [1980] RPC 31. En principe, le propriétaire aurait à prouver l'existence de trois éléments: la représentation tendant à induire en erreur (qui ne doit pas nécessairement être intentionnelle), la notoriété et la nuisance à ses intérêts.

#### Article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC

L'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC traite de la protection accordée au propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue lorsque la marque est utilisée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires.

Dans ses dispositions relatives aux atteintes aux droits, l'OM (chapitre 43) traite principalement de produits et services similaires ou de produits et services de même catégorie. Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue qui a enregistré sa marque selon les dispositions de l'OM ne pourrait pas entreprendre des poursuites contre un tiers, au titre des articles 27 et 27A de l'OM, lorsque sa marque est apposée à des produits ou des services qui ne sont pas similaires.

Toutefois, le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue (enregistrée ou non) peut aussi avoir recours à l'action en substitution de produits afin d'empêcher l'usage par un tiers de cette marque notoirement connue pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels le propriétaire utilise sa marque notoirement connue.

Aux termes de l'article 12.1) de l'OM, le propriétaire d'une marque notoirement connue (enregistrée ou non à Hong Kong) peut faire opposition à la demande d'enregistrement d'une marque (voir paragraphe 12.2 ci-après).

#### La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce

La nouvelle Ordonnance sur les marques contient un grand nombre de sections portant sur les marques notoirement connues. On y trouve une définition de marque notoirement connue (voir annexe A). D'autres dispositions pertinentes sont les suivantes:

L'article 63 de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce dispose comme suit:

"1) Sous réserve de l'article 59 (effet de consentement), le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilité à empêcher par voie d'injonction l'usage à Hong Kong d'une marque qui est totalement ou en majeure partie identique ou similaire à sa marque de fabrique ou de commerce, pour des produits ou services identiques ou similaires, dans les cas où cet usage risque d'induire le public en erreur."

L'article 63 est par conséquent directement pertinent par rapport à l'article 6*bis* de la Convention de Paris et à l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC.

D'autres dispositions de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce directement pertinentes par rapport à l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC sont les suivantes:

- L'article 12 4): "Sous réserve de la sous-section 6), une marque de fabrique ou de commerce qui:
  - a) est identique ou similaire à une marque antérieure; et
  - b) fait l'objet d'une demande d'enregistrement pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ne sera pas enregistrée si, ou dans la mesure où, la marque antérieure est protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue et l'usage de la marque postérieure sans motif valable tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice."
- L'article 18 4): "Une personne porte atteinte aux droits du propriétaire d'une marque enregistrée si:
  - a) elle fait usage, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires à ceux de la marque enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée;
  - b) la marque de fabrique ou de commerce est protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue; et
  - c) l'usage des signes sans motif valable tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la réputation de la marque de fabrique ou de commerce, ou lui porterait préjudice."

#### C. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

#### **12. Prière d'expliquer de quelle manière la législation de Hong Kong, Chine met en œuvre les prescriptions de l'article 22.3 de l'Accord sur les ADPIC.**

Les articles 12 1) et 48 1) a) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce énoncent les moyens juridiques par lesquels l'enregistrement d'une indication géographique ("IG") de nature à induire en erreur peut être refusée ou invalidée. Une indication géographique peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement au titre de l'Ordonnance sur les marques comme une marque

de fabrique ou de commerce ordinaire ou comme une marque de certification. Les marques de fabrique ou de commerce ordinaires sont celles propres à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Une marque de certification peut également être déposée selon les dispositions de l'article 64 de l'Ordonnance sur les marques. Il s'agit d'une marque apposée à certains produits afin de distinguer, dans la pratique du commerce, des produits certifiés par une personne quant à l'origine, à la matière, au mode de fabrication, à la qualité, à la conformité ou à d'autres caractéristiques, par rapport à d'autres produits non certifiés.

Lorsque l'usage de l'IG est susceptible d'induire le public en erreur, la demande d'enregistrement d'une marque contenant cette IG (comme marque de fabrique ou de commerce ordinaire ou comme marque de certification) peut être refusée ou, si elle a déjà été acceptée par le directeur de l'enregistrement des marques, elle peut faire l'objet d'une opposition, selon les dispositions de l'article 12 de l'Ordonnance sur les marques. L'article 12 dispose que:

"Il est contraire à la loi d'enregistrer comme marque ou comme partie d'une marque tout élément dont l'usage est de nature à induire en erreur ou ne serait pas reconnu par un tribunal comme susceptible d'être protégé, ou serait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ainsi que tout dessin scandaleux."

Si une marque de fabrique ou de commerce a été enregistrée, l'OM autorise sa radiation du registre. Toute partie lésée peut en faire la demande, conformément à l'article 48 1) a) de l'OM, et s'adresser soit au tribunal de première instance soit au directeur de l'enregistrement des marques qui peuvent radier une inscription figurant au registre dans le cas 'd'une inscription faite au registre sans motif suffisant', ou 'd'une inscription indûment maintenue dans le registre.' La partie lésée peut faire appel à l'article 12 1) de l'OM pour justifier sa revendication que l'inscription a été faite sans motif suffisant, ou qu'elle est indûment maintenue dans le registre. Cet appel se baserait sur le fait que la marque enregistrée est susceptible d'induire en erreur.

L'article 3 2) de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit qu'une marque peut comporter des "indications." La demande d'enregistrement d'une marque peut être refusée sur base du fait qu'elle contient exclusivement des signes qui, entre autres, servent à désigner la qualité ou l'origine géographique des produits (article 11 1) c)). Cependant, une telle marque peut être enregistrée s'il est prouvé qu'avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif par l'usage (article 11 2)). Une telle demande d'enregistrement peut également être refusée si la marque est susceptible d'induire en erreur (article 11 4) b)). C'est le cas notamment si les produits ne proviennent pas du lieu d'origine suggéré par la marque. Une marque indûment enregistrée peut être radiée en raison du fait qu'elle est susceptible d'induire le public en erreur quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits (article 52 2) c)), ou elle peut faire l'objet d'une déclaration d'invalidité en raison du fait qu'elle a été enregistrée en dérogation à l'article 11.

**13. Prière d'expliquer comment l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, qui prévoit qu'il ne sera pas légal d'enregistrer en tant que marques de fabrique ou de commerce tout objet dont l'usage serait susceptible d'induire en erreur, est conforme à l'article 23.2 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins ou spiritueux qui contient une indication géographique ou qui est constituée par une telle indication sera refusé ou invalidé.**

La demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce contenant une IG pour des vins ou spiritueux qui ne proviennent pas d'un tel lieu d'origine est susceptible d'induire en erreur. L'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce pourrait par conséquent être invoqué par le directeur de l'enregistrement des marques pour justifier le refus

d'enregistrer une telle marque, ou elle pourrait donner lieu à une procédure d'opposition selon les dispositions de l'article 15 de l'OM. Lorsqu'une marque de nature à induire en erreur a été enregistrée, il est possible de rectifier le registre conformément à l'article 48 1) a) de l'OM (chapitre 43). Toute procédure de rectification se fonde sur l'article 12 1) de l'OM.

#### D. BREVETS

**14. La protection des schémas de configuration prévue à l'article 18 de l'Ordonnance sur les schémas de configuration de circuits intégrés couvre-t-elle les brevets concernant la technologie des semi-conducteurs conformément à l'article 31 c) de l'Accord sur les ADPIC? Si tel n'est pas le cas, prière d'expliquer en quoi l'article 18 de l'Ordonnance sur les schémas de configuration de circuits intégrés est conforme à l'article 31 c) de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les autres utilisations des brevets portant sur la technologie des semi-conducteurs sans autorisation du détenteur du droit.**

L'Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés protège les schémas de configuration tels qu'ils sont définis à l'article 3 de l'Ordonnance. L'article 18 de cette Ordonnance permet l'utilisation par les pouvoirs publics d'un schéma de configuration sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les limitations de l'article 31 c) de l'Accord sur les ADPIC.

Les inventions non incluses dans la définition de schéma de configuration sont protégées par les dispositions de l'Ordonnance sur les brevets.

Les cas dans lesquels l'utilisation d'un produit ou d'un procédé breveté est permise sans l'autorisation du détenteur du droit sont énoncés à l'article 64 (licence obligatoire) et aux articles 68 et 69 (usage par l'État) de l'Ordonnance sur les brevets (Voir les paragraphes 31.a.0 à 31.a.4 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

Selon l'Ordonnance sur les brevets, une licence obligatoire n'est délivrée que lorsqu'il y a eu abus des droits de monopole et uniquement après que demande a été faite auprès d'un tribunal (Ordonnance sur les brevets, article 64). Selon l'Ordonnance sur les brevets, l'usage par l'État n'est autorisé que pendant un état d'extrême urgence, lorsqu'il est nécessaire de maintenir ou d'assurer des approvisionnements ou des services essentiels à la vie de la communauté (Ordonnance sur les brevets, article 68). Par conséquent, les dispositions traitant de l'octroi des licences obligatoires et celles traitant de l'usage par l'État contiennent des limitations qui sont en conformité avec l'article 31 c) de l'Accord sur les ADPIC.

#### E. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

**15. Au nombre des conditions s'appliquant à l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, la législation de Hong Kong, Chine prescrit-elle la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable? Si tel est le cas, prière d'expliquer comment Hong Kong, Chine protège de telles données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.**

L'État de Hong Kong, Chine est soumis à la *common law* en cas d'abus de confiance. Pour une discussion détaillée de cette action de *common law*, voir les paragraphes 39.2.0 à 39.2.5 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1.

À Hong Kong, les produits pharmaceutiques doivent être enregistrés avant la vente auprès du Département de la santé, selon les dispositions de l'Ordonnance sur la pharmacie et les poisons



(chapitre 138). Pour qu'un produit soit enregistré, le fabricant concerné est tenu, conformément au chapitre 138, de fournir les documents scientifiques nécessaires prouvant l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit. Si le déposant ne fournit pas sa propre documentation, le Département de la santé ne se reportera pas à d'autres sources. Des renseignements non divulgués soumis au Département de la santé par un autre fabricant pour étayer sa demande d'enregistrement d'un autre produit pharmaceutique ne sont jamais consultés, ni invoqués, par les inspecteurs de l'État, afin de garantir la protection des données contenues dans ces documents contre l'exploitation déloyale dans le commerce. Toutes les données fournies dans le cadre d'une demande d'enregistrement de produits pharmaceutiques sont conservées au Service de l'enregistrement confidentiel du Département de la santé.

Toutes les données résultant d'essais sur des produits chimiques pour l'agriculture soumises au Département de l'agriculture, de la pêche et de la conservation sont conservées confidentiellement pour une durée indéfinie. Elles ne sont examinées que par un nombre limité de fonctionnaires qui ont besoin d'en prendre connaissance en vue de l'approbation et elles ne sont jamais utilisées en vue d'autres approbations sans autorisation expresse du déposant ayant soumis les données originales. Elles ne sont jamais divulguées au public.

L'article 39.3 est donc respecté grâce à ces mesures administratives.

**16. Prière d'expliquer comment la législation de Hong Kong, Chine régit l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave négligence en l'ignorant, conformément à la note de bas de page de l'article 39.2 de l'Accord sur les ADPIC.**

La protection des renseignements non divulgués est assurée au moyen de l'action de *common law* pour abus de confiance. L'arrêt de principe est *Coco v Clark* [1969] RPC 41, où il a été établi que trois éléments doivent être démontrés afin qu'un recours pour abus de confiance aboutisse: i) l'information était de nature confidentielle; ii) elle a été divulguée dans des circonstances impliquant une obligation de confidentialité; et iii) l'information a été utilisée sans autorisation.

Les juridictions de Hong Kong considèrent que la seconde condition requise est remplie non seulement lorsque l'auteur des renseignements les a transmis au défendeur à titre confidentiel, mais également lorsqu'un tiers a obtenu illicitement les renseignements et a dû se rendre compte, de par la nature de ces renseignements, qu'il n'avait pas le droit de les utiliser. (*Dr Lam Tai Hing v Dr Koo Chi Ling, Linda* [1993] 2 HKC 1). Par conséquent, nous supposons que la législation de Hong Kong, Chine est en conformité avec les dispositions de l'article 39.2.

**F. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**17. Prière d'indiquer quelles sont les mesures correctives ordonnées par les autorités judiciaires en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris les injonctions, les dommages-intérêts, le recouvrement des frais, la destruction ou autre mise à l'écart des marchandises en cause et des matériaux ou instruments ayant servi à leur fabrication. Prière d'indiquer les critères et le mode de calcul s'appliquant au montant des dommages-intérêts que les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant de verser au détenteur du droit.**

Veuillez vous référer à notre réponse à la question 5 de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/N/6/HKG/1).

**18. Prière d'indiquer les titres et les dispositions des lois et règlements qui sont conformes à l'article 46 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne la mise à l'écart des matériaux et**

**instruments ayant principalement servi à la création des marchandises en cause. En outre, prière d'indiquer les titres et les dispositions des lois et règlements qui assurent le respect des dispositions de l'article 46 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites.**

L'article 46 est explicité dans les paragraphes 46.0 à 46.2 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1 et dans les réponses aux questions 5 3) et 24 de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/N/6/HKG/1).

Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, sachant ou ayant des raisons de croire qu'il a été ou sera utilisé pour produire des exemplaires contrefaisants, enjoignant que l'exemplaire, l'article ou la fixation lui soit remis ou soit remis à toute autre personne indiquée par le tribunal (article 109 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur), soit confisqué en sa faveur ou détruit (article 111).

Il existe également des dispositions semblables dans l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés (articles 53 et 54) et l'Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (articles 8 et 9).

L'article 122 1) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur habilite les agents autorisés du Département des douanes et des droits d'accise à saisir un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur et qui leur semble destiné à servir à fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une telle œuvre. Un tel article saisi est susceptible de confiscation selon l'article 131 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur.

Aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur, tout matériel ou équipement saisi selon l'article 18 2) de cette Ordonnance est susceptible de confiscation.

Des instruments qui font l'objet d'un délit au titre de l'article 9 1) c) ou d) de l'Ordonnance sur les désignations commerciales ("ODC") et sont saisis conformément à l'article 15 1) f) ii) peuvent être confisqués selon l'article 102 de l'Ordonnance sur la procédure pénale.

La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce autorise la destruction des produits en cause, des matériaux ou des articles contrefaisants (article 25). Les articles contrefaisants s'entendent des articles "spécifiquement conçus ou adaptés en vue de fabriquer des copies d'un signe identique ou similaire à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" (article 17 4)). En décidant d'ordonner ou non la destruction des articles, le tribunal doit, entre autres, être convaincu que les marchandises, les matériaux ou les articles ne seront pas mis sur le marché après que la marque enregistrée aura été retirée des produits, des matériaux ou des articles (article 25 4) a)). De tels produits ou articles contrefaisants peuvent être confisqués (voir l'article 25 1) b)).

**19. Veuillez préciser les titres et les dispositions des lois et règlements prévoyant la suspension de la mise en libre circulation des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur, comme le requiert l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez indiquer les types de droits de propriété intellectuelle auxquels peut s'appliquer cette suspension sur demande du détenteur d'un droit.**

Des demandes d'ordonnance de retenue peuvent être faites pour des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.

L'article 30B de l'Ordonnance sur les descriptions commerciales dispose que le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce peut s'adresser au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance de retenue, s'il a des raisons valables de soupçonner qu'une marchandise de contrefaçon risque d'être importée.

L'article 136 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur dispose que le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de licence exclusive portant sur une œuvre protégée par le droit d'auteur peut s'adresser au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance de retenue, s'il a des raisons valables de soupçonner qu'un objet constituant une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l'œuvre sur laquelle il a un droit d'auteur risque d'être importé.

Veuillez vous référer également à la discussion sur l'article 51 aux paragraphes 51.0 à 51.6 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1 et à la réponse à la question 16 de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/N/6/HKG/1).

**20. Prière d'indiquer la nature et le montant des sanctions pénales prévues pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris les peines d'emprisonnement et les amendes. En particulier, les infractions ne font-elles l'objet de poursuites que dans les cas où la partie lésée a officiellement porté plainte? Prière d'expliquer également si les sanctions sont conformes à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose qu'elles doivent être suffisantes pour être dissuasives et en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.**

Le Département des douanes et des droits d'accise de Hong Kong, Chine joue un rôle actif d'enquête et de poursuite dans la lutte contre le piratage du droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce, à la fois de sa propre initiative et en réponse à des plaintes déposées par des titulaires de droits. Les sanctions et les peines maximales prescrites par la loi pour les différents délits sont énoncées dans les réponses aux questions 20 à 25 de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/N/6/HKG/1). L'annexe B contient certaines statistiques concernant les actions coercitives en cas d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Nous pensons que notre cadre juridique, avec ses sanctions rigoureuses combinées à des moyens énergiques de faire respecter les droits, assure une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle et est en conformité avec l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC.

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

### **A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES**

**1. L'article 17 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur de Hong Kong prévoit que les œuvres générées par ordinateur doivent bénéficier d'une protection du droit d'auteur pendant une période de 50 ans suivant la fin de l'année au cours de laquelle l'œuvre a été faite. Veuillez définir l'expression "générée par ordinateur" dans ce contexte et préciser si cette œuvre aurait un auteur et pourrait être considérée comme une œuvre originale.**

L'article 17 6) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur ("ODA") dispose que le terme de protection du droit d'auteur d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur est de 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation de l'œuvre. L'expression "générée par ordinateur" qui apparaît à l'article 17 de l'ODA est définie à l'article 198 de l'ODA comme suit:

"..."générée par ordinateur", en rapport avec une œuvre, signifie que l'œuvre est générée par un ordinateur dans des circonstances telles que l'auteur de l'œuvre n'est pas un être humain."

Une œuvre générée par ordinateur peut cependant être considérée comme ayant un auteur. Selon l'article 11 3) de l'ODA, on considère l'auteur d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur comme étant la personne qui a réalisé les arrangements nécessaires à la création de l'œuvre.

Les dispositions susmentionnées reflètent celles contenues dans la Loi sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 du Royaume-Uni aux articles 9 3), 178 et 12 3) respectivement. La similarité des dispositions implique que les juridictions de Hong Kong, Chine considéreront les décisions prises par les juridictions du Royaume-Uni conformément aux articles 9 3), 178 et 12 3) de la Loi sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 comme une source extrêmement convaincante.

Afin de bénéficier de la protection du droit d'auteur aux termes de l'ODA, les œuvres générées par ordinateur doivent satisfaire à l'exigence d'originalité visée à l'article 2 1) a) de l'ODA. En général, le degré d'originalité requis pour donner lieu à une œuvre protégée par droit d'auteur, comme il émane de la jurisprudence du Royaume-Uni, est plus faible que celui requis aux États-Unis. Par conséquent, certaines œuvres générées par ordinateur bénéficieraient de la protection du droit d'auteur. C'est une question de fait et de degré, en fonction de la quantité de temps, de qualifications et de travail ayant été mise en œuvre pour la réalisation des arrangements nécessaires, par exemple pour l'écriture d'un programme d'ordinateur approprié permettant la production de l'œuvre en question.

### **B. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE**

**2. Veuillez décrire de manière détaillée la façon dont les marques notoirement connues sont protégées en vertu de la législation de Hong Kong, comme l'exigent l'article 16.2 et 16.3 de l'Accord sur les ADPIC.**

La réponse à cette question fait référence à l'actuelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce (chapitre 43) ainsi qu'à la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce adoptée par le Conseil législatif le 31 mai 2000.

## La législation actuelle

### Article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue (même si elle n'est pas enregistrée à Hong Kong, Chine) peut faire opposition à la demande d'enregistrement de cette marque notoirement connue par une tierce partie. Une telle opposition se fonderait sur l'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce qui dispose que: "Il est contraire à la loi d'enregistrer comme marque ou comme partie d'une marque tout élément dont l'usage est de nature à induire en erreur..."

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue peut protéger sa marque en l'enregistrant selon les dispositions de l'OM. Il pourrait alors entreprendre des poursuites légales contre toute atteinte portée à ses droits, conformément à l'article 27A de l'OM, lorsqu'une marque concurrente identique ou similaire à la sienne est appliquée à des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des services de la même catégorie. Selon l'article 2 4) de l'OM, les "marques similaires" s'entendent des "marques présentant des similitudes susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion." Les 'services similaires' et les 'services de même catégorie' sont des notions très proches.

Le propriétaire d'une marque de service notoirement connue peut également enregistrer celle-ci comme marque de certification selon les dispositions de l'article 64 1A) de l'OM. Il pourrait alors entreprendre des poursuites légales contre toute atteinte portée à ses droits, conformément à l'article 67A 1) de l'OM.

Enfin, le propriétaire d'une marque de service notoirement connue non enregistrée peut aussi avoir recours à l'action de *common law* en substitution de produits pour empêcher l'enregistrement et l'usage de cette marque par une tierce partie non autorisée. Il aurait alors à répondre aux conditions requises mentionnées dans le cas *Erven Warnik v Townend* (l'affaire de l'"Advocaat") [1980] RPC 31. En principe, le propriétaire aurait à prouver l'existence de trois éléments: la représentation tendant à induire en erreur (qui ne doit pas nécessairement être intentionnelle), la notoriété et la nuisance à ses intérêts.

### Article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC

L'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC traite de la protection accordée au propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue lorsque la marque est utilisée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires.

Dans ses dispositions relatives aux atteintes aux droits, l'OM (chapitre 43) traite principalement de produits et services similaires ou de produits et services de même catégorie. Le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue qui a enregistré sa marque selon les dispositions de l'OM ne pourrait pas entreprendre des poursuites contre un tiers, au titre des articles 27 et 27A de l'OM, lorsque sa marque est apposée à des produits ou des services qui ne sont pas similaires.

Toutefois, le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue (enregistrée ou non) peut aussi avoir recours à l'action en substitution de produits afin d'empêcher l'usage par un tiers de cette marque notoirement connue pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels le propriétaire utilise sa marque notoirement connue.

Aux termes de l'article 12.1) de l'OM, le propriétaire d'une marque notoirement connue (enregistrée ou non à Hong Kong) peut faire opposition à la demande d'enregistrement d'une marque (voir paragraphe 2.2 ci-dessus).

La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce

Hong Kong, Chine a adopté une nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce le 31 mai 2000 ("la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce"), qui n'est pas encore entrée en vigueur. La nouvelle Ordonnance sur les marques contient un grand nombre de dispositions portant sur les marques notoirement connues. On y trouve une définition de marque notoirement connue (voir la réponse à la question 3 posée par les États-Unis, ci-dessous). D'autres dispositions pertinentes sont les suivantes:

L'article 63 de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce dispose comme suit:

"1) Sous réserve de l'article 59 (effet de consentement), le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilité à empêcher par voie d'injonction l'usage à Hong Kong d'une marque qui est totalement ou en majeure partie identique ou similaire à sa marque de fabrique ou de commerce, pour des produits ou services identiques ou similaires, dans les cas où cet usage risque d'induire le public en erreur."

L'article 63 est par conséquent directement pertinent par rapport à l'article 6*bis* de la Convention de Paris et à l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC.

D'autres dispositions de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce directement pertinentes par rapport à l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC sont les suivantes:

- L'article 12 4): "Sous réserve de la sous-section 6), une marque de fabrique ou de commerce qui:
  - a) est identique ou similaire à une marque antérieure; et
  - b) fait l'objet d'une demande d'enregistrement pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ne sera pas enregistrée si, ou dans la mesure où, la marque antérieure est protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue et l'usage de la marque postérieure sans motif valable tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice."
- L'article 18 4): "Une personne porte atteinte aux droits du propriétaire d'une marque enregistrée si:
  - a) elle fait usage, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires à ceux de la marque enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée;
  - b) la marque de fabrique ou de commerce est protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue; et

- c) l'usage des signes sans motif valable tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la réputation de la marque de fabrique ou de commerce, ou lui porterait préjudice."

**3. Quels sont les critères servant à décider si une marque est notoirement connue?**

L'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce ne contient pas de définition légale d'une marque notoirement connue. Cependant, la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce fournit des critères permettant de déterminer ce qu'est une marque notoirement connue. L'annexe 2 de la nouvelle Ordonnance définit des lignes directrices non obligatoires (à la fois pour le directeur de l'enregistrement des marques et le tribunal de première instance de Hong Kong) sur ce que l'on peut considérer comme une marque notoirement connue (voir annexe A ci-jointe). L'annexe 2 dérive de l'article 2 de la Recommandation conjointe sur les dispositions relatives à la protection des marques notoirement connues de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

**C. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**4. Quelles sont les dispositions de la législation de Hong Kong qui assurent la reconnaissance des indications géographiques conformément aux exigences des articles 22.2 et 23.1 de l'Accord sur les ADPIC? Veuillez citer les dispositions législatives applicables.**

Toute partie lésée peut engager une action de *common law* en substitution de produits pour empêcher l'usage d'une indication géographique ("IG") de nature à induire en erreur. En outre, l'action en substitution de produits est prévue par l'article 36 de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce. Tout commerçant qui présente faussement ses produits comme ceux d'un autre commerçant ayant acquis une notoriété et qui cause une perte à cet autre commerçant peut faire l'objet d'une action en substitution de produits. Le caractère distinctif du fonds de commerce de l'entreprise du demandeur peut reposer sur son nom, sa marque, la description ou la présentation de ses produits. Le propriétaire d'une marque de certification peut intenter une action selon l'article 67 de l'OM pour toute atteinte à son droit.

L'utilisation d'une IG trompeuse peut également constituer un délit selon l'Ordonnance sur les désignations commerciales (chapitre 362) ("ODC"), qui dispose que commet un délit quiconque donne une fausse description de marchandises.

L'ODC définit, à l'article 2, la "description commerciale" comme, notamment, "une indication directe ou indirecte, par un moyen quelconque, de l'un ou l'autre des éléments suivants concernant des produits ou des parties de produits: ... méthode de fabrication, de production, de transformation ou de reconditionnement; ... approbation par une personne quelconque ou conformité avec un type approuvé par une personne quelconque; ... lieu et date de production; ... producteur; ... autres antécédents comme les propriétaires antérieurs et l'utilisation antérieure." Une description commerciale est fausse dans la mesure où elle l'est à un degré important. Constitue un délit, aux termes de l'article 7 de l'ODC, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, le fait d'apposer une fausse description commerciale à des produits, de fournir ou d'offrir des produits comportant une fausse description commerciale ou de posséder de tels produits. Selon l'article 12, constitue également un délit l'importation ou l'exportation de produits comportant une fausse description commerciale.

Les dispositions pertinentes de l'ODC vont donc au-delà de la protection prescrite par l'article 22.2 a) de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où le délit pénal n'est pas limité aux produits d'une région ou localité dont la qualité, la réputation ou une autre caractéristique déterminée

peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, mais vise également toute fausse description de l'origine.

Pour faciliter la poursuite des personnes qui importent des produits portant une fausse description d'origine, l'article 24A de l'ODC établit la présomption que l'importation de produits d'un pays donné constitue un commencement de preuve de la production de ces produits dans ce pays. La poursuite n'a donc pas à assumer la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine des produits et peut présumer que l'origine correspond au pays.

L'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques prévoit qu'il est contraire à la loi d'enregistrer une marque de nature à induire en erreur. Cet article peut donc servir à empêcher l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans le cas où cet enregistrement est trompeur. Cela s'applique à la fois à la demande d'enregistrement d'une marque ordinaire et d'une marque de certification.

#### **5. Quels sont les critères qui sont pris en compte pour décider si une indication géographique doit être reconnue ?**

Ce qui constitue une IG est une question de fait et doit être décidé au cas par cas. L'essence d'une IG est définie à l'article 22.1 de l'Accord sur les ADPIC, où il est fait le lien entre l'origine et la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit.

Il est possible d'enregistrer, au titre de l'Ordonnance sur les marques, une marque de certification (article 64) qui y est définie comme étant une marque " apposée à certains produits afin de distinguer, dans la pratique du commerce, des produits certifiés par une personne quelconque quant à l'origine, à la matière, au mode de fabrication, à la qualité, à la conformité ou à d'autres caractéristiques, par rapport à d'autres produits non certifiés." Le déposant doit fournir les réglementations régissant l'usage d'une marque de certification, détaillant, entre autres, les caractéristiques devant être certifiées.

L'article 2 de l'Ordonnance sur les désignations commerciales est également pertinent. Une "description commerciale" s'entend: "une indication directe ou indirecte, par un moyen quelconque, de l'un ou l'autre des éléments suivants attribuée à des produits ou des parties de produits, c'est-à-dire:

- h) lieu et date de fabrication, de production, de transformation ou de reconditionnement;
- i) personne ayant procédé à la fabrication, la production, la transformation ou le reconditionnement."

Voir également les paragraphes 6.2 à 6.9, ci-dessous.

#### **6. Veuillez décrire la façon dont la législation de Hong Kong assure la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et spiritueux conformément à l'article 23.2 de l'Accord sur les ADPIC, en donnant des exemples de ces produits et en citant les dispositions législatives prévoyant cette protection.**

L'article 23.2 correspond à l'article 22.3, mais concerne tout particulièrement les indications identifiant les vins et les spiritueux.

Les IG pour les vins et les spiritueux peuvent être protégées selon les dispositions de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, l'Ordonnance sur les désignations commerciales et par l'action de *common law* en substitution de produits.



L'article 12 1) de l'Ordonnance sur les marques prévoit qu'il est contraire à la loi d'enregistrer une marque de nature à induire en erreur. Cela s'applique à la fois à la demande d'enregistrement d'une marque ordinaire et d'une marque de certification. Conformément à l'article 48 1) a) de l'Ordonnance sur les marques, une marque de fabrique ou de commerce qui est de nature à induire en erreur, ou l'est devenue, peut être radiée du registre (toute "inscription faite au registre sans motif suffisant", ou toute "inscription indûment maintenue au registre").

Une action en substitution de produits peut être intentée en vue d'empêcher l'usage d'une IG de nature à induire en erreur.

Aux termes de l'Ordonnance sur les marques, constitue un délit le fait d'apposer une fausse description commerciale à des produits, ou de fournir ou d'offrir des produits comportant une fausse description commerciale.

Un certain nombre de demandes d'enregistrement portent sur des marques de fabrique ou de commerce ordinaires (c'est-à-dire qui ne sont pas des marques de certification) contenant une IG. De telles demandes sont susceptibles de ne pas répondre à l'article 9 1) d) de l'Ordonnance sur les marques, qui dispose que pour qu'une marque soit enregistrable dans la partie A du registre, elle doit se composer "d'un ou de plusieurs mots n'ayant aucun lien direct avec le caractère ou la qualité des produits ou des services, selon le cas, et n'étant pas, dans son acceptation courante, un nom géographique ou un nom de famille."

Le directeur de l'enregistrement des marques ne rejette pas de telles marques à condition qu'elles comportent un élément distinctif. Dans de tels cas, le directeur de l'enregistrement impose une renonciation sur la partie de la marque qui contient une IG et peut également subordonner l'enregistrement à une condition d'origine (afin d'éviter que la marque n'induisse en erreur). Des exemples de telles marques enregistrées à Hong Kong, Chine sont les suivants:

#### Condition

- |   |  |
|---|--|
| "Courvoisier Le Cognac de Napoléon" pour du cognac brandy | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'enregistrement est subordonné à la condition que la marque ne soit utilisée que pour du cognac brandy produit en France.</li><li>• Les mots "Le Cognac de Napoléon" ont fait l'objet d'une renonciation totale.</li></ul>  |
| "Champagne de Venoge" pour du champagne                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'enregistrement est subordonné à la condition que la marque de fabrique ou de commerce ne soit utilisée que pour du champagne produit à Épernay en France.</li><li>• Les mots "Cordon Bleu", "Champagne" et "Brut" apparaissant dans la marque ont fait l'objet d'une renonciation.</li></ul> |

Des IG peuvent également être enregistrées comme marques de certification pour des vins et des spiritueux. Dans ce cas, le fait qu'une marque comporte une indication servant à désigner l'origine géographique du produit ne l'empêche pas d'être enregistrée comme une marque de certification dans la partie A du Registre des marques. L'article 64 3) de l'Ordonnance sur les marques de fabrique ou

de commerce stipule que: "le fait qu'une marque comporte des signes ou des indications pouvant servir, dans la pratique du commerce, à désigner l'origine géographique de produits ou de services ne l'empêchera pas d'être enregistrée comme une marque de certification dans la partie A du Registre des marques pour ces produits ou services."

L'article 3 2) de la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce (à laquelle il est fait référence au paragraphe 2.10 ci-dessus) stipule qu'une marque de fabrique ou de commerce peut contenir des "indications." La demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce peut être refusée sur base du fait qu'elle contient exclusivement des signes qui, entre autres, servent à désigner la qualité ou l'origine géographique des produits (article 11 1) c)). Cependant, une telle marque peut être enregistrée s'il est prouvé qu'avant la date de présentation de la demande, cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (article 11 2)). L'enregistrement d'une marque peut être refusé si elle est de nature à induire en erreur (article 11 4) b)). Selon la nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce, il sera également possible d'enregistrer une indication géographique comme marque de certification. Une marque de certification qui se compose de signes servant, dans la pratique du commerce ou dans la vie des affaires, à désigner l'origine géographique des produits ou des services peut faire l'objet d'un enregistrement.

**7. Quelles sont les autorités compétentes dans les cas où il est possible d'obtenir la protection d'une indication géographique?**

Étant donné qu'à Hong Kong, Chine, l'un des principaux moyens de protéger une IG est d'invoquer la législation sur les marques de fabrique ou de commerce, il convient de faire une demande d'enregistrement d'une marque auprès du directeur de l'enregistrement (qui dépend du Département de la propriété intellectuelle du gouvernement de Hong Kong, Chine). D'autres moyens de protéger des IG impliquent l'action civile de *common law* en substitution de produits, et les poursuites judiciaires au titre de l'Ordonnance sur les désignations commerciales, qui sont engagées par le Département des douanes et des droits d'accise du gouvernement de Hong Kong, Chine, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une plainte publique.

**D. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS**

**8. Veuillez décrire la façon dont l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés de Hong Kong protège les dessins et modèles de textiles et la mesure dans laquelle les prescriptions qui y sont énoncées ne compromettent pas indûment la possibilité d'obtenir cette protection.**

Les dessins et modèles de textiles sont protégés de la même manière que les autres dessins et modèles. Les dessins et modèles de textiles sont sujets à certaines 'concessions' en ce qui concerne la communication antérieure (Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés, article 9 1) c)), en ce qui concerne la déclaration de nouveauté lors de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle (Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés, article 8 4)), et en ce qui concerne les échantillons (Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés, article 14) (Voir les paragraphes 25.2.0 à 25.2.5 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

La procédure d'enregistrement en vue d'obtenir la protection pour les dessins et modèles est simple. L'examen porte sur les formalités de la demande d'enregistrement uniquement et non sur la question fondamentale de savoir si le dessin ou modèle est nouveau.

**9. L'article 6 de l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés de Hong Kong prévoit que les dessins et modèles ne peuvent être enregistrés si l'apparence de l'article n'est pas**

**importante pour la personne qui acquiert celui-ci ou en fait usage. Veuillez expliquer la façon dont cette décision est prise et les critères utilisés à cette fin.**

L'article 6 de l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés prévoit un test en deux parties. Tout d'abord, est-ce que l'apparence de l'article joue un rôle déterminant dans la décision d'achat des consommateurs? Ensuite, est-ce que le dessin ou modèle est lié aux caractéristiques esthétiques de l'article? Ce test se fonde sur le principe que les caractéristiques d'un dessin ou modèle doivent être esthétiques et non fonctionnelles. L'opinion des acheteurs et des utilisateurs est essentielle dans l'application de ces tests.

**10. Veuillez préciser si l'article 31 de l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés de Hong Kong, qui décrit les droits exclusifs conférés au titulaire d'un dessin ou modèle enregistré, couvre le droit d'empêcher des tiers d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle.**

L'article 31 de l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés prévoit que le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré peut empêcher des tiers d'importer des articles auxquels ce dessin ou modèle a été appliqué (Voir les paragraphes 26.1.0 à 26.1.2 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

E. BREVETS

**11. L'article 93 de l'Ordonnance sur les brevets de Hong Kong prévoit que les programmes d'ordinateur ne sont pas considérés comme des inventions. Veuillez expliquer en quoi cette disposition est compatible avec l'article 27.1 de l'Accord sur les ADPIC.**

En conformité avec l'article 27.1 de l'Accord sur les ADPIC, les programmes d'ordinateur en tant que tels sont protégés par le droit d'auteur à Hong Kong, Chine. Selon la législation sur les brevets de Hong Kong, Chine, un programme d'ordinateur seul n'est pas brevetable (Ordonnance sur les brevets, article 93 2)). Pour être brevetable, une invention doit être plus qu'un programme d'ordinateur. Ce doit être une invention ayant rapport à l'ordinateur et produisant un effet technique supplémentaire lorsque le programme tourne sur un ordinateur.

La signification de l'expression effet technique supplémentaire peut être illustrée par l'arrêt prononcé dans l'affaire *Vicom Systems Inc's Application* (T208/84)[1987] OJ EPO 14, 2 EPOR 74, où l'invention consistait en une méthode de traitement numérique d'images et un dispositif permettant d'appliquer cette méthode. L'effet technique supplémentaire dans l'invention de Vicom était la façon dont l'image améliorée était produite.

Si le programme d'ordinateur apporte un résultat technique, il est en principe brevetable. Mais la brevetabilité est également subordonnée à la condition que le logiciel soit nouveau et implique une activité inventive. Si le programme d'ordinateur ne fait qu'automatiser un processus qui était produit auparavant mentalement ou manuellement, il n'est pas brevetable. Par contre, il l'est s'il résout un problème technique.

**12. Veuillez définir l'expression "brevet à court terme" et décrire le type d'objet qui serait protégé par un brevet à court terme. De plus, veuillez expliquer la différence entre la portée du brevet régulier et celle du brevet à court terme selon l'Ordonnance sur les brevets de Hong Kong.**

Un brevet à court terme est un brevet délivré sur examen des formalités de la demande de brevet uniquement. L'examen du brevet ne s'étend pas à la question fondamentale de savoir si l'invention est nouvelle et implique une activité inventive.

Le terme du brevet à court terme est de huit ans. La portée du brevet à court terme n'est pas différente de celle du brevet standard et le brevet à court terme peut être octroyé pour le même type d'objet que le brevet standard (Voir les paragraphes 27.1.0 à 28.1.1 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1).

La validité d'un brevet de courte durée peut être attaquée auprès des tribunaux après sa délivrance.

F. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

**13. Veuillez décrire de façon détaillée et citer les dispositions de la législation de Hong Kong qui protègent contre l'exploitation déloyale dans le commerce les données soumises en vue d'obtenir l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture conformément à l'article 39.3 de l'Accord sur les ADPIC en précisant la nature de la protection offerte.**

L'État de Hong Kong, Chine est soumis à la *common law* en cas d'abus de confiance. Pour une discussion détaillée de cette action de *common law*, voir les paragraphes 39.2.0 à 39.2.5 du document IP/N/1/HKG/2/Add.1.

À Hong Kong, les produits pharmaceutiques doivent être enregistrés avant la vente auprès du Département de la santé, selon les dispositions de l'Ordonnance sur la pharmacie et les poisons (chapitre 138). Pour qu'un produit soit enregistré, le fabricant concerné est tenu, conformément au chapitre 138, de fournir les documents scientifiques nécessaires prouvant l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit. Si le déposant ne fournit pas sa propre documentation, le Département de la santé ne se reportera pas à d'autres sources. Des renseignements non divulgués soumis au Département de la santé par un autre fabricant pour étayer sa demande d'enregistrement d'un autre produit pharmaceutique ne sont jamais consultés, ni invoqués, par les inspecteurs de l'État, afin de garantir la protection des données contenues dans ces documents contre l'exploitation déloyale dans le commerce. Toutes les données fournies dans le cadre d'une demande d'enregistrement de produits pharmaceutiques sont conservées au Service de l'enregistrement confidentiel du Département de la santé.

Toutes les données résultant d'essais sur des produits chimiques pour l'agriculture soumises au Département de l'agriculture, de la pêche et de la conservation sont conservées confidentiellement pour une durée indéfinie. Elles ne sont examinées que par un nombre limité de fonctionnaires qui ont besoin d'en prendre connaissance en vue de l'approbation et elles ne sont jamais utilisées en vue d'autres approbations sans autorisation expresse du déposant ayant soumis les données originales. Elles ne sont jamais divulguées au public.

L'article 39.3 est donc respecté grâce à ces mesures administratives.

G. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**14. L'article 227 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur de 1997 fait de l'atteinte aux droits de reproduction des artistes interprètes ou exécutants une infraction donnant ouverture à un recours en droit. Veuillez expliquer les mesures pénales pouvant être prises à l'encontre de la fixation piratée de l'exécution d'un artiste interprète.**

L'article 118 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur fait état des infractions en question. La "fixation" de l'exécution d'un artiste interprète est définie à l'article 200 2) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur comme "un film ou un enregistrement sonore:"

- a) réalisé directement à partir de la prestation non fixée;
- b) réalisé à partir de la diffusion de la prestation, ou d'un programme diffusé par câble incluant celle-ci; ou
- c) réalisé, directement ou indirectement, à partir d'une autre fixation de la prestation.

Une "œuvre protégée par droit d'auteur" est définie à l'article 2 2) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur comme une œuvre qui bénéficie de la protection du droit d'auteur. Le "droit d'auteur" est défini à son tour à l'article 2 1) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, cette définition incluant également les films et les enregistrements sonores (article 2 1) b) de l'ODA).

En vertu de l'article 118 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur, une personne commet une infraction si, sans posséder de licence, elle "offre à la vente; ... possède à des fins commerciales ou... distribue à des fins commerciales ... une copie de contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur." La copie d'une œuvre est une copie de contrefaçon si sa réalisation porte atteinte au droit d'auteur (article 35 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur). En raison de l'article 22 de l'Ordonnance, le titulaire du droit d'auteur a le droit exclusif de réaliser une copie de l'œuvre. Par conséquent, la responsabilité criminelle naît des actes accomplis avec une copie piratée de la prestation d'un artiste interprète, comme mentionné à l'article 118 de l'ODA.

**15. Veuillez décrire et citer toute disposition de la législation de Hong Kong qui permet aux autorités d'ordonner la destruction des matériaux et instruments "ayant principalement servi" à la fabrication des marchandises contrefaites.**

Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre peut s'adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'une personne ayant en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur, sachant ou ayant des raisons de croire qu'il a été ou sera utilisé pour produire des exemplaires contrefaisants, enjoignant que l'exemplaire, l'article ou la fixation lui soit remis ou soit remis à toute autre personne indiquée par le tribunal (article 109 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur), soit confisqué en sa faveur ou détruit (article 111).

Il existe également des dispositions semblables dans l'Ordonnance sur les dessins et modèles enregistrés (articles 53 et 54) et l'Ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés (articles 8 et 9).

L'article 122 1) de l'Ordonnance sur le droit d'auteur habilite les agents autorisés du Département des douanes et des droits d'accise à saisir un article spécifiquement conçu ou adapté en vue de fabriquer des exemplaires d'une œuvre particulière protégée par le droit d'auteur et qui leur semble destiné à servir à fabriquer des exemplaires contrefaisants d'une telle œuvre. Un tel article saisi est susceptible de confiscation selon l'article 131 de l'Ordonnance sur le droit d'auteur.

Aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance sur la prévention du piratage du droit d'auteur, tout matériel ou équipement saisi selon l'article 18 2) de cette Ordonnance est susceptible de confiscation.

Des instruments qui font l'objet d'un délit au titre de l'article 9 1) c) ou d) de l'Ordonnance sur les désignations commerciales et sont saisis conformément à l'article 15 1) f) ii) peuvent être confisqués selon l'article 102 de l'Ordonnance sur la procédure pénale.

La nouvelle Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce autorise la destruction des produits en cause, des matériaux ou des articles contrefaisants (article 25). Les articles contrefaisants s'entendent des articles "spécifiquement conçus ou adaptés en vue de fabriquer des copies d'un signe identique ou similaire à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" (article 17 4)). En décidant d'ordonner ou non la destruction des articles, le tribunal doit, entre autres, être convaincu que les marchandises, les matériaux ou les articles ne seront pas mis sur le marché après que la marque enregistrée aura été retirée des produits, des matériaux ou des articles (article 25 4) a)). De tels produits ou articles contrefaisants peuvent être confisqués (voir l'article 25 1) b)).

**16. Veuillez fournir, pour chacune des années 1996 et 1997, des données statistiques concernant les mesures d'application civiles prises en matière de droits d'auteur, de marques de fabrique ou de commerce, d'indications géographiques, de dessins et modèles industriels, de brevets, de schémas de configuration de circuits intégrés et de secrets commerciaux, y compris le nombre d'affaires déposées, d'injonctions prononcées, de produits contrefaits saisis, d'articles d'équipement contrefaits saisis et d'affaires tranchées (notamment par voie de règlement à l'amiable) ainsi que le montant accordé au titre des dommages-intérêts.**

Aucune information n'est disponible étant donné que le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ne rassemble ni ne conserve de telles données statistiques.

**17. Veuillez fournir, pour chacune des années 1996 et 1997, des données statistiques concernant les mesures d'application pénales prises en matière de piratage de droits d'auteur et de contrefaçon de marques de commerce, y compris le nombre de descentes, de poursuites et de déclarations de culpabilité, le montant des amendes et la durée des peines d'emprisonnement infligées (en précisant si les amendes ont été payées et si la peine d'emprisonnement a effectivement été purgée ou s'il s'agissait d'une condamnation avec sursis) ainsi que tout autre renseignement établissant que le système pénal fonctionne de manière à créer un moyen de dissuasion efficace contre les actes de piratage des droits d'auteur et de contrefaçon des marques de commerce.**

Les données pertinentes, dans la mesure où elles sont disponibles, sont incluses dans l'annexe B.

**18. Veuillez décrire les nouvelles mesures que le gouvernement de Hong Kong compte prendre, notamment en matière pénale, pour mieux faire respecter les droits de propriété intellectuelle.**

Le Bureau d'enquête sur la propriété intellectuelle (BEPI) du Département des douanes et des droits d'accise de Hong Kong, Chine est l'un des organes les plus forts de la région qui se consacre aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ses effectifs ont plus que doublé en une période de six ans se terminant en 1998-99 (de 117 en 1994-95 à 285 en 1999-2000). En outre, un détachement spécial de quelque 185 douaniers a été constitué depuis juin 1999 afin de continuer à améliorer nos efforts dans la lutte contre les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle au niveau du commerce de détail.

Nous sommes heureux d'annoncer qu'à la suite d'efforts énergiques et soutenus pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, le piratage portant atteinte à un droit d'auteur et la contrefaçon de marques de fabrique ou de commerce à Hong Kong, Chine ont été maîtrisés. Quelque 16 millions de disques que l'on soupçonne piratés, ainsi que 14 chaînes de fabrication d'une valeur de plus de 48 millions de dollars américains, ont été saisis en 1999, donnant lieu à plus de 2 700 arrestations. Au cours du premier quadrimestre de l'année 2000, les saisies ont porté sur plus de 3,2 millions de copies de disques optiques et quatre chaînes de fabrication, pour un montant de 10,5 millions de dollars américains. L'an dernier, on estimait à un millier le nombre de points de vente de disques optiques piratés, chacun d'entre eux traitant environ 5 000 disques et opérant plus de 12 heures par jour. Ceci se traduisait par un marché mettant à disposition du public quelque 5 millions de disques optiques piratés à n'importe quel moment. À l'heure actuelle, il existe moins de 100 points de vente de disques optiques piratés, chacun traitant environ un millier de disques et opérant moins de trois heures par jour. Cela représente une diminution de 98 pour cent des activités de piratage par rapport à l'année dernière. Nous poursuivrons nos vigoureux efforts de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Au plan législatif, le Conseil législatif a amendé, en janvier 2000, l'Ordonnance sur le crime organisé et les délits graves (OCODG) en vue de préciser certaines infractions aux droits de la propriété intellectuelle. En conséquence, l'OCODG conférera aux douaniers des pouvoirs d'enquête et de coercition accrus dans la lutte contre le piratage portant atteinte à un droit d'auteur et les activités de contrefaçon, par exemple la confiscation du produit des infractions commises par des associations de malfaiteurs.

Le projet de loi 2000 sur la propriété intellectuelle (amendements divers) a également été introduit au Conseil législatif en janvier 2000. Ce projet de loi comporte des mesures législatives supplémentaires afin de lutter contre la contrebande et apporte un éclaircissement à la loi en vue de faciliter la poursuite des personnes morales se livrant, en tant qu'utilisateurs finaux, à des activités de piratage. Nous espérons que le projet de loi sera adopté par le Conseil législatif d'ici la fin juin 2000.

## ANNEXE A

### ANNEXE 2

#### DÉTERMINATION DES MARQUES NOTOIREMENT CONNUES

##### 1. Facteurs à prendre en considération

1) En cherchant à déterminer, aux fins de l'article 4 (signification de "marque notoirement connue"), si une marque bénéficie de notoriété à Hong Kong, le directeur de l'enregistrement ou le tribunal doivent prendre en considération tous les facteurs permettant de conclure si la marque est notoirement connue à Hong Kong.

2) Plus particulièrement, le directeur de l'enregistrement ou le tribunal doivent examiner toute information qui leur est soumise et à partir de laquelle il est possible de conclure si une marque est, ou n'est pas, notoirement connue à Hong Kong, y compris, mais non exclusivement, les informations concernant les éléments suivants:

- a) le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les secteurs pertinents du public;
- b) la durée, l'ampleur et la situation géographique de l'usage qui est fait de la marque;
- c) la durée, l'ampleur et la situation géographique de la promotion qui est faite de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou de salons, de produits ou de services auxquels est apposée la marque;
- d) la durée et la situation géographique de tout enregistrement, ou de toute demande d'enregistrement, de la marque, dans la mesure où ils reflètent l'usage ou la reconnaissance de la marque;
- e) les antécédents concernant la façon dont les droits de la marque ont été respectés, en particulier l'ampleur à laquelle la marque a été reconnue comme marque notoirement connue par les autorités compétentes de juridictions étrangères; et
- f) la valeur associée à la marque.

3) Les facteurs mentionnés à la sous-section 2) sont destinés à servir de lignes directrices pour aider le directeur de l'enregistrement et le tribunal à déterminer si la marque est notoirement connue à Hong Kong. On ne considère pas comme une condition *sine qua non*, pour arriver à cette détermination, que des informations relatives à l'un ou l'autre de ces facteurs soient fournies ou qu'une importance égale soit accordée à chacun d'eux. La détermination va plutôt dépendre, dans chaque cas, des circonstances particulières. Dans certains cas, tous les facteurs peuvent être pertinents. Dans d'autres, certains facteurs le seront. Dans d'autres encore, aucun des facteurs ne sera pertinent et la décision sera prise sur base de facteurs supplémentaires qui ne sont pas mentionnés à la sous-section 2). Parfois, seuls ces facteurs supplémentaires seront pertinents et parfois, ils devront être combinés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à la sous-section 2).

4) Aux fins de la sous-section 2) a), "les secteurs pertinents du public" incluent, mais ne se limitent pas:



- a) aux consommateurs actuels ou potentiels du type de produits ou de services auxquels la marque est apposée;
- b) aux personnes impliquées dans les canaux de distribution du type de produits ou de services auxquels la marque est apposée; et
- c) aux milieux économiques traitant le type de produits ou de services auxquels la marque est apposée.

5) Lorsqu'il est établi qu'une marque est notoirement connue dans au moins un secteur pertinent du public à Hong Kong, elle sera considérée comme étant notoirement connue à Hong Kong.

6) Aux fins de la sous-section 2) e), "les autorités compétentes de juridictions étrangères" s'entendent les autorités administratives, judiciaires ou quasi-judiciaires de juridictions autres que Hong Kong, ayant compétence pour déterminer si une marque est notoirement connue, ou mettant en application les moyens de faire respecter les droits des marques notoirement connues dans leur juridiction respective.

## **2. Facteurs ne devant pas être pris en considération**

En vue de déterminer si une marque est notoirement connue à Hong Kong, il n'est pas nécessaire d'établir:

- a) que la marque est utilisée, ou a été enregistrée, à Hong Kong;
- b) qu'une demande d'enregistrement de la marque a été déposée à Hong Kong;
- c) que la marque est notoirement connue, ou a été enregistrée, dans une juridiction autre que Hong Kong;
- d) qu'une demande d'enregistrement de la marque a été déposée dans une juridiction autre que Hong Kong; ou
- e) que la marque est notoirement connue par le public dans son ensemble à Hong Kong.

## ANNEXE B

### Statistiques relatives aux poursuites et à la détermination des peines conformément à l'Ordonnance sur le droit d'auteur et l'Ordonnance sur les désignations commerciales

	Ordonnance sur le droit d'auteur			Ordonnance sur les désignations commerciales		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
Nombre de cas	1 473	1 561	3 413	842	811	1,073
Nombre d'arrestations	1 568	1 645	2 704	850	760	863
Nombre de poursuites	1 659	1 727	1 310	1 532	1 497	948
Nombre de déclarations de culpabilité	1 352	1 485	1 187	1 340	1 341	828
Valeur totale des saisies (Dollars EU)	24,02 millions	199,28 millions	43,46 millions	8,47 millions	6,77 millions	9,05 millions

**Département des douanes et des droits d'accise**  
**Bureau d'enquête sur la propriété intellectuelle (BEPI)**  
**Résultats des actions coercitives dans le cas d'infractions portant atteinte au droit d'auteur**

	1997	1998	1999		
			<u>BEPI</u>	<u>Détachement spécial</u>	<u>Total</u>
Nombre de cas	1 473	1 561	1 235	2 165	3 400
Nombre d'arrestations		1 568	1 109	1 592	2 701
<i>a) Quantité de disques optiques saisie</i>	4 475 685	38 963 361	11 375 543	5 118 256	16 493 799
<i>b) Valeur des saisies de disques optiques (dollars EU)</i>	18,42 millions	123 millions	25,67 millions	12,46 millions	38,13 millions
<i>c) Nombre de chaînes de fabrication de disques optiques</i>	5	68	14	0	14
<i>d) Valeur des chaînes de fabrication (dollars EU)</i>	4,36 millions	58,21 millions	8,86 millions	0	8,86 millions
Quantité d'autres objets saisie (par exemple cartouches de jeu pour ordinateur, cartouche de jeu pour la télévision, etc.)	37 819	107 598	12 170	6 836	19 006
Quantité totale des saisies	4 514 147	39 036 790	11 390 875	5 125 092	16 515 967
Valeur totale des saisies (dollars EU)	24,02 millions	199,28 millions	36,67 millions	12,9 millions	49,57 millions

**Département des douanes et des droits d'accise**  
**Bureau d'enquête sur la propriété intellectuelle**  
**Résultats des actions coercitives dans le cas d'infractions**  
**en matière de marques/de désignations commerciales**

(À l'exception des infractions en matière de M/DC ayant trait à des fraudes de textile)

	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>
Nombre de cas	663	842	811	989
Nombre d'arrestations	691	850	760	780
<b>Quantité des saisies</b>				
<i>Vêtements (pièces)</i>	218 175	439 933	507 250	286 582
<i>Produits en cuir (pièces)</i>	42 448	24 362	37 201	79 617
<i>Montres (nombre)</i>	60 424	300 192	138 773	216 046
<i>Produits pharmaceutiques (nombre)</i>	85 756	680 743	23 668	2 568
<i>Divers (articles de bureau, aliments, appareils électriques, vêtements de sport)</i>	14 139 032	10 269 050	973 418	19 704 303
<b>Total</b>	14 545 835	11 714 280	1 680 310	20 289 116
Valeur des saisies (dollars EU)	10,08 millions	8,47 millions	6,77 millions	7,77 millions