

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED
IP/Q4/USA/1
18 décembre 1998

(98-5105)

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

Original: anglais

EXAMEN DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

ÉTATS-UNIS¹

Le présent document reproduit la déclaration liminaire prononcée par la délégation des États-Unis, les questions qui ont été posées à cette délégation et les réponses qu'elle a données lors de l'examen des législations relatives aux moyens de faire respecter les droits au cours de la réunion du Conseil tenue du 17 au 21 novembre 1997.²

I. DÉCLARATION LIMINAIRE

Le système judiciaire des États-Unis a plusieurs niveaux. Les Federal district courts (tribunaux de district fédéraux) sont compétents en première instance pour connaître des actions en matière de droit d'auteur, de marques enregistrées au niveau fédéral, de brevets, d'obtentions végétales et de schémas de configuration de circuits intégrés. Ces tribunaux de district sont aussi compétents en première instance pour connaître des actions en concurrence déloyale ou appropriation illicite de secrets commerciaux quand ces actions se greffent sur une action principale concernant les droits ci-dessus.

Les State courts (tribunaux des États) sont compétents pour connaître des actions en contrefaçon de marques enregistrées ou reconnues en common law, appropriation illicite de secrets commerciaux ou concurrence déloyale.

Au niveau administratif, la Commission du commerce international des États-Unis est compétente pour connaître des actions engagées en vertu de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 qui est appliquée en cas de violation alléguée de toutes les formes de droits de propriété intellectuelle concernant des produits importés.

Le Service douanier américain a pouvoir de saisir à l'entrée aux États-Unis les marchandises de marque contrefaites et les œuvres protégées par le droit d'auteur piratées.

Dans cette structure, les ressortissants américains et étrangers bénéficient de la pleine protection de toutes les formes de droits de propriété intellectuelle. En pratique, il peut être recouru à des mesures correctives provisoires pour empêcher les atteintes aux droits et conserver les preuves.

¹ En ce qui concerne les lois et règlements pertinents qui ont été notifiés par les États-Unis en vertu de l'article 63:2 de l'Accord, prière de se référer aux documents IP/N/1/USA/1 (Partie III) et IP/N/6/USA/1.

² Les minutes de cette réunion ont été distribuées sous la cote IP/C/M/16.

Des injonctions définitives, des dommages-intérêts pécuniaires et d'autres mesures correctives définitives dissuadent les nouvelles contrefaçons. En outre, le droit pénal comprend d'importantes dispositions protégeant le droit d'auteur et les marques. Les procédures américaines ne constituent pas un obstacle au commerce légitime et des sauvegardes existent pour empêcher l'usage abusif des procédures.

En application des obligations qui découlent de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis ont apporté plusieurs modifications à leurs législations sur les droits de propriété intellectuelle et ont notamment élargi la définition des contrefaçons de brevets pour l'étendre à l'importation ou l'offre à la vente d'un article pour lequel un brevet est revendiqué ou qui est produit par un procédé pour lequel un brevet est revendiqué et en instituant de nouvelles mesures correctives fédérales contre les enregistrements audio ou vidéo pirates. Aucune modification n'était nécessaire pour appliquer les obligations découlant de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC parce que le régime américain prévoyait déjà une protection conforme à ces obligations.

Nos réponses à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits³ et aux questions qui nous ont été posées par les Communautés européennes et leurs États membres, par Hong Kong, Chine et par le Japon constituent une description du système américain de protection des droits. Dans les réponses à certaines de ces questions, nous avons fourni des statistiques provenant de plusieurs administrations fédérales, concernant notamment le nombre d'affaires relatives au droit d'auteur, aux brevets et aux marques, engagées chaque année aux États-Unis entre 1993 et juin 1997; le nombre d'affaires closes pendant la même période, avec indication du stade auquel l'affaire a été close; du nombre et de la valeur des marchandises de marque contrefaite et des œuvres piratées portant atteinte au droit d'auteur saisies par la douane entre 1992 et 1996, en indiquant les 20 pays d'origine correspondant aux valeurs intérieures totales les plus élevées des marchandises saisies en 1996. Nous avons fourni des statistiques détaillées sur les actions pénales engagées pendant les exercices financiers 1996 et 1997 pour chacune des dispositions pertinentes du Code pénal américain, en indiquant le nombre de personnes condamnées à des peines de prison à la suite de ces affaires et la durée de leurs peines.

Pour donner plus de détails sur le fonctionnement du système américain de protection des droits, nous avons demandé à plusieurs groupes professionnels de nous communiquer les statistiques dont ils disposaient et qui ne sont pas tenues par le gouvernement. Les informations communiquées par ces groupes figurent aussi dans notre réponse aux questions des Communautés européennes et leurs États membres. Elles contiennent des renseignements sur les injonctions, les saisies de produits et de matériel et les dommages-intérêts accordés à la suite de procédures devant les tribunaux fédéraux civils en 1996 et pendant le premier semestre de 1997. Elles comprennent aussi des renseignements sur les amendes et restitutions décidées par les tribunaux pénaux fédéraux en 1996 et pendant le premier semestre de 1997 ainsi que sur les descentes, les saisies de produits et de matériel, les arrestations et inculpations, les poursuites et les condamnations dans les affaires pénales au niveau des États. Nous espérons que d'autres Membres s'efforceront de fournir des données analogues sur les moyens de faire respecter les droits en réponse à nos questions complémentaires.

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

1. Dans la réponse des États-Unis à la question 8 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits, il est dit ce qui suit: "le gouvernement des États-Unis n'est pas en mesure de fournir des données sur la durée et le coût effectifs des procédures visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle". Les données qui sont à la disposition du public montrent toutefois que la durée d'une procédure engagée devant un tribunal fédéral

³ Document IP/N/6/USA/1.

(jusqu'au jugement final) est en général de plusieurs années et que son coût, honoraires d'avocat compris, atteint ou dépasse souvent 1 million de dollars EU. A la lumière de cette information, les États-Unis peuvent-ils expliquer comment ils se conforment aux prescriptions de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC?

On ne voit pas clairement sur quelles "données ... à la disposition du public" les Communautés européennes se fondent pour affirmer que la durée (jusqu'au jugement final) des procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle engagées devant un tribunal fédéral est "en général" de plusieurs années et que leur coût, honoraires d'avocat compris, atteint ou dépasse "souvent" 1 million de dollars EU. En ne fournissant pas la référence ou le texte des "données ... à la disposition du public" dont elles parlent, les Communautés européennes mettent le gouvernement des États-Unis dans l'impossibilité d'étudier la source et le contenu de ces données et de répondre.

En ce qui concerne la durée et le coût moyens des actions en justice, il est à noter que, dans le système judiciaire des États-Unis, les tribunaux de district fédéraux sont compétents en première instance pour connaître des actions en matière de droit d'auteur, brevets, protection des variétés végétales, marques de fabrique ou de commerce et schémas de configuration de circuits intégrés. Pour les actions relatives aux indications géographiques et aux secrets commerciaux, la compétence est partagée, en fonction de divers facteurs, entre les tribunaux de district fédéraux et les tribunaux des États. Les statistiques de l'activité des juridictions fédérales qu'établit l'Administrative Office of the United States Courts (Bureau d'administration des tribunaux fédéraux) ne renseignent que sur le nombre des affaires de brevets, droit d'auteur ou marques qui sont portées chaque année devant les tribunaux (voir tableau 1 ci-dessous) et sur le nombre de celles qui ont été closes au cours d'une année donnée (voir tableau 2 ci-dessous), avec l'indication du stade de la procédure auquel l'affaire a pris fin. Or, il ressort des chiffres du tableau 1 que les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui saisissent les tribunaux pour faire respecter leurs droits recourent souvent à des mesures provisoires (ordonnances d'interdiction temporaire, ordonnances interlocutoires, saisies sur requête, etc.), si bien que le pourcentage des procédures engagées qui se poursuivent jusqu'au jugement final est faible. Suivre le déroulement de chaque affaire de propriété intellectuelle - de l'introduction de l'instance à la conclusion - afin de déterminer la durée moyenne des procédures jusqu'au jugement final coûterait très cher. D'ailleurs, la durée d'une affaire dépend dans une mesure appréciable des parties elles-mêmes, et il n'y aurait aucun moyen de savoir si tel délai devrait être imputé à la justice ou aux parties.

L'Administrative Office ne tient pas de comptabilité du coût des procédures. Les parties ne lui communiquent pas de renseignements sur les honoraires versés aux avocats, aux experts, etc., et refuseraient sans doute de le faire si on le leur demandait car, sauf lorsqu'elles réclament le remboursement de leurs frais, ces renseignements sont généralement considérés comme confidentiels. Les honoraires des avocats ne sont pas fixés par le gouvernement, qui ne limite pas non plus de façon arbitraire le nombre des personnes pouvant exercer la profession d'avocat. Les honoraires varient selon le lieu, le cabinet d'avocats, l'avocat qui s'occupe de l'affaire et la tâche qu'il accomplit, et leur montant est souvent négocié. Dans ces conditions, même une estimation du coût des procédures serait aléatoire.

Pour ces diverses raisons, il n'est pas possible de fournir de chiffres moyens de la durée ou du coût des procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle aux États-Unis. Les chiffres des affaires closes pendant l'année qui s'est terminée le 30 juin 1997 semblent cependant indiquer que la majorité des affaires se règlent au cours de la phase de la communication des pièces ("divulgation") (précédant la mise en état), qui fournit à chaque partie des informations lui permettant d'évaluer sa position et ses chances de succès dans une action au fond. Beaucoup d'autres affaires se règlent par négociation avant le stade de l'action judiciaire.

Tableau 1

Affaires portées devant les tribunaux:

	1993	1994	1995	1996	1997
Droit d'auteur	2 370	2 891	2 598	2 250	2 246
Brevets	1 476	1 695	1 682	1 763	2 090
Marques	2 356	2 465	2 710	2 787	3 175

Tableau 2

Affaires closes au cours de la période de 12 mois ayant pris fin le 30 juin 1997:

	Total des affaires closes	Pas d'action judiciaire	Total une fois la procédure engagée	Avant la mise en état	Pendant ou après la mise en état	Total restant à juger	Jugement sans jury	Jugement par jury
Droit d'auteur	2 207	509	1 698	1 430	218	50	35	15
Brevets	1 842	437	1 405	1 092	217	96	46	50
Marques	2 944	760	2 184	1 835	280	69	44	25

[Question complémentaire des Communautés européennes]

Il existe de nombreuses publications concernant le coût et la durée des procédures engagées devant les tribunaux fédéraux et d'État américains. En ce qui concerne le coût, veuillez trouver ci-joint copie du "Report of Economic Survey 1997" de l'Association américaine des droits de propriété intellectuelle (AIPLA).⁴ Les États-Unis peuvent-ils confirmer les résultats de cette étude ou faire toute autre observation pertinente?

Il est vrai qu'il existe des articles concernant le coût et la durée des actions judiciaires devant les tribunaux fédéraux et d'État, mais ces textes ne proviennent pas du gouvernement américain, de sorte que celui-ci n'est pas en mesure de "confirmer" que les données concernant "la durée et le coût effectifs des procédures visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle" qu'ils contiennent sont exactes ou que les conclusions de leurs auteurs sont valables.

En ce qui concerne les tableaux joints à la question complémentaire des Communautés européennes, le Rapport de l'AIPLA intitulé "Report of Economic Survey 1997", comme son titre l'indique, n'est pas "une étude". Il est dit dans l'introduction de ce rapport que celui-ci présente les honoraires et d'autres données pertinentes concernant des avocats particuliers ainsi que d'autres aspects économiques de la pratique du droit dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'AIPLA a envoyé des questionnaires à ses 8 048 membres en janvier 1997 et des rappels en février. Des réponses ont été reçues de 1 638 avocats et 293 cabinets d'avocats. La première ligne de chaque partie des tableaux joints aux questions complémentaires des CE indique le nombre d'avocats et de cabinets, qui ont communiqué des estimations, sur la base duquel les percentiles ont été établis pour ce groupe. Il est dit dans l'introduction que les percentiles calculés sur la base de moins de 50 réponses doivent être considérés comme comportant une marge d'erreur relativement grande.

⁴ Reproduit à l'annexe 1 en anglais seulement.

Les chiffres figurant dans les tableaux, comme il est indiqué dans les titres des tableaux, sont des estimations communiquées par certains membres de l'AIPLA qui ont répondu au questionnaire. Ce ne sont donc pas des données sur "la durée et le coût effectifs des procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle". Les membres de l'AIPLA ont été invités à tenir compte dans leurs estimations de tous les coûts, y compris les services juridiques et parajuridiques extérieurs, les avocats-conseils locaux, les collaborateurs, le personnel parajuridique, les frais de voyage et de subsistance, les honoraires et autres coûts afférents aux sténographes judiciaires, les photocopies, les services de coursier, la préparation des éléments de preuve, les analyses, les experts, les traducteurs, les enquêtes, les experts-conseils utilisés pour le jury et les dépenses analogues encourues lors de la divulgation, de la motion, de la mise en état de l'affaire, du procès, après la clôture du procès et au stade de l'appel.

2. Selon la réglementation américaine, dans une procédure visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, le demandeur et le défendeur doivent d'ordinaire prendre à leur charge les honoraires d'avocat. Dans de nombreux cas, ceux-ci peuvent être supérieurs aux dommages-intérêts potentiels. En conséquence, la réglementation américaine est dissuasive en matière de procédure civile, sauf dans les affaires impliquant des dommages-intérêts importants. Les États-Unis peuvent-ils expliquer comment ils se conforment à la prescription de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC selon lequel "les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord"?

La législation des États-Unis est pleinement conforme aux dispositions de l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC. Elle comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle *telles que celles qui sont énoncées dans la Partie III* de l'Accord, de manière à permettre une action efficace contre tout acte portant atteinte à ces droits. L'article 45 ne prescrit d'habiliter les autorités judiciaires à ordonner le versement de dommages-intérêts que dans les cas où le contrevenant savait, ou avait des motifs raisonnables de savoir, qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Les juges des tribunaux fédéraux sont dotés de ce pouvoir (pour le droit d'auteur, voir Code des États-Unis, titre 17, article 504; pour les marques, y compris les marques de certification, voir Code des États-Unis, titre 15, article 1117; pour les brevets et les dessins et modèles industriels, voir Code des États-Unis, titre 35, article 284; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, voir Code des États-Unis, titre 17, article 911; et pour les secrets commerciaux, se reporter aux lois des États pertinentes). Les juges fédéraux sont habilités, ainsi que le prescrit l'article 44, à ordonner la cessation de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour toute la durée d'existence de ce droit (pour le droit d'auteur, voir Code des États-Unis, titre 17, article 502; pour les marques, voir Code des États-Unis, titre 15, article 1116; pour les brevets et les dessins ou modèles industriels, voir Code des États-Unis, titre 35, article 283; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, voir Code des États-Unis, titre 17, article 911; et pour les secrets commerciaux, voir les lois des États pertinentes) et, sauf de très rares exceptions, c'est ce qu'ils font quand ils constatent l'existence d'une atteinte à un droit. La plupart des titulaires de droits de propriété intellectuelle saisissent les tribunaux sans délai lorsqu'ils ont connaissance d'une atteinte à leurs droits, leur but principal n'étant pas d'obtenir des dommages-intérêts pour l'atteinte déjà subie mais de la faire cesser. Enfin, les juges fédéraux sont habilités, comme le prescrit l'article 45:2, à prononcer des condamnations aux dépens, y compris le montant des honoraires d'avocat lorsque les circonstances le justifient.

Nous relevons que la question de la CE, comme d'autres qu'elle a posées, se fondent sur des assertions non étayées - la première étant que, "dans de nombreux cas, [les honoraires d'avocat] peuvent être supérieurs aux dommages-intérêts potentiels", et la seconde que cette considération hypothétique dissuade les détenteurs de droits d'engager une procédure civile. Selon les États-Unis, les chiffres des tableaux figurant dans notre réponse à la question 1, relatifs au nombre d'affaires

portées chaque année devant les tribunaux, montrent que les détenteurs de droits ne sont nullement dissuadés de faire valoir ceux-ci.

[Questions complémentaires des CE]

Les États-Unis pourraient-ils expliquer en détail comment les dommages-intérêts sont calculés pour les actes portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur et droits voisins, marques de commerce et de fabrique, indications géographiques – y compris appellations d'origine – brevets, schémas de configuration de circuits intégrés et renseignements non divulgués)?

Comme il est indiqué dans notre réponse à une des parties à la question 7 des CE, les dommages-intérêts sont calculés sur la base des éléments de preuve fournis par les parties. Des traités de droits publiés traitent en détail de la question des dommages-intérêts pour chaque type de propriété intellectuelle, citant la jurisprudence pertinente. Voir par exemple pour le droit d'auteur, Melville B. Nimmer et David Nimmer, *Nimmer on Copyright*, Matthew Bender; Howard B. Abrams, *The Law of Copyright*, Clark Boardman Callaghan; pour les marques de commerce et de fabrique, Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, troisième édition, Clark Boardman Callaghan, *Trademark Protection and Practice*, Gerome Gelson et Jeffrey M. Samuels, Matthew Bender; pour les brevets et les dessins industriels, Ernest Bainbridge Lipscomb III, *Lipscomb's Walker on Patents*, troisième édition, Clark Boardman Callaghan; Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, Matthew Bender et, concernant les secrets commerciaux, Roger M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets*, Matthew Bender; Melvin T. Jager, *Trade Secrets Law*, Clark Boardman Callaghan.

Les États-Unis pourraient-ils préciser si un comportement blâmable (par opposition à un comportement innocent) du contrefacteur est une condition nécessaire pour que des dommages-intérêts soient octroyés?

Les lois et réglementations notifiées par les États-Unis en application de l'article 63:2 indiquent la conduite du contrefacteur qui doit être prouvée pour que des dommages-intérêts puissent être octroyés. Prière de se référer au Code des États-Unis: pour les droits d'auteur, titre 17, article 504; pour les marques de commerce établies, y compris les marques de certification, titre 15, article 1117; pour les brevets et les dessins et modèles industriels, titre 35, article 284; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, titre 17, article 911; enfin, pour les secrets commerciaux, voir article 3 de la Loi uniforme sur les secrets de fabrique ou de commerce, sur laquelle sont basées la plupart des lois des États.

Les États-Unis peuvent-ils étayer leur allégation selon laquelle "la plupart des titulaires de droits de propriété intellectuelle saisissent les tribunaux sans délai lorsqu'ils ont connaissance d'une atteinte à leurs droits, leur but principal n'étant pas d'obtenir des dommages-intérêts ..."?

La doctrine du "retard indu" s'applique aux procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle aux États-Unis comme à toute autre procédure judiciaire visant à revendiquer un droit par voie judiciaire. Les juges ont la faculté de rejeter la demande de réparation quand, par la faute du requérant, la procédure a été ouverte avec un retard déraisonnable et inexcusable qui se traduit pour le défendeur par un préjudice matériel. La doctrine est plus souple qu'une loi sur la prescription; elle exige qu'en chaque cas il soit déterminé si le retard est raisonnable et quel est le préjudice subi par le défendeur. Le défendeur peut subir un préjudice si le retard fait qu'il est plus difficile pour lui de se défendre à cause du décès d'un témoin, parce que les souvenirs se sont estompés ou parce que les preuves sont périmées ou parce qu'en raison d'une modification des relations entre les parties il n'est plus équitable de poursuivre la procédure. Voir Code des États-Unis, titre 15, article 1115 b) 8). En outre, pour plusieurs types de propriété intellectuelle, il y a un délai de prescription au-delà duquel les dommages-intérêts ne peuvent plus être octroyés. Voir Code des

États-Unis, titre 17, article 507 b), titre 35, article 286, titre 17, article 911 d) et article 6 de la Loi uniforme sur les secrets de commerce et de fabrique, sur laquelle la plupart des lois des États concernant les secrets commerciaux sont basées.

Les États-Unis peuvent-ils expliquer en détail en quelles "circonstances" les juges fédéraux "sont habilités ... à prononcer des condamnations aux dépens, y compris les honoraires d'avocats, lorsque les circonstances le justifient" dans les procédures relatives à des droits de propriété intellectuelle?

Les règles notifiées par les États-Unis en application de l'article 63:2 indiquent quelles sont "les circonstances" en question. Voir Code des États-Unis: pour les droits d'auteur, titre 17, article 505; pour les marques de commerce et de fabrique, y compris les marques de certification, titre 15, article 1117; pour les brevets et les dessins et modèles industriels, titre 35, article 285; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, titre 17, article 911 f); pour les secrets commerciaux, voir article 4 de la Loi uniforme sur les secrets de commerce ou de fabrique, sur laquelle la plupart des lois des États sont basées.

Les États-Unis peuvent-ils indiquer si le remboursement des honoraires d'avocats pour la partie qui a gagné le procès peut en pratique être considéré comme la règle générale ou plutôt l'exception dans les affaires concernant les droits de propriété intellectuelle?

Quand la partie demandant le remboursement des honoraires d'avocats établit qu'elle y a droit conformément à la règle, ce remboursement lui sera accordé.

3. Étant donné que la qualité des procédures d'examen de l'Office des brevets et des marques est compromise par le manque de ressources et le nombre important de demandes de brevet et qu'aucun réexamen indépendant n'est prévu, un brevet américain peut être délivré sans qu'un examen rigoureux garantisse sa validité. Néanmoins, un brevet délivré par l'Office des brevets est présumé valable dans toute procédure ultérieure et sa nullité doit être démontrée par des éléments de preuve clairs et convaincants. Veuillez indiquer en quoi la présomption de validité et des critères rigoureux en matière d'éléments de preuve dans ces circonstances sont conformes à la prescription de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront "loyales et équitables".

Là encore, la question des Communautés européennes ne s'appuie pas sur des faits mais sur des assertions non étayées. La délivrance des brevets, aux États-Unis, est subordonnée dans tous les cas à un examen préalable rigoureux et détaillé. Rien ne permet de laisser entendre que la présomption de validité attachée aux brevets dans ce pays en vertu de l'article 282 du titre 35 du Code des États-Unis n'est pas justifiée.

Cette présomption légale de validité des brevets est établie par la Loi américaine sur les brevets depuis le 1^{er} janvier 1953, date à laquelle a été codifiée la jurisprudence antérieure. Son but est de faire en sorte que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la nullité du brevet, au lieu d'obliger les titulaires de brevets qui font valoir leurs droits à prouver la validité de leur brevet, preuve difficile, inutile et qui demande du temps. La présomption de validité est une solution raisonnable retenue par de nombreux pays, qui est assortie d'un examen au fond des brevets. En outre, le titulaire du brevet doit être informé avant la phase du jugement de l'intention du défendeur de contester le brevet. Il va sans dire que l'existence d'une présomption légale de validité des brevets ne peut que contribuer à réduire la complexité des litiges en matière de brevets.

L'inquiétude exprimée par la délégation des Communautés européennes quant à l'exigence d'"éléments de preuve clairs et convaincants" est également injustifiée. Le niveau de preuve ainsi prescrit se situe à mi-chemin entre celui de la "prépondérance de la preuve" (*preponderance of the*

evidence) et celui de la "quasi-certitude" (*beyond a reasonable doubt*). Il tient compte du fait que le brevet a déjà fait l'objet d'une recherche et d'un examen rigoureux de la part de l'Office des brevets et des marques des États-Unis. Bien que plus exigeante que celle de la "prépondérance de la preuve", cette norme n'est pas préjudiciable à la partie à laquelle est imputée une contrefaçon. À partir du moment où la partie qui conteste la validité du brevet présente des arguments qui, de prime abord, paraissent fondés, c'est au titulaire du brevet qu'il appartient de faire la preuve contraire. Si l'enquête a permis d'établir qu'il existe un commencement de preuve de la nullité et que le titulaire du brevet ne l'a pas réfutée, le tribunal déclarera la nullité du brevet ou des revendications particulières contestées.

Enfin, si la loi présume bien la validité des brevets, les tribunaux devant lesquels cette validité est contestée avec preuves à l'appui ne concluent jamais que le brevet est "valable". Ils concluent soit que le brevet "est nul", soit qu'il "n'est pas nul". Cette dernière décision laisse à d'autres défendeurs éventuels la possibilité de contester ultérieurement la validité du brevet. En revanche, une fois que le tribunal a conclu à la nullité d'un brevet, ou plus exactement à la non-validité de revendications particulières du brevet, ces revendications ne peuvent plus ensuite être opposées à d'autres parties. L'équilibre ainsi établi entre les droits du breveté et ceux des défendeurs éventuels nous paraît pleinement conforme aux dispositions de l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC.

4. Conformément à l'article 1526 du titre 19 du Code, les tribunaux américains sont habilités à ordonner la saisie, la confiscation et la destruction de marchandises importées sur lesquelles est apposée de manière illicite une marque de fabrique ou de commerce américaine appartenant à une entité américaine. Le Code ne prévoit pas la même disposition s'il s'agit de marchandises sur lesquelles est apposée de manière illicite une marque de fabrique ou de commerce appartenant au ressortissant d'un autre pays ou à une entreprise étrangère.

Veuillez indiquer en quoi cette disposition est conforme à l'article 46 de l'Accord sur les ADPIC selon lequel les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner que les marchandises en cause soient écartées des circuits commerciaux ou détruites. Veuillez indiquer en outre en quoi cette disposition est conforme à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.

L'article 526 de la Loi tarifaire de 1930 habilite le Secrétaire au Trésor à saisir les marchandises sur lesquelles est apposée une marque appartenant à un citoyen des États-Unis ou à une entreprise ou association créée ou constituée sur le territoire des États-Unis. L'article 1124 du titre 15 du Code des États-Unis fait de même pour ce qui est des marques de tous fabricants ou commerçants établis dans un pays étranger qui, en vertu d'un traité, d'une convention ou d'une loi, accorde des privilèges de même nature aux citoyens des États-Unis. L'Accord sur les ADPIC serait considéré comme une telle convention. Le Service des douanes des États-Unis obéit à un règlement unique, pour l'application de ces deux articles de la loi. Puisque le pouvoir de saisir des marchandises sur lesquelles sont apposées de manière illicite des marques américaines déposées par des entités étrangères existait déjà, il n'a pas été jugé nécessaire de modifier l'article 526 pour mettre en oeuvre les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC.

Ainsi qu'il est précisé dans le paragraphe qui précède, l'article 526 de la Loi tarifaire de 1930 habilite le Secrétaire au Trésor - et non les tribunaux fédéraux - à saisir les marchandises portant des marques non autorisées. L'article 1118 du titre 15 du Code des États-Unis habilite les juges à ordonner la mise à l'écart ou la destruction des marchandises de marque contrefaites.

5. Dans leur réponse à la question 16 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits, les États-Unis indiquent que les réglementations douanières "ont été modifiées pour permettre l'application *ad hoc* envisagée à l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC". Les réglementations citées ne prévoient toutefois pas une action menée d'office par l'administration douanière sur la base de l'enregistrement d'un droit d'auteur ou d'une marque. Il n'est pas expressément prévu que le détenteur d'un droit puisse demander à faire suspendre les importations de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant

atteinte au droit d'auteur comme le dispose l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC. Les États-Unis pourraient-ils également indiquer où ils en sont dans leur projet d'adoption des réglementations citées dans la réponse à la question 16 et en quoi les procédures qui en découleront seront conformes aux prescriptions des articles 52 à 60?

Les modifications de la réglementation douanière qui prévoient des procédures d'application *ad hoc* mentionnées dans la réponse des États-Unis⁵ à la question 16 de la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits sont en cours d'examen avant approbation. Bien que ces modifications ne soient pas encore définitives, le Service des douanes des États-Unis, dans le cadre de sa politique générale et en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 2318 et 2320 du titre 18 du Code des États-Unis, intervient bien au cas par cas à la demande du détenteur du droit. Les modifications en question auront pour effet de clarifier la politique et la pratique de l'Administration des douanes.

[Question complémentaire des CE]

Dans leur réponse à la question 5 des Communautés européennes et leurs États membres, les États-Unis indiquent que la réglementation douanière des États-Unis sera modifiée pour "clarifier la politique et la pratique de l'Administration des douanes" en ce qui concerne l'application "*ad hoc*" comme il est indiqué dans la réponse à la question 16 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits.⁶ Veuillez indiquer dans quel délai il est prévu de modifier la réglementation douanière pour la mettre en conformité avec l'article 51.

Comme il est indiqué dans la réponse initiale, la politique et la pratique des États-Unis sont déjà conformes à l'article 51. Les modifications ont été préparées en vue de la publication et celle-ci sera faite le plus tôt possible.

6. Veuillez expliquer en quoi les procédures prévues pour une action menée d'office en matière de mesures à la frontière sont conformes aux prescriptions de l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC, incorporées par référence à l'article 58.

Selon l'article 1499 du titre 19 du Code des États-Unis, le Service des douanes des États-Unis est tenu de décider dans un délai de cinq jours francs si les marchandises présentées à l'examen seront mises en libre circulation ou retenues. Les douanes doivent faire connaître leur décision de retenir les marchandises dans les cinq jours qui suivent cette décision, et se prononcer de façon définitive sur l'admission des marchandises retenues dans les 30 jours de la date à laquelle celles-ci ont été présentées à leur examen. À l'expiration de ce délai, le défaut de décision est considéré comme une décision d'interdire l'entrée des marchandises, décision que l'importateur peut contester.

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

- des actions en justice engagées et indiquer leurs résultats ainsi que le délai moyen entre le dépôt d'une plainte et le jugement final;

Prière de se reporter au tableau 1 figurant dans notre réponse à la question 1 pour ce qui est du nombre d'actions en justice engagées chaque année depuis 1993 en matière de droit d'auteur, de brevets et de marques. Comme nous l'avons indiqué dans notre

⁵ Document IP/N/6/USA/1.

⁶ Document IP/N/6/USA/1.

réponse à la question 1, il n'y a pas de suivi statistique individuel des affaires de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le délai moyen entre le dépôt d'une plainte et le jugement final.

- **des injonctions prononcées (telles que définies à l'article 44 de l'Accord sur les ADPIC); et expliquer comment ces injonctions sont appliquées;**

Il n'est pas établi de statistique des injonctions distinctes pour les affaires de propriété intellectuelle. L'exécution des injonctions peut être assurée par les Federal marshals (représentants de la loi) en vertu du titre 28, article 566, du Code des États-Unis. Pour répondre à la question posée, le gouvernement a demandé à des groupements professionnels des renseignements concernant les procédures civiles. Les réponses sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

**PROCÉDURES CIVILES ENGAGÉES DEVANT LES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX
EN 1996 ET 1997 (POUR 1997: 1^{er} JANVIER-30 JUIN)⁷**

AFFAIRES	Totaux	
	1996	1997
Nombre de procédures engagées	247	128
Nombre d'injonctions	227	85
Nombre de produits contrefaits saisis	114 349	45 593
Nombre de matériel saisi	162	13
Nombre d'affaires ayant abouti	234	79
Montant des dommages-intérêts (forfaitaires ou compensatoires) accordé	Approximativement 58,76 millions de dollars	Approximativement 14,30 millions de dollars

- **des mesures provisoires (telles que définies à l'article 50 de l'Accord sur les ADPIC) accordées et indiquer le délai moyen pour les obtenir (à partir de la formulation de la demande);**

Voir notre réponse à la question 1. Comme indiqués dans notre réponse à la question 2, les chiffres du tableau 2 de la réponse à la question 1 montrent que les détenteurs de droits de propriété intellectuelle qui saisissent les tribunaux pour faire respecter leurs droits recourent souvent à des mesures provisoires (ordonnances d'interdiction temporaire, ordonnances interlocutoires, saisies sur requête, etc.), si bien que le pourcentage des procédures engagées qui se poursuivent jusqu'au jugement final est faible.

- **des mesures à la frontière de suspension de la mise en circulation de marchandises de marque contrefaites/marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur ou de marchandises portant atteinte à d'autres droits de propriété intellectuelle;**

⁷ Uniquement chiffres communiqués par les professionnels du cinéma, des phonogrammes et des logiciels d'ordinateurs; ces statistiques ne comprennent pas les procédures civiles concernant des droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur.

Année	Nombre de saisies	Valeur intérieure (dollars EU)
1992	549	28 155 943
1993	2 068	45 823 917
1994	2 203	37 319 667
1995	2 091	46 457 345
1996	2 237	46 781 089

Pour l'ensemble de la période, les 20 pays d'origine correspondant aux valeurs intérieures les plus élevées sont les suivantes:

Pays	Valeur intérieure totale (dollars EU)
Chine	46 579 079
République de Corée	23 164 558
Hong Kong	20 209 308
Taiwan	16 462 691
Inde	3 116 905
Allemagne	2 957 713
Thaïlande	2 872 442
Mexique	2 659 970
Maroc	2 217 912
Italie	2 198 001
Indonésie	2 078 010
Pays-Bas	1 976 344
Japon	1 712 593
Royaume-Uni	1 622 249
Philippines	1 441 342
Pakistan	1 411 016
Canada	1 377 557
Suisse	1 281 916
Panama	1 193 598
Malaisie	1 165 904

- **des affaires pénales, y compris les peines prononcées; préciser si ces peines ont été exécutées et expliquer quel type d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle serait considéré comme une violation du droit pénal;**

Le Service exécutif du Bureau du Ministère public (EOUSA) au Département de la justice des États-Unis est responsable de l'établissement des statistiques concernant les affaires portées devant le Département de la justice par d'autres administrations fédérales pour que les poursuites soient engagées en vertu du droit pénal fédéral. Ces statistiques ne comprennent que les affaires portées devant l'EOUSA mais non les procès engagés en application du code pénal des États. Elles ne tiennent pas compte

non plus des amendes pénales qui peuvent s'ajouter à la peine de prison ou la remplacer.

Dispositions pénales concernant le droit d'auteur

Les articles 2318, 2319 et 2319 a) du titre 18 du Code des États-Unis définissent trois délits fédéraux relatifs aux atteintes au droit d'auteur. Au cours des exercices 1996 et 1997, les statistiques qui ont été communiquées indiquent qu'au total 146 personnes ont été poursuivies en vertu de ces lois et que 67 ont été condamnées à l'issue d'une transaction ou d'un procès, dont 20 à une peine de prison. Les tableaux ci-après contiennent les statistiques qui ont été communiquées pour les exercices 1996 et 1997⁸, ventilées selon la loi ou réglementation invoquée, et précédées par une brève description de chaque délit.

Code des États-Unis, titre 18, article 2318 – Trafic d'étiquettes contrefaites pour les phonogrammes et copies de films cinématographiques ou d'autres œuvres audiovisuelles. Chef d'inculpation: commerce illicite en toute connaissance de cause d'étiquettes contrefaites apposées ou destinées à être apposées sur un phonogramme ou sur une copie d'un film cinématographique ou d'une autre œuvre audiovisuelle.

Nombre d'affaires	1996	1997
Nombre d'affaires portées devant les bureaux des procureurs	10	24
Nombre de défendeurs	32	52
Nombre d'affaires donnant lieu à une procédure	10	18
Nombre de défendeurs	30	38
Nombre d'affaires réglées ou ayant abouti	12	7
Nombre de défendeurs	24	17
Issue des affaires (nombre de défendeurs)		
Plaidoyers de culpabilité	15	14
Condamnations	2	2
Actions rejetées	7	1
Relaxes	0	0
Condamnation (nombre de défendeurs)		
Peine de prison (le nombre des amendes pénales n'est pas disponible)	12	8
Prison de un à 12 mois	0	3
13 à 24 mois	2	1
25 à 36 mois	3	0
37 à 60 mois	0	3
61 mois et plus	0	1

⁸ L'exercice va du 1^{er} octobre au 30 septembre.

Titre 18 du Code des États-Unis, article 2319 – Atteinte criminelle au droit d'auteur. Chef d'inculpation: atteinte criminelle à un droit d'auteur à des fins d'avantage commercial ou de gain pécuniaire privé.

Nombre d'affaires	1996	1997
Nombre d'affaires portées devant les bureaux des procureurs	31	46
Nombre de défendeurs	57	83
Nombre d'affaires donnant lieu à une procédure	20	13
Nombre de défendeurs	35	33
Nombre d'affaires réglées ou ayant abouti	15	8
Nombre de défendeurs	23	8
Issue des affaires (nombre de défendeurs)		
Plaidoyers de culpabilité	18	8
Condamnations	2	0
Actions rejetées	2	0
Relaxes	0	0
Condamnations (nombre de défendeurs)		
Peines de prison (le nombre des amendes pénales n'est pas disponible)	13	7
Prison de un à 12 mois	3	1
13 à 24 mois	0	0
25 à 36 mois	3	0
37 à 60 mois	0	0
61 mois et plus	1	0

Titre 18 du Code des États-Unis, article 2319A - Fixation non autorisée et commerce illicite de phonogrammes et de vidéos d'exécution musicale directe. Chef d'inculpation: fixation sans l'autorisation de l'exécutant et en toute connaissance de cause, à des fins d'avantage commercial ou de gain financier privé, des sons et images d'une exécution musicale directe, reproduction et copie de cette exécution à partir d'une fixation non autorisée, transmission des sons et images au public ou distribution, location, vente ou tentative de distribuer, louer ou vendre toute copie d'une fixation non autorisée.

Nombre d'affaires	1996	1997
Nombre d'affaires portées devant les bureaux des procureurs	4	5
Nombre de défendeurs	5	13
Nombre d'affaires donnant lieu à une procédure	1	1
Nombre de défendeurs	1	9
Nombre d'affaires réglées ou ayant abouti	2 ⁹	0
Nombre de défendeurs	2	0
Issue des affaires (nombre de défendeurs)		
Plaidoyers de culpabilité	1	0 ¹⁰
Condamnations	0	0
Actions rejetées	1	0
Relaxes	0	0
Condamnations (nombre de défendeurs)		
Peines de prison (le nombre des amendes pénales n'est pas disponible)	0	0 ¹⁰
Prison de un à 12 mois	0	0
13 à 24 mois	1	0
25 à 36 mois	0	0
37 à 60 mois	0	0
61 mois et plus	0	0

Pour pouvoir fournir des informations concernant les amendes et les restitutions pécuniaires, données que ne conserve pas l'EOUSA, le gouvernement des États-Unis a demandé l'assistance des groupes professionnels s'occupant de droit d'auteur. Les tableaux ci-après contiennent les renseignements communiqués par ces groupes ainsi que des renseignements sur les actions pénales engagées devant les tribunaux des États.

⁹ Y compris une affaire renvoyée depuis l'exercice de 1995.

¹⁰ L'unique affaire signalée est encore en attente de règlement.

PROCÉDURES ENGAGÉES DEVANT LES TRIBUNAUX PÉNAUX FÉDÉRAUX POUR ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

Amendes et indemnité pécuniaire
(1996 et 1997 (pour 1997, 1^{er} janvier-30 juin))¹¹

	Total	
	1996	1997
Montant des amendes pénales (dollars EU)	2 112 050	124 000
• nombre d'amendes inférieures à 500 dollars EU	3	7
• nombre d'amendes comprises entre 501 et 1 000 dollars EU	1	4
• nombre d'amendes comprises entre 1 001 et 5 000 dollars EU	4	6
• nombre d'amendes supérieures à 5 000 dollars EU	9	10
Indemnité octroyée (pénale) ¹²	90 330	247 270

POURSUITES PÉNALES DEVANT LES TRIBUNAUX DES ÉTATS POUR ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

(1996 et 1997 (pour 1997, 1^{er} janvier- 30 juin))¹³

	1996	1997
Nombre de descentes	1 110	548
Nombre de produits contrefaits saisis	428 539	350 895
Nombre d'équipements saisis	2 299	1 364
Nombre de personnes arrêtées/inculpées	937	493
Nombre de personnes poursuivies	171	173
Nombre de condamnation/plaidoyers de culpabilité	263	217
Nombre de peines de prison	62	41
• moins de six mois	39	37
• de six à 12 mois	15	6
• de un à trois ans	17	8
• trois ans et plus	2	7

¹¹ Chiffres communiqués uniquement par les représentants des industries du cinéma, des phonogrammes et des logiciels, sur la base du suivi des actions pénales fédérales concernant les œuvres de leur secteur.

¹² Les titulaires de droit d'auteur peuvent demander qu'un défendeur dans une affaire pénale soit condamné à leur payer une indemnité pécuniaire qui s'ajoute à l'amende. Souvent, le montant de l'indemnité est déterminé sur la base des dépenses effectuées par les titulaires pour l'enquête et de la valeur au détail des produits portant atteinte au droit d'auteur saisis.

¹³ Données communiquées par les industries américaines du cinéma, des phonogrammes et des logiciels, sur la base de leur surveillance des actions criminelles devant les tribunaux d'État portant sur les œuvres de leur secteur, qui sont en général basées sur la violation des dispositions du Code pénal de l'État relatives à la réglementation des activités commerciales et à la protection des consommateurs.

	1996	1997
Montant des amendes pénales (dollars EU)	221 214	1 180 043
• moins de 500 dollars	104	73
• de 501 à 1 000 dollars	10	16
• de 1 001 à 5 000 dollars	21	19
• plus de 5 000 dollars	4	13
Montant des indemnités octroyées (pénales)	878 463	189 401

Dispositions pénales concernant la contrefaçon des marques: Les données reçues concernant les actions pénales en contrefaçon sont récapitulées dans le tableau ci-dessous, après une description de la disposition pertinente du Code pénal.

Code des États-Unis, titre 18, article 2320 – Commerce illicite de marchandises ou de services contrefaits. Chef d'inculpation: commerce illicite ou tentative de commerce illicite en toute connaissance de cause de biens ou services et utilisation d'une marque contrefaite à cet effet.

Nombre d'affaires	1996	1997
Nombre d'affaires portées devant les bureaux des procureurs	147	132
Nombre de défendeurs	238	203
Nombre d'affaires donnant lieu à une procédure	91	78
Nombre de défendeurs	136	123
Nombre d'affaires réglées ou ayant abouti	76	64
Nombre de défendeurs	106	93
Issue des affaires (nombre de défendeurs)		
Plaidoyers de culpabilité	68	63
Condamnations	4	6
Actions rejetées	23	20
Relaxes	0	2
Issue non précisée	11	2
Condamnations (nombre de défendeurs)		
Peines de prison (le nombre des amendes pénales n'est pas disponible)	56	45
Prison de un à 12 mois	6	0
13 à 24 mois	6	6
25 à 36 mois	2	3
37 à 60 mois	1	4
61 mois et plus	1	1

- des opérations de saisie et/ou destruction de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.

L'EOUSA n'établit pas de statistiques de la quantité ni de la valeur des marchandises saisies à la suite de poursuites pénales ni des opérations de destruction des marchandises confisquées.

En outre, le gouvernement américain pourrait-il indiquer, en donnant des exemples concrets:

- **comment les dommages-intérêts accordés en réparation du dommage subi du fait de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle sont calculés (article 45:1 de l'Accord sur les ADPIC);**

Voir Code des États-Unis: pour le droit d'auteur, titre 17, article 504; pour les marques, y compris les marques de certification, titre 15, article 1117; pour les brevets et les dessins et modèles industriels, titre 35, article 284; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, titre 17, article 911; pour les secrets commerciaux, se référer à la législation pertinente de l'État en cause. Le calcul des dommages-intérêts se fait sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

- **ce qui serait considéré comme les "frais du détenteur du droit" devant être remboursés conformément à l'article 45:2 (première moitié de la première phrase) de l'Accord sur les ADPIC et comment ces frais seraient calculés;**

Voir Code des États-Unis: pour le droit d'auteur, titre 17, article 505; pour les marques, y compris les marques de certification, titre 15, article 1117; pour les brevets et les dessins et modèles industriels, voir Code des États-Unis, titre 35, article 285; pour les schémas de configuration de circuits intégrés, titre 17, article 911; et pour les secrets commerciaux, se référer à la législation d'État pertinente. Comme dans le cas des dommages-intérêts, les calculs se font sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

- **si les honoraires d'avocat peuvent être remboursés et comment ils seraient calculés;**

Les honoraires d'avocat peuvent être remboursés conformément aux dispositions légales citées ci-dessus. Ils seraient calculés sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

- **si l'article 45:2 (deuxième phrase) de l'Accord sur les ADPIC a été mis en oeuvre aux États-Unis et comment les "dommages-intérêts" en question seraient calculés?**

Pour certaines formes de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires ont cette compétence; pour d'autres, cette compétence est limitée. Voir les dispositions légales citées ci-dessus. Les dommages-intérêts en question seraient calculés sur la base des éléments de preuve produits par les parties.

[Question complémentaire des CE]

Comme il est demandé dans la question 7, veuillez indiquer, en donnant des exemples concrets:

- a) **comment les dommages-intérêts accordés en réparation du dommage subi du fait de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle sont calculés (article 45:1 de l'Accord sur les ADPIC);**
- b) **ce qui serait considéré comme les "frais du détenteur du droit" devant être remboursés conformément à l'article 45:2 (première moitié de la première phrase) de l'Accord sur les ADPIC et comment ces frais seraient calculés;**

- c) **sur quelle base les "dommages-intérêts" prévus à l'article 45:2 sont-ils effectivement calculés?**

Voir réponse à la question complémentaire de la question 2 ci-dessus.

Les États-Unis pourraient-ils indiquer en détail dans quelles conditions peut être prononcée une ordonnance interlocutoire ou une ordonnance d'interdiction temporaire dans des affaires concernant des droits de propriété intellectuelle.

Pour prononcer une ordonnance interlocutoire, les tribunaux exigent généralement que le demandeur prouve que les conditions ci-après ou certaines de ces conditions sont satisfaites: qu'il y a une forte probabilité qu'il aura gain de cause sur le fond; qu'il subirait un préjudice irréparable en l'absence de mesures correctives provisoires; que le préjudice qu'il risque de subir est plus grave que celui d'une ordonnance interlocutoire pourrait entraîner pour le défendeur et que l'ordonnance interlocutoire n'aurait pas de graves effets négatifs pour le public.

Le tribunal peut rendre une ordonnance d'interdiction temporaire lorsqu'il ressort clairement des faits exposés dans l'affidavit ou dans la plainte vérifiée que le requérant subira un préjudice immédiat et irréparable avant que la partie adverse ou son avocat ne puisse être entendu contradictoirement et que l'avocat du requérant ait certifié par écrit au tribunal que des efforts ont été faits pour donner une notification ou expose les motifs pour lesquels il estime que cette notification n'est pas nécessaire. Voir Règle 65 des Règles fédérales de procédure civile.

Les États-Unis pourraient-ils expliquer en détail dans quelles conditions des mesures correctives provisoires peuvent être ordonnées sans que l'autre partie soit entendue et quelle est la portée du droit ainsi conféré?

Pour obtenir une ordonnance d'interdiction temporaire ou une ordonnance interlocutoire, le requérant doit verser une caution suffisante pour indemniser la partie adverse des coûts et préjudices qu'elle subirait au cas où l'ordonnance se révélerait injustifiée. Les ordonnances d'interdiction temporaire expirent dans un délai de dix jours à moins qu'elles ne soient prorogées pour motif valable établi ou que la partie adverse n'accepte cette prorogation. Une audience doit être fixée au plus tôt pour une motion d'ordonnance interlocutoire, et si celle-ci n'est pas demandée par la partie qui a obtenu l'ordonnance d'interdiction temporaire, cette dernière est révoquée. Voir Règle 65 des Règles fédérales de procédure civile.

La fonction de l'ordonnance interlocutoire est de maintenir les choses en l'état en attendant que le bien-fondé de la plainte soit déterminé. Sa teneur dépend des faits dans le cas d'espèce.

S'il n'existe vraiment pas de statistiques des délais et des coûts (y compris les dépenses et les honoraires d'avocats) que nécessite l'obtention de mesures correctives provisoires, les États-Unis pourraient-ils communiquer des estimations?

Les facteurs qui influent sur le coût et les délais nécessaires pour obtenir des mesures correctives permanentes ou provisoires sont si nombreux et variés que le gouvernement des États-Unis ne peut pas fournir d'estimation.

8. **L'article 337 de la Loi tarifaire de 1930, telle que modifiée, donne aux détenteurs de droits américains la possibilité de demander à la Commission du commerce international des États-Unis de déclarer illicite, sous certaines conditions, l'importation ou la vente d'articles qui portent atteinte à un brevet, une marque, un droit d'auteur ou un moyen de masquage de semi-conducteurs, valables et enregistrés aux États-Unis. Veuillez expliquer pourquoi cette procédure est limitée aux marchandises étrangères et ne s'applique pas aux produits d'origine nationale. Dans ce contexte, veuillez également indiquer en quoi cette législation est conforme aux obligations des États-Unis au titre des accords pertinents de l'OMC.**

Dans le cadre de la mise en oeuvre des résultats du Cycle d'Uruguay, les États-Unis ont modifié l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 (19 U.S.C. 1337). Comme l'indique le "Statement of Administrative Action" accompagnant la Loi sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay, ces modifications mettent les procédures des États-Unis en conformité avec les obligations prévues par le GATT de 1994 en matière de traitement national, tout en établissant des moyens efficaces de protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière. En outre, les procédures de l'article 337 respectent pleinement l'article 49 de l'Accord sur les ADPIC, en ce qu'elles sont "conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés" dans la section 2 dudit accord. C'est ainsi qu'une procédure appliquée au titre de l'article 337 satisfait à chacune des prescriptions des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC.

L'Accord sur les ADPIC, négocié à la suite de la publication du rapport d'un groupe spécial dans lequel certains aspects de l'article 337 étaient jugés incompatibles avec l'article III du GATT de 1947, reconnaît qu'il peut être nécessaire de traiter les produits nationaux et les produits importés différemment pour assurer de façon efficace le respect des droits de propriété intellectuelle dans le cas de ces derniers. Pour donner suite aux recommandations du groupe spécial, les modifications apportées en 1994 à l'article 337 ont introduit les changements suivants dans les procédures de la Commission du commerce international des États-Unis:

- Suppression de l'obligation pour la Commission du commerce international de prendre sa décision définitive dans un délai fixe. Désormais, le texte modifié dispose que la Commission doit achever son enquête "le plus tôt possible". Pour favoriser un règlement rapide, la Commission du commerce international doit fixer pour l'achèvement de l'enquête une "date limite" comprise dans un délai de 45 jours après le début de celle-ci. Ces prescriptions sont à mettre en parallèle avec les procédures énoncées dans la Règle 16 récemment révisée des Règles fédérales de procédure civile, qui prévoit divers mécanismes permettant aux tribunaux de district d'accélérer le règlement des litiges. Elles rejoignent également les efforts déployés par les tribunaux de district pour éviter les retards, en fixant par exemple des dates limites pour l'achèvement des diverses phases de la procédure.
- Mise en place de moyens permettant d'éviter que des marchandises importées fassent l'objet d'une action en contrefaçon devant deux instances à la fois. Un tribunal de district saisi d'une affaire de contrefaçon est tenu de surseoir à statuer, à la requête d'une partie mise en cause dans une procédure au titre de l'article 337, sur toute demande soulevant les mêmes questions que celles qui sont pendantes devant la Commission. Ces questions peuvent concerner la validité d'un brevet, la contrefaçon, ainsi que tous moyens de défense qui seraient invoqués dans les deux procédures. Le tribunal de district peut user de son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer sur toutes autres demandes dont il serait saisi dans la même affaire.

[Question complémentaire des CE]

Les États-Unis pourraient-ils eux-mêmes fournir des statistiques concernant leur propre situation semblables à celle qu'ils ont demandées à tous les autres dans leurs deux questions complémentaires générales sur les moyens civils et pénaux de faire respecter les droits?

Dans la mesure où ces informations sont disponibles, nous l'avons déjà fait.

[Question complémentaire des CE]

Selon la réglementation américaine, les œuvres dont la protection a été rétablie bénéficient depuis le 1^{er} janvier 1996 d'une protection conférée automatiquement au titre de la

Convention de Berne et de l'Accord sur les ADPIC. Mais l'effectivité de cette protection est subordonnée au respect par les titulaires de droits d'une procédure de notification ("notice of intent to enforce") auprès des utilisateurs de ces œuvres (Code des États-Unis, titre 17, article 104A d) 2)). Depuis le 1^{er} janvier 1998, l'utilisation de la procédure de notification générale ("constructive notice") effectuée auprès du Copyright Office n'est plus possible; la seule voie ouverte aux titulaires de droits pour faire valoir leur protection est la procédure de notification individuelle, qui en pratique est très difficile à appliquer car il faut pour la mettre en œuvre identifier les utilisateurs américains et leur adresser nominativement un formulaire de notification.

Dans ces conditions, il conviendrait que le gouvernement américain précise si le caractère automatique de la protection conférée à ces œuvres permet aux titulaires de droits d'engager une action civile ou pénale à l'encontre des contrefacteurs même en l'absence de notification générale ou individuelle, et qu'il décrive les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être engagées ainsi que les moyens de preuve que peut faire valoir dont le titulaire des droits et les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des contrefacteurs.

Les démarches à faire pour la procédure de notification individuelle sont longues, complexes et coûteuses: dans ces conditions, il conviendrait que le gouvernement américain explique en quoi cette procédure est conforme à l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que toutes les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle devront permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle et que ces procédures seront appliquées de manière à éviter de créer des obstacles au commerce légitime, et à l'article 41:2, qui prévoit que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retard injustifié.

Comme il est indiqué dans la question elle-même, les œuvres dont la protection a été rétablie bénéficient automatiquement d'une protection sans aucune formalité (Code des États-Unis, titre 17, article 104A a) 1) A). L'interprétation des Communautés européennes et leurs États membres, selon laquelle cette protection n'est effective que si la procédure de notification évoquée dans la Loi est accomplie, est erronée. La procédure de notification n'est nécessaire que contre les personnes qui ont utilisé l'œuvre de certaines façons avant le rétablissement des droits ("les utilisateurs au titre du régime antérieur" définis à l'article 104 h) 4) de la Loi sur le droit d'auteur) et si le titulaire des droits n'a pas effectué de notification auprès du Copyright Office dans le délai de deux ans fixé par la loi (article 104A d) 2) A)). Pour tous les autres utilisateurs d'œuvres dont la protection a été rétablie - c'est-à-dire dans la très grande majorité des affaires concernant des atteintes au droit d'auteur- le titulaire des droits peut engager une action de la même façon dans la même mesure que pour une œuvre nouvelle. Voir article 104A d) 1) (Moyens de faire respecter les droits pour les œuvres dont la protection est rétablie en l'absence d'un utilisateur au titre du régime antérieur).

Ainsi, la procédure de notification ne s'applique que dans des circonstances très spécifiques. Comme l'ont expliqué les États-Unis dans la réponse à la question 5 posée par les Communautés européennes et leurs États membres à l'occasion de l'examen auquel le Conseil a procédé en juillet 1996 des législations sur le droit d'auteur et les droits connexes¹⁴, cette possibilité de rétablir les droits sur des œuvres tombées dans le domaine public est pleinement conforme aux prescriptions de l'article 18 de la Convention de Berne et des articles 9 et 14:6 de l'Accord sur les ADPIC, car c'est une condition d'application très raisonnable et limitée du principe de la protection rétroactive qui s'applique au cas particulier de ceux qui ont investi dans l'utilisation de matériel qui était alors dans le domaine public.

Quant à la description des conditions dans lesquelles une action peut être engagée pour atteinte à des droits dont la protection a été rétablie, qui est demandée dans le deuxième paragraphe de

¹⁴ Voir document IP/Q/USA/1.

la question, les éléments de preuve que peut faire valoir le détenteur du droit et les sanctions qui peuvent être imposées à ceux qui portent atteinte à ce droit sont identiques à ce qu'ils sont pour n'importe quelle autre œuvre protégée par un droit d'auteur.

Enfin, les États-Unis ne considèrent pas que les démarches soient "longues, complexes et coûteuses" comme il est dit dans la question. La procédure ne saurait être plus simple ni moins coûteuse. Elle consiste simplement à envoyer une brève déclaration sur papier libre, signée par le titulaire des droits, et énonçant les faits fondamentaux nécessaires pour identifier leurs revendications: titre de l'œuvre (y compris une traduction du titre ou les autres titres sur lesquels elle peut être connue), l'adresse et le numéro de téléphone du titulaire, l'utilisation auquel le titulaire s'oppose et, dans le cas d'une œuvre dérivée fondée sur une œuvre dont la protection est rétablie, l'identification de cette œuvre dérivée. Il est vrai que les requérants doivent localiser les parties utilisatrices au titre du régime antérieur aux États-Unis, mais ce n'est pas plus difficile que d'identifier toute autre personne qui porte atteinte aux droits dans un autre pays.

III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR HONG KONG, CHINE

[Questions adressées à plusieurs Membres]

Procédures et mesures correctives civiles et administratives

1. Est-il exact que les affaires d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle prennent souvent fin au stade interlocutoire intérimaire? Dans l'affirmative, quelles semblent en être les raisons? Est-ce souhaitable dans l'intérêt de la justice?

Le tableau ci-après indique à quels stades ont été closes les affaires de droit d'auteur, de brevets et de marques portées devant les tribunaux fédéraux des États-Unis dont la clôture est intervenue pendant la période de 12 mois qui s'est terminée le 30 juin 1997.

	Total des affaires closes	Pas d'action judiciaire	Total une fois la procédure engagée	Avant la mise en état	Pendant ou après la mise en état	Total restant à juger	Jugement sans jury	Jugement par jury
Droit d'auteur	2 207	509	1 698	1 430	218	50	35	15
Brevets	1 842	437	1 405	1 092	217	96	46	50
Marques	2 944	760	2 184	1 835	280	69	44	25

Ces chiffres montrent que la grande majorité des affaires se règlent à l'amiable avant toute action judiciaire ou au cours de la phase de communication des pièces ("divulcation"). Cette procédure de divulgation fournit à chacune des parties des informations qui lui permettent d'évaluer sa position et ses chances de succès en cas de poursuite de l'action au fond.

Un tel règlement est souhaitable et, puisqu'il résulte de la décision des parties elles-mêmes, il sert la justice.

2. Dans les procédures civiles, existe-t-il des dispositions destinées à faciliter l'apport de preuves qui pourraient créer une présomption juridique de maintien et de détention de droits de propriété intellectuelle et dispenser ainsi le titulaire du droit de comparaître devant le tribunal et de témoigner à ce sujet? Si ce n'est pas le cas, pour quelle raison?

Le titulaire du droit n'a pas d'obligation absolue de comparaître devant le tribunal et de témoigner pour apporter la preuve de l'existence d'une forme particulière de propriété intellectuelle ou de sa titularité. D'autres moyens de preuve, tels que documents, attestations, témoignage d'autres parties, etc., peuvent souvent remplacer la comparution personnelle du titulaire du droit. La législation des États-Unis contient bien certaines "dispositions destinées à faciliter l'apport de

preuves". Droit d'auteur: voir Code des États-Unis, titre 17, article 410, aux termes duquel un certificat d'enregistrement du droit d'auteur établi avant la première publication de l'oeuvre ou dans les cinq ans qui suivent constitue un commencement de preuve de la validité du droit d'auteur et des indications qui y figurent, y compris le nom de celui qui revendique ce droit. Marques: voir Code des États-Unis, titre 15, article 1057 b), aux termes duquel un certificat d'enregistrement d'une marque dans le registre principal constitue un commencement de preuve de la validité de la marque enregistrée et de la détention de la propriété de la marque par le déposant. Brevets: voir Code des États-Unis, titre 35, article 282, aux termes duquel les brevets sont présumés valides. Schémas de configuration de circuits intégrés: voir Code des États-Unis, titre 17, article 908 f), aux termes duquel le certificat d'enregistrement d'un moyen de masquage constitue un commencement de preuve des indications du certificat, y compris le nom du déposant. Secrets commerciaux: il n'existe pas de présomption pour ce qui est des secrets commerciaux, l'existence d'un secret commercial étant une question de preuve.

Procédures pénales

3. Existe-t-il un organe chargé de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle qui soit habilité à saisir et confisquer des marchandises censées porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, qu'une plainte ait été déposée ou non? Si ce n'est pas le cas, pour quelle raison?

Le sens des mots "une plainte (*"a charge"*) [a] été déposée" ne nous apparaît pas clairement. Nous les interprétons comme signifiant que la personne dont des biens sont saisis a fait l'objet d'une inculpation. L'article 509 de la Loi sur le droit d'auteur (Code des États-Unis, titre 17, article 509) prévoit la saisie et la confiscation des exemplaires illicites et des articles utilisés aux fins d'infractions pénales au droit d'auteur. Les opérations de saisie sont exécutées par les agents, fonctionnaires ou autres personnes habilités à cet effet par l'*Attorney General* (Ministre de la justice) des États-Unis. Ces procédures peuvent être instituées dès lors que le gouvernement produit pour la justifier des motifs raisonnables et suffisants (*probable cause*); il n'est pas exigé d'inculpation ni de condamnation pénale préalable.

4. Existe-t-il un organe chargé de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle qui soit spécialisé en matière pénale? Si ce n'est pas le cas, pour quelle raison?

Le Département de la justice des États-Unis veille au respect des dispositions de caractère pénal des lois des États-Unis sur la propriété intellectuelle. Il est chargé de l'exécution de toutes les lois pénales fédérales, et non pas seulement de celles qui ont trait à la propriété intellectuelle, mais il a en son sein des spécialistes qui s'occupent des infractions relatives à la propriété intellectuelle.

5. Dans les procédures pénales, existe-t-il des dispositions destinées à faciliter l'apport de preuves qui pourraient créer une présomption juridique de maintien et de détention de droits de propriété intellectuelle et dispenser ainsi le titulaire du droit de comparaître devant le tribunal et de témoigner à ce sujet? Si ce n'est pas le cas, pour quelle raison?

Voir réponse à la question 2 ci-dessus.

[Questions adressées uniquement aux États-Unis]

1. Y a-t-il des dommages-intérêts minimaux prévus par la loi pour les atteintes portées de manière intentionnelle ou par négligence à des droits de propriété intellectuelle? Dans l'affirmative, l'autorité judiciaire s'en tient-elle au pouvoir discrétionnaire réduit qui lui est conféré?

Dans le cas du droit d'auteur, l'article 504 c) du titre 17 du Code des États-Unis prévoit que le titulaire du droit d'auteur peut choisir l'attribution de dommages-intérêts forfaitaires au lieu du recouvrement de dommages-intérêts compensatoires. Pour chaque oeuvre faisant l'objet d'atteintes au

droit d'auteur, le montant qui peut être accordé en vertu de cet article varie, selon les circonstances, entre un minimum de 200 dollars et un maximum de 100 000 dollars. Comme on peut le voir, ces chiffres laissent aux juges une large marge d'appréciation pour fixer le montant effectif à accorder et il est donc peu probable que ceux-ci considèrent leur pouvoir discrétionnaire comme étant déraisonnablement réduit. Dans le cas des brevets, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à une redevance raisonnable qui aurait été payée pour l'exploitation faite de l'invention par le contrevenant, si celui-ci avait su que cette invention était brevetée. La détermination de ce qui constituerait une "redevance raisonnable" implique un pouvoir d'appréciation substantiel. Voir Code des États-Unis, titre 35, articles 284 et 287.

2. L'importation parallèle de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur en particulier) constitue-t-elle une infraction pénale? Dans l'affirmative, veuillez indiquer les textes législatifs pertinents ou les cas ayant fait jurisprudence en la matière.

Dans le cas du droit d'auteur, la réponse est affirmative. L'article 506 a) définit comme suit les atteintes au droit d'auteur sanctionnées pénalement:

- "a) *Atteintes sanctionnées pénalement.* Quiconque porte intentionnellement atteinte au droit d'auteur en vue d'en tirer profit dans le commerce ou de réaliser un gain pécuniaire individuel est puni conformément aux dispositions de l'article 2319 du titre 18."

L'article 501 a) définit comme "port[ant] atteinte au droit d'auteur" "Quiconque agit en violation d'un droit exclusif reconnu au titulaire du droit d'auteur aux termes des articles 106 à 118 ... ou importe des exemplaires ou des phonogrammes aux États-Unis d'Amérique en violation des dispositions de l'article 602 ...". Aux termes de la disposition pertinente de l'article 602, "L'importation aux États-Unis d'Amérique, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur en vertu du présent titre, d'exemplaires ou de phonogrammes d'une oeuvre qui ont été acquis à l'étranger constitue une atteinte au droit exclusif de distribution d'exemplaires ou de phonogrammes prévu à l'article 106, qui est susceptible de poursuites en vertu de l'article 501 ...". Les peines applicables en cas d'atteintes au droit d'auteur sanctionnées pénalement sont énoncées à l'article 2319 du titre 18 du Code des États-Unis.¹⁵

IV. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE JAPON

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

Selon la législation des États-Unis, la "procédure conduisant à une décision au fond" mentionnée à l'article 55 de l'Accord sur les ADPIC est habituellement administrative mais les parties peuvent aussi procéder par voie judiciaire, soit d'emblée, soit après avoir épuisé les recours administratifs.

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

Le détenteur du droit peut obtenir, pour les marques et le droit d'auteur, une protection d'une durée de dix ans, renouvelable pour la durée du droit en cause, en suivant la procédure douanière d'"enregistrement" établie par les articles 133.01 à 133.15 (en ce qui concerne les marques) et 133.31 à 133.37 (en ce qui concerne le droit d'auteur) du titre 19 du Code de réglementation fédérale (CFR).

¹⁵ L'article 2319 du titre 18 du Code des États-Unis est reproduit en annexe (en anglais seulement).

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

Ce délai sera précisé dans les modifications de la réglementation du Service des douanes qui sont actuellement à l'examen en attente d'approbation.

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

Les dispositions réglementaires régissant cette procédure sont celles des articles 133.21 à 133.23a du titre 19 du Code de réglementation fédérale, qui règlent les limitations applicables à l'importation d'articles sur lesquels sont apposées des marques de fabrique ou de commerce enregistrées auprès des douanes, la notification aux parties, ainsi que la rétention et la saisie des articles. La procédure applicable aux articles constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur est énoncée au point 133.43 du titre 19 du Code de réglementation fédérale, qui prévoit la notification à l'importateur et au titulaire du droit d'auteur, lesquels doivent avoir la possibilité, avant que les articles soient soumis à la décision de l'administration centrale des douanes, d'échanger leurs vues par écrit sur la question du piratage et de réfuter chacune les vues de l'autre partie.

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

Nous supposons que cette question concerne les procédures applicables aux atteintes à des droits autres que ceux qui relèvent des marques et du droit d'auteur, puisque les procédures applicables dans ces deux derniers cas sont couvertes par les questions précédentes. Les autorités douanières n'ont pas à elles seules le pouvoir de retenir des marchandises qui portent atteinte à des brevets, des dessins ou modèles industriels ou des secrets commerciaux. La Commission du commerce international des États-Unis est habilitée par l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 à ordonner au Service des douanes de refuser l'entrée de marchandises dont elle a établi qu'elles portent atteinte à de tels droits.

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

Il incombe aux fonctionnaires des douanes de prendre leurs décisions de bonne foi conformément aux pouvoirs que leur confère la loi. Les décisions du Service des douanes sont susceptibles de recours devant les tribunaux en vertu du chapitre 7 du titre 5 du Code des États-Unis. Le tribunal saisi du recours peut statuer sur tous les points de droits pertinents, interpréter les dispositions constitutionnelles et législatives et se prononcer sur le sens ou l'applicabilité des termes dans lesquels une autorité administrative a arrêté une mesure. L'article 706 1) habilite le tribunal à imposer une mesure dont il juge que l'omission a été illicite.

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

Voir la réponse à la question 6. En outre, les autorités douanières peuvent, en vertu des articles 133.24 et 133.46, respectivement, du titre 19 du Code de réglementation fédérale, exiger s'il y a lieu le retour en douane des marchandises contrefaisant des marques ou portant atteinte au droit d'auteur.

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

Les décisions du Service des douanes sont susceptibles de recours devant les tribunaux en vertu du chapitre 7 du titre 5 du Code des États-Unis. Le tribunal saisi du recours peut statuer sur tous les points de droit pertinents, interpréter les dispositions constitutionnelles et législatives et se prononcer sur le sens ou l'applicabilité des termes dans lesquels une autorité administrative a arrêté une mesure. L'article 706 2) habilite le tribunal à déclarer illicites et à annuler les mesures, constatations et conclusions émanant d'autorités administratives qu'il juge "C) excéder la compétence, les pouvoirs ou les limites fixés par la loi ou méconnaître un droit établi par la loi;" "E) n'être pas étayées par des preuves substantielles dans une affaire relevant des articles 556 et 557 du présent titre ou faisant à un autre titre l'objet d'un recours concernant le procès-verbal d'une audition administrative prescrite par la loi; ou F) n'être pas justifiées par les faits dans la mesure où ceux-ci peuvent être jugés par le tribunal saisi du recours".

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

Actuellement, selon le point 133.23a c) du titre 19 du Code de réglementation fédérale, le titulaire de la marque est avisé de la quantité des articles saisis. Les modifications de la réglementation qui sont actuellement à l'examen en attente d'approbation prévoient la divulgation de renseignements supplémentaires. Selon le point 133.43 du titre 19 du Code de réglementation fédérale, les titulaires du droit d'auteur sont avisés que la livraison d'exemplaires ou de phonogrammes suspects est suspendue et un échantillon de l'article importé leur est fourni.

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

La réglementation douanière régissant le traitement des renseignements confidentiels figure dans la partie 103 du titre 19 du Code de réglementation fédérale. Les employés du Service des douanes peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires internes ou être tenus responsables en cas de divulgation abusive de renseignements confidentiels, en vertu des dispositions suivantes du Code des États-Unis, titre 18, article 1905 (Loi sur les secrets commerciaux), titre 40, article 759 (Loi sur la sécurité informatique de 1987) et titre 5, article 552a (Loi sur la protection de la vie privée).

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

Les procédures de saisie et de rétention sont réglées par le titre 19 du Code de réglementation fédérale, articles 133.21 à 133.24 pour les marques et 133.42 à 133.47 pour le droit d'auteur. Les dispositions finales concernant la confiscation et l'évaluation des dommages-intérêts concernant tant

les marques que le droit d'auteur figurent aux articles 133.51 à 133.53 du titre 19 du Code de réglementation fédérale.

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

Les décisions prises par les bureaux locaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'Administration centrale des douanes. Les décisions de l'administration centrale sont susceptibles de recours devant les tribunaux en vertu du titre 5 du Code des États-Unis, article 701 et suivants.

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

L'article 113.11 du titre 19 du Code de réglementation fédérale habilite les directeurs de port à décider du type et du montant de la caution. Il est tenu compte pour fixer le montant de la caution des éléments indiqués à l'article 133.13.

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

Conformément aux articles 24.12 et 24.17 a) 9) du titre 19 du Code de réglementation fédérale, c'est l'importateur qui paie le coût de la rétention.

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

Les marchandises portant les marques contrefaites ne peuvent pas être réexportées. La Loi de protection du consommateur contre les contrefaçons de 1996 a modifié l'article 603 c) du titre 17 du Code des États-Unis afin d'empêcher la réexportation de marchandises portant atteinte au droit d'auteur.

16. Prière d'indiquer la nature et le contenu des documents qui seront fournis par le requérant pour présenter la demande.

Les pièces exigées seront spécifiées dans les modifications de la réglementation dont il a été question précédemment. Ces modifications sont actuellement à l'examen en attente d'approbation.

17. Prière d'indiquer quelles pièces les États-Unis considèrent comme "des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'[...] il est présumé y avoir atteinte [au DPI du détenteur de droit]" auxquels fait référence l'article 52 de l'Accord sur les ADPIC. Par exemple, s'agissant des droits conférés par un brevet, l'opinion formulée par écrit par un juriste est-elle considérée comme "élément de preuve adéquat" et les détenteurs de droits peuvent-ils demander à la Commission du commerce international d'engager une procédure pour déterminer si les marchandises portent ou non atteinte aux droits sur la base d'une telle opinion?

Voir réponse à la question 16.

18. Prière d'indiquer si la procédure de divulgation prévue par les Règles fédérales de procédure civile peut constituer un lourd fardeau ou une tâche très absorbante pour la partie concernée, du fait qu'elle a une portée étendue et qu'elle dure généralement longtemps. Prière d'indiquer si la divulgation est compatible avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC qui

prescrit que les procédures concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses.

La procédure de divulgation prévue par les Règles fédérales de procédure civile (les Règles) est pleinement compatible avec les prescriptions de l'article 41:2. Cette procédure permet à chacune des parties à une action visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle d'obtenir des renseignements en rapport avec une demande ou un moyen de défense présentés dans cette action. Les Règles donnent au juge saisi dans une telle action le pouvoir de limiter les demandes de divulgation quand elles sont déraisonnablement cumulatives ou doublonnantes et si les renseignements demandés peuvent être obtenus plus commodément, plus simplement ou de façon moins coûteuse auprès d'une autre source, si la partie demandant la divulgation a eu amplement l'occasion d'obtenir les renseignements recherchés dans le cadre de la communication des pièces ou si la divulgation prévue représente une charge ou une dépense excédant l'avantage qu'elle peut offrir, eu égard aux besoins de l'affaire, au montant en litige, aux ressources des parties, à l'importance des questions en jeu et à l'utilité de la divulgation pour le règlement de ces questions (voir Règle 26). Le juge saisi est tenu d'autre part de rendre une ordonnance fixant les délais de procédure, et notamment la date limite de l'achèvement de la procédure de divulgation (voir Règle 16b)).

19. L'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 prévoit que le juge administratif et la Commission du commerce international fixent une date limite. Prière d'indiquer combien de dates limites ont été fixées depuis le 1er janvier 1996. En l'occurrence, prière d'indiquer si ces dates limites sont compatibles avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC qui prescrit que les procédures concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas comporter de délai déraisonnable ni entraîner de retard injustifié.

L'article 337 est pleinement compatible avec l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. Selon la loi, les enquêtes menées en application de l'article 337 doivent s'achever le plus tôt possible. Les dates limites d'achèvement de l'enquête sont fixées par le juge administratif dès les premiers stades de celle-ci. Ces prescriptions sont à mettre en parallèle avec les procédures énoncées dans la Règle 16 récemment révisée des Règles fédérales de procédure civile, qui prévoit divers mécanismes permettant aux tribunaux de district d'accélérer le règlement des litiges. Ces dates limites impliquent généralement que l'enquête devra être achevée dans le délai de un an mais, dans les cas complexes, l'enquête peut prendre environ 18 mois. La Commission jouit de la latitude voulue pour veiller à ce que la date limite fixée ne soit pas déraisonnable et n'entraîne pas de retards injustifiés.

[Question complémentaire du Japon]

En ce qui concerne la question 19 du Japon, veuillez fournir des statistiques concernant l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 pour chacune des années de 1995 à 1997: nombre d'affaires ouvertes, nombre d'affaires pour lesquelles l'enquête a démarré, nombre d'affaires pour lesquelles des dates limites ont été fixées et durée prévue pour l'achèvement de l'enquête.

En 1995, onze requêtes au titre de l'article 337 ont été déposées; onze enquêtes ont été ouvertes, la Commission du commerce international a fixé des dates limites pour neuf (les autres affaires relevaient des anciennes règles). Dans huit cas sur neuf, l'enquête devait être achevée en 12 mois et dans le dernier en 12 mois et demi. En 1996, 13 requêtes ont été déposées, 12 enquêtes ont été ouvertes.¹⁶ Des dates limites ont été fixées pour toutes. La durée d'achèvement de l'enquête variait de dix mois et demi à 21 mois. Pendant les onze premiers mois de 1997, 337 requêtes ont été déposées, onze enquêtes ont été ouvertes, et des dates limites ont été fixées pour toutes sauf trois, pour lesquelles elles le seront prochainement. La durée d'achèvement des enquêtes variait de 12 à 15 mois.

¹⁶ Une requête a été retirée avant que la Commission n'ait voté l'ouverture de l'enquête.

20. Selon l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 récemment modifiée, les personnes mises en accusation peuvent introduire une demande reconventionnelle dans le cadre des procédures de la Commission du commerce international, mais, dans la pratique, ces demandes sont transmises à un tribunal fédéral. Dans ces conditions, prière d'indiquer si la récente modification de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 a résolu le problème antérieur lié au fait que les accusés ne pouvaient introduire de demande reconventionnelle qu'auprès d'un tribunal fédéral.

Les modifications de l'article 337 ont résolu le problème qu'avait relevé le groupe spécial dans son rapport. C'est ainsi que le défendeur à une action au titre de cet article peut saisir la Commission du commerce international des États-Unis de toute demande reconventionnelle susceptible d'être introduite auprès d'un tribunal fédéral. Si la demande consiste en une réfutation de l'accusation d'avoir violé l'article 337, la Commission examine la question. Si l'auteur de la demande reconventionnelle demande une réparation telle que l'attribution de dommages-intérêts, les modifications en question permettent désormais d'accorder cette réparation. En outre, les nouvelles dispositions évitent que l'auteur de la demande reconventionnelle ne subisse un préjudice du fait d'un retard ou de frais à payer.

21. Selon la récente modification de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930, les producteurs ou les importateurs de produits incriminés d'origine étrangère peuvent ne pas être tenus de défendre leurs produits à la fois devant la Commission du commerce international et devant un tribunal fédéral, en ce sens que les procédures de ces instances ne se déroulent jamais en même temps. Prière d'indiquer si la récente modification de l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 a résolu le problème antérieur lié au fait que les producteurs ou les importateurs de produits incriminés d'origine étrangère étaient obligés de se défendre devant deux instances.

La modification de l'article 337 permet d'éviter que des marchandises importées ne fassent l'objet de procédure en contrefaçon devant deux instances à la fois. Un tribunal de district saisi d'une affaire de contrefaçon est tenu de surseoir à statuer, sur requête d'une partie mise en cause dans une procédure au titre de l'article 337, sur toute demande soulevant les mêmes questions que celles qui sont pendantes devant la Commission du commerce international. Ces questions peuvent concerner la validité d'un brevet, la contrefaçon, ainsi que tous moyens de défense qui seraient invoqués dans les deux procédures. Le tribunal de district peut user de son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer sur toutes autres demandes dont il serait saisi dans la même affaire.

[Question complémentaire posée par le Japon]

Dans les réponses aux questions 3, 16 et 17 posées par le Japon, les États-Unis d'Amérique indiquent que des modifications des lois/réglementations sont actuellement à l'examen en attente d'approbation. Veuillez indiquer:

- a) les grandes lignes des lois et/ou réglementations actuellement en vigueur en précisant s'il existe d'autres dispositions ou si d'autres traitements sont prévus;
 - b) les grandes lignes des modifications en préparation;
 - c) la date à laquelle les modifications devraient être approuvées.
-
- a) On trouvera les grandes lignes des réglementations actuellement en vigueur au début de l'article 133 du titre 19 du Code de réglementation fédérale.
 - b) Les modifications en préparation définiront de façon plus détaillée et plus claire les informations qui peuvent être divulguées aux parties intéressées, clarifieront la position des douanes en ce qui concerne les produits "du marché gris" et rendront plus

uniformes les procédures applicables en matière de protection des marques et du droit d'auteur.

- c) Les modifications ont été préparées pour la publication, qui aura lieu dès que possible.

V. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA SUISSE

Remarque préliminaire: les autorités suisses savent qu'il existe aux États-Unis un système à deux niveaux. Les questions ci-après concernent essentiellement la législation fédérale, sauf mention contraire. Quand nous posons une question sur un aspect de la législation des États qui nous semble pertinent, nous ne nous attendons pas à recevoir une description de toutes les lois des États mais, chaque fois que possible, des exemples.

1. Veuillez expliquer en détail les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision de novembre 1989 du Groupe spécial du GATT concernant l'article 337 de la Loi tarifaire des États-Unis de 1930.¹⁷

Dans le cadre de la mise en œuvre des résultats du Cycle d'Uruguay, les États-Unis ont modifié l'article 337 de la Loi tarifaire de 1930 (Code des États-Unis, titre 19, article 1337). Comme l'indique le "Statement of Administrative Action" accompagnant la Loi sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay, ces modifications mettent les procédures des États-Unis en conformité avec les obligations prévues par le GATT de 1994 en matière de traitement national, tout en établissant des moyens efficaces de protection des droits de propriété intellectuelle à la frontière.

L'Accord sur les ADPIC, négocié à la suite de la publication du rapport d'un groupe spécial dans lequel certains aspects de l'article 337 étaient jugés incompatibles avec l'article III du GATT de 1947, reconnaît qu'il peut être nécessaire de traiter les produits nationaux et les produits importés différemment pour assurer de façon efficace le respect des droits de propriété intellectuelle dans le cas de ces derniers. Les procédures de l'article 337 respectent pleinement l'article 49 de l'Accord sur les ADPIC, en ce qu'elles sont "conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés" dans la section 2 dudit accord. Par exemple, à chaque élément des articles 41 et 42 de l'Accord sur les ADPIC correspond une procédure de l'article 337.

Pour donner suite aux recommandations du Groupe spécial, les modifications apportées en 1994 à l'article 337 ont introduit les changements suivants dans les procédures de la Commission du commerce international des États-Unis:

- Suppression de l'obligation pour la Commission du commerce international de prendre sa décision définitive dans un délai fixe. Désormais, le texte modifié dispose que la Commission doit achever son enquête "le plus tôt possible". Pour favoriser un règlement rapide, la Commission du commerce international doit fixer pour l'achèvement de l'enquête une "date limite" comprise dans un délai de 45 jours après le début de celle-ci. Voir titre 19 du Code des États-Unis, article 1337 b)1). Ces prescriptions sont à mettre en parallèle avec les procédures énoncées dans la Règle 16 récemment révisée des Règles fédérales de procédure civile, qui prévoit divers mécanismes permettant aux tribunaux de district d'accélérer le règlement des litiges. Elles rejoignent également les efforts déployés par les tribunaux de district pour éviter les retards, en fixant par exemple des dates limites pour l'achèvement des diverses phases de la procédure.

¹⁷ Prière de se référer aux conclusions du Groupe spécial, paragraphe 5.20, document L/6439.

- Mise en place de moyens permettant d'éviter que des marchandises importées fassent l'objet d'une action en contrefaçon devant deux instances à la fois. Un tribunal de district saisi d'une affaire de contrefaçon est tenu de surseoir à statuer, à la requête d'une partie mise en cause dans une procédure au titre de l'article 337, sur toute demande soulevant les mêmes questions que celles qui sont pendantes devant la Commission. Ces questions peuvent concerner la validité d'un brevet, la contrefaçon, ainsi que tous moyens de défense qui seraient invoqués dans les deux procédures. Le tribunal de district peut user de son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer sur toutes autres demandes dont il serait saisi dans la même affaire.
- Élimination du problème concernant les demandes reconventionnelles relevé dans le rapport du Groupe spécial du GATT. Le défendeur dans une action au titre de l'article 337 peut introduire devant la Commission du commerce international toute demande reconventionnelle recevable devant un tribunal fédéral. Si la demande consiste en une réfutation de l'accusation d'avoir violé l'article 337, la Commission du commerce international examine la question. Si l'auteur de la demande reconventionnelle demande une réparation telle que l'attribution de dommages-intérêts, les modifications de la loi permettent désormais d'accorder cette réparation. En outre, les nouvelles dispositions évitent que l'auteur de la demande reconventionnelle ne subisse un préjudice du fait d'un retard ou de frais à payer des droits. Voir titre 19 du Code des États-Unis, article 1337 c).

2. Les déterminations au titre de l'article 337 peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire ou d'un appel devant la Cour d'appel pour le circuit fédéral. Veuillez indiquer si cette détermination peut faire l'objet d'une deuxième révision devant la Cour suprême des États-Unis.

Il peut être fait appel des décisions de la Cour d'appel pour le circuit fédéral concernant l'article 337 devant la Cour suprême des États-Unis.

Question 1 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits¹⁸

3. Selon la réponse des États-Unis à la question 1 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits, les tribunaux de district fédéraux peuvent avoir "compétence, en plus des tribunaux des États, pour connaître des actions en contrefaçon de marque, appropriation illicite de secrets commerciaux ou concurrence déloyale qui relèvent des lois de l'État ... en fonction de la nature des revendications et des parties en présence".

Prière de préciser de façon plus détaillée la nature des actions et les types de parties pour lesquels les tribunaux fédéraux de district peuvent être compétents pour connaître d'actions qui relèvent des lois des États et indiquer les lois ou autres instruments pertinents.

Les tribunaux fédéraux de district peuvent être compétents pour connaître d'une action relevant des lois des États en vertu des dispositions ci-après: Code des États-Unis, titre 28, article 1332, qui dispose que les tribunaux fédéraux sont compétents quand les parties sont ressortissantes d'États différents (si elles sont ressortissantes d'États différents ou si l'une d'elles est ressortissante étrangère) et si le montant en cause dépasse 50 000 dollars EU; titre 28, article 1337, qui dispose que les tribunaux fédéraux sont compétents pour les actions relevant des lois des États qui se greffent sur ou font partie d'une affaire ou d'un différend qui fait l'objet d'une action fédérale distincte. En outre, l'article 1441 du titre 28 dispose qu'une affaire introduite devant un tribunal d'État et qui répond aux critères juridictionnels fédéraux peut dans la plupart des cas être renvoyée devant un tribunal fédéral à la demande des parties.

¹⁸ Document IP/N/6/USA/1.

4. Veuillez indiquer si la compétence du tribunal fédéral de district pour connaître des atteintes aux droits de propriété intellectuelle s'étend aux dessins et modèles industriels et aux indications géographiques, et indiquer quels sont les textes législatifs ou réglementaires pertinents.

Les tribunaux fédéraux de district sont compétents en première instance pour les actions en atteinte aux droits de propriété intellectuelle concernant des dessins et modèles industriels en vertu du Code des États-Unis, titre 35, article 281, et titre 28, article 1338, et, s'agissant d'indications géographiques enregistrées comme marques de certification, en vertu du titre 15, article 1114, et du titre 28, article 1338.

Question 2 de la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits¹⁹

5. Veuillez mieux préciser les "cas" dans lesquels les bénéficiaires ou usufruitiers peuvent défendre leurs droits en justice ou devant la Commission.

À part les cas cités, le titulaire exclusif d'une licence pour un moyen de masquage d'un circuit intégré peut engager une action en contrefaçon du moyen de masquage en question. Voir Code des États-Unis, titre 17, article 910 2).

6. Dans la réponse des États-Unis à la question 2 de la liste¹⁹, les États-Unis indiquent que les juges des tribunaux fédéraux ont le pouvoir d'assigner à comparaître toute personne et peuvent aussi autoriser les témoins à déposer par écrit ou sur bande vidéo si leur comparution personnelle est source d'une gêne excessive. Veuillez donner des renseignements concernant le pouvoir des juges administratifs qui connaissent des actions portées devant la Commission de prendre ces décisions et préciser les dispositions administratives ou autres en vertu desquelles ces décisions peuvent être prises.

La Commission du commerce international et ses juges administratifs ont, en vertu du Code des États-Unis, titre 5, article 557, le pouvoir d'assigner à comparaître et d'autoriser, dans des circonstances appropriées, les témoignages écrits ou sur bandes vidéo.

Question 5 de la liste de questions sur les moyens de faire respecter les droits¹⁹

7. Veuillez indiquer les critères appliqués pour déterminer la durée d'application d'une "ordonnance interlocutoire" et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le titulaire des droits peut obtenir une prolongation de cette durée. Veuillez décrire de façon plus détaillée les procédures qu'appliquent les Federal Marshals (représentants de la loi) pour faire appliquer les "ordonnances interlocutoires" et les "injonctions définitives" ainsi que les références des dispositions réglementaires ou législatives pertinentes.

Pour rendre une ordonnance interlocutoire, les tribunaux exigent généralement que le demandeur prouve que les conditions ci-après ou certaines de ces conditions sont satisfaites: qu'il y a une forte probabilité qu'il aura gain de cause sur le fond; qu'il subirait un dommage irréparable en l'absence de mesures correctives provisoires; que le préjudice qu'il risque de subir est plus grave que celui qu'une ordonnance interlocutoire pourrait entraîner pour le défendeur; et que l'injonction préliminaire n'aura pas de graves effets négatifs pour le public.

Le tribunal peut rendre une ordonnance d'interdiction temporaire lorsqu'il ressort clairement des faits exposés dans l'affidavit ou dans la plainte vérifiée que le requérant subira un préjudice immédiat et irréparable avant que la partie adverse ou son avocat ne puisse être entendu contradictoirement et que l'avocat du requérant a certifié par écrit au tribunal que des efforts ont été faits pour donner une notification ou exposé les motifs pour lesquels il estime que notification n'est

¹⁹ Document IP/N/6/USA/1.

pas nécessaire. Pour obtenir une ordonnance d'interdiction temporaire ou une ordonnance interlocutoire, le requérant doit verser une caution suffisante pour indemniser la partie adverse des coûts et des préjudices qu'elle subirait au cas où l'ordonnance se révélerait injustifiée. Les ordonnances d'interdiction temporaire expirent dans un délai de dix jours à moins d'être prorogées pour un motif valable établi ou à moins que la partie adverse n'accepte cette prorogation. Une audience doit être fixée au plus tôt pour une motion d'ordonnance interlocutoire et, si celle-ci n'est pas demandée par la partie qui a obtenu l'ordonnance d'interdiction temporaire, elle est révoquée. Voir article 65 des règles fédérales de procédure civile.

La Règle 70 des Règles de procédure civile autorise les juges fédéraux à ordonner qu'une tierce personne désignée par le tribunal assure la remise des terres, actes ou documents ou l'exécution de tout autre acte ordonné par le jugement aux frais de la partie qui n'aurait pas obtempéré au jugement. Une partie ayant obtenu un jugement exécutoire peut demander aux tribunaux un mandat d'amener ou de séquestre des biens de la partie qui n'a pas obtempéré pour obtenir l'application du jugement. Le tribunal peut aussi poursuivre la partie qui n'a pas obtempéré pour outrage au tribunal.

L'article 566 a) du titre 28 du Code des États-Unis dispose que la principale fonction et mission de l'United States Marshals Service est d'assurer la sécurité et de respecter, exécuter et appliquer tous les ordres des tribunaux fédéraux de district, des cours d'appel fédérales et des tribunaux de commerce international. L'alinéa 566 c) dispose que:

"Sauf disposition contraire de la loi ou du règlement, l'United States Marshals Service exécute tous les mandats, procédures et ordonnances légaux prononcés selon la loi des États-Unis et demande et obtienne toute l'assistance nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions."

Question 7 de la liste de questions sur les moyens de faire respecter les droits²⁰

8. Veuillez indiquer si, en cas de mesures correctives provisoires prises en vertu de l'article 337, des dommages-intérêts peuvent être attribués au défendeur pour les pertes éventuelles résultant d'une interdiction temporaire s'il a gain de cause lors de la détermination finale.

La Commission du commerce international est habilitée à exiger du requérant une caution avant de prononcer une ordonnance d'interdiction temporaire et, si le défendeur a gain de cause lors de la détermination finale, cette caution peut être confisquée à son profit. Voir article 1337 e) 2) du titre 19 du Code des États-Unis.

Questions 8 et 13 de la liste de questions sur les moyens de faire respecter les droits²⁰

9. Dans les réponses aux questions 8 et 13 de la liste de questions²⁰, les États-Unis indiquent que le gouvernement américain n'est pas en mesure de fournir des données demandées pour diverses raisons, notamment parce que ces données varient beaucoup en fonction d'autres paramètres tels que la complexité et le type des procédures. Or, sans davantage de renseignements sur des facteurs tels que le coût et les délais des procédures permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, il est difficile de déterminer dans quelle mesure les États-Unis se conforment à l'article 41:2 de l'Accord sur les ADPIC. C'est pourquoi les États-Unis sont priés de répondre aux questions ci-après, malgré la variation possible des données.

- **Veuillez indiquer les textes juridiques ou administratifs régissant des coûts tels que les droits perçus pour les procédures judiciaires et administratives. Veuillez en particulier préciser les coûts afférents aux procédures civiles relatives à la**

²⁰ Document IP/N/6/USA/1.

preuve et à la recherche des faits par le jury dans les procédures destinées à faire respecter des droits de brevets.

En ce qui concerne les droits perçus pour les procédures judiciaires, voir article 1913 et 1914 du titre 28 du Code des États-Unis. L'article 54 d) des Règles fédérales de procédure civile et les articles 505 du titre 17, 117 a) du titre 15 et 911 f) du titre 17 du Code des États-Unis disposent que ces droits, les indemnités de témoins et les droits apparentés sont généralement versés à la partie qui a gain de cause, à moins que le tribunal n'en dispose autrement en raison des circonstances. Le dernier barème fixé par la Conférence judiciaire des États-Unis est reproduit à l'annexe 3.²¹ Les droits administratifs varient selon la procédure. Le gouvernement des États-Unis est prêt à communiquer les barèmes des droits afférents aux procédures qui intéressent la Suisse.

- Veuillez citer les dispositions des lois ou règlements fédéraux destinés à dissuader les parties de provoquer délibérément des délais de procédure.

Dans toute action destinée à faire respecter des droits, les juges fédéraux doivent rendre une ordonnance fixant les délais de procédure, et notamment la date limite de l'achèvement de la procédure de divulgation (voir Règle 16 b) des Règles fédérales de procédure civile). Au sujet de la divulgation, l'article 37 dispose que toute partie ou tout témoin dont la conduite nécessite une motion d'astreinte paie jusqu'à concurrence d'un montant raisonnable les dépenses exposées par l'autre partie pour obtenir cette motion, y compris les honoraires d'avocat, à moins que l'opposition à la motion n'ait été justifiée sur le fond ou que d'autres circonstances ne rendent cette sanction injuste. Des sanctions analogues sont imposées en vertu de l'article 37 aux parties qui n'auraient pas obtempéré à l'ordonnance ou qui auraient refusé de déposer, de certifier l'authenticité d'un document ou la vérité d'un fait comme prescrit par la règle 26, de répondre aux interrogatoires ou de répondre à une demande d'inspection ou encore de participer à l'élaboration d'un plan de divulgation. De plus, le tribunal peut imposer des sanctions similaires aux parties ou à leurs avocats qui n'auraient pas obtempéré à une ordonnance fixant les délais de procédure ou à une ordonnance de mise en état, si l'avocat n'est pas préparé ou ne participe pas de bonne foi. Voir article 16 f). La Commission du commerce international a les mêmes pouvoirs au sujet des affaires relevant de l'article 337. Voir Code des États-Unis, titre 19, article 1337 h).

Questions 16 et 17 de la liste de questions sur les moyens de faire respecter les droits²²

10. L'article 55 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "dans les cas appropriés, ce délai [de dix jours] pourra être prorogé de dix jours ouvrables". Une telle prorogation est-elle prévue dans le système des États-Unis? Dans le cas contraire, veuillez indiquer comment un requérant peut bénéficier de cette possibilité expressément prévue dans l'Accord sur les ADPIC?

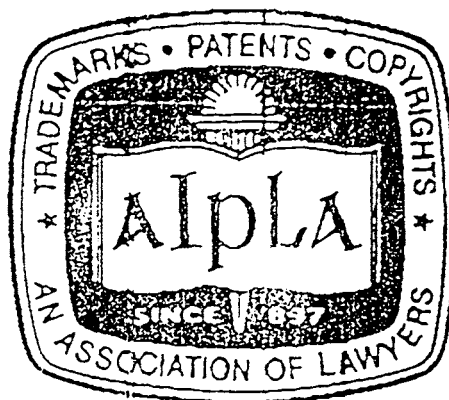
Le système des États-Unis est conforme à l'Accord sur les ADPIC et prévoit la prorogation du délai dans les cas appropriés comme le dispose l'Accord sur les ADPIC. Voir Code de réglementation fédérale, titre 19, partie 133.

²¹ L'annexe est en anglais seulement.

²² Document IP/N/6/USA/1.

ANNEX 1

AIPLA SURVEY



REPORT OF ECONOMIC SURVEY 1997

PREPARED UNDER DIRECTION OF
LAW PRACTICE MANAGEMENT COMMITTEE

American Intellectual Property Law Association
2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203
Arlington, Virginia 22202

Table 22. Estimated Costs of Litigation by Location of Primary Place of Work (continued)

	Total Survey	LOCATION OF RESPONDENT'S PRIMARY PLACE OF WORK											
		Boston Area	NYC Area	Philadelphia- Wilmington	Washington DC Area	Other East	Metro Southeast	Other Southeast	Chicago Area	Other Central	Texas	California	Other West
LITIGATION COSTS (\$000's)													
TOTAL COST THROUGH TRIAL IN TRADEMARK INFRINGEMENT SUIT													
Number Reporting	238	9 4%	18 8%	12 5%	24 10%	23 10%	16 7%	8 3%	19 8%	43 18%	16 7%	30 13%	19 8%
75th percentile	\$499	\$302	\$650	\$625	\$475	\$499	\$249	\$360	\$501	\$498	\$750	\$701	\$348
Median	\$249	\$200	\$301	\$275	\$250	\$298	\$175	\$125	\$348	\$202	\$150	\$400	\$180
25th percentile	\$126	\$124	\$174	\$178	\$150	\$101	\$115	\$53	\$199	\$149	\$88	\$198	\$102
TOTAL COST THROUGH DISCOVERY IN COPYRIGHT INFRINGEMENT SUIT													
Number Reporting	153	4 3%	12 8%	7 5%	14 9%	15 10%	10 7%	7 5%	12 8%	38 20%	10 7%	19 12%	12 8%
75th percentile	\$201		\$175	\$176	\$250	\$174	\$101	\$199	\$300	\$202	\$400	\$169	\$225
Median	\$99	\$55	\$85	\$35	\$75	\$98	\$78	\$50	\$150	\$150	\$65	\$148	\$138
25th percentile	\$50		\$35	\$26	\$49	\$49	\$65	\$26	\$75	\$50	\$25	\$77	\$55
TOTAL COST THROUGH TRIAL IN COPYRIGHT INFRINGEMENT SUIT													
Number Reporting	147	4 3%	12 8%	6 4%	13 9%	15 10%	10 7%	7 5%	12 8%	29 20%	10 7%	18 12%	10 7%
75th percentile	\$374		\$325	\$375	\$351	\$374	\$250	\$399	\$450	\$401	\$600	\$250	\$300
Median	\$180	\$95	\$175	\$92	\$150	\$151	\$155	\$130	\$300	\$299	\$101	\$201	\$200
25th percentile	\$100		\$80	\$50	\$124	\$81	\$130	\$51	\$163	\$100	\$51	\$175	\$120

Table 23. Estimated Average Values at Risk in Underlying Suits

		↓ ↓ ↓ Estimate of Average Value at Risk In Recent Suits on Which Cost Estimate Is Based				
	Total Survey	Less Than \$1 Million	\$1-10 Million	\$10-100 Million	More Than \$100 Million	Not Reported
PATENT INFRINGEMENT SUIT THROUGH END OF DISCOVERY						
Number Reporting	550 100%	60 11%	230 42%	194 35%	40 7%	26 5%
PATENT INFRINGEMENT THROUGH END OF SUIT						
Number Reporting	488 100%	34 7%	203 42%	186 38%	40 8%	25 5%
TRADEMARK INFRINGEMENT THROUGH END OF DISCOVERY						
Number Reporting	253 100%	124 49%	100 40%	11 4%	2 1%	16 6%
TRADEMARK INFRINGEMENT THROUGH END OF SUIT						
Number Reporting	237 100%	99 42%	107 45%	12 5%	1 0%	18 8%
COPYRIGHT INFRINGEMENT THROUGH END OF DISCOVERY						
Number Reporting	153 100%	80 52%	58 38%	7 5%		8 5%
COPYRIGHT INFRINGEMENT THROUGH END OF SUIT						
Number Reporting	147 100%	69 47%	57 39%	8 5%		13 9%
TRADE SECRET MISAPPROPRIATION THROUGH END OF DISCOVERY						
Number Reporting	186 100%	64 34%	76 41%	32 17%	5 3%	9 5%
TRADE SECRET MISAPPROPRIATION THROUGH END OF SUIT						
Number Reporting	176 100%	53 30%	76 43%	32 18%	4 2%	11 6%
MIXED IP LITIGATION THROUGH END OF DISCOVERY						
Number Reporting	192 100%	29 15%	89 46%	63 33%	6 3%	5 3%
MIXED IP LITIGATION THROUGH END OF SUIT						
Number Reporting	184 100%	29 16%	80 43%	66 36%	4 2%	5 3%

ANNEX 2

18 U.S.C. § 2319 Criminal infringement of a copyright

- (a) Whoever violates section 506(a) (relating to criminal offences) of title 17 shall be punished as provided in subsection (b) of this section and such penalties shall be in addition to any other provisions of title 17 or any other law.
- (b) Any person who commits an offence under subsection (a) of this section:
 - (1) shall be imprisoned not more than 5 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offence consists of the reproduction or distribution, during any 180-day period, of at least 10 copies or phonorecords, of 1 or more copyrighted works, with a retail value of more than US\$2,500;
 - (2) shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offence is a second or subsequent offence under paragraph (1); and
 - (3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title, or both, in any other case.
- (c) As used in this section:
 - (1) the terms "phonorecord" and "copies" have, respectively, the meanings set forth in section 101 (relating to definitions) of title 17; and
 - (2) the terms "reproduction" and "distribution" refer to the exclusive rights of a copyright owner under clause (1) and (3) respectively of section 106 (relating to exclusive rights in copyrighted works), as limited by sections 107 through 120, of title 17.

ANNEX 3

Latest fee schedules established by the Judicial Conference of the United States

1912. Damages and costs on affirmance

NOTES OF DECISIONS

Courts authorized to award costs or damages

Bankruptcy court has no authority to award motions under statute providing that when judgment is affirmed by Supreme Court or court of appeals, "the court" in its discretion may adjudge to prevailing party just damages for his delay, and single or double costs. In re Austin Capital Markets, Inc., Bkrtcy.D.Or.1995, 34 B.R. 109.

1. — Miscellaneous appeals not frivolous Plaintiff's appeal from district court's order granting defendant's summary judgment motion action to vacate arbitration award entered in

favor of defendant notwithstanding his ethical improprieties was not frivolous so as to warrant sanctions. Arizona Elec. Power Co-op., Inc. v. Berkeley, C.A.9 (Ariz.) 1995, 59 P.3d 983.

31 Double costs

Counsel's citation to and substantial reliance on district court opinion that had been overruled more than one year before counsel filed his opening brief before Court of Appeal was violation of counsel's duty of candor to Court of Appeals and warranted imposition of double costs of appeal. Kuluze Brothers, Inc. v. County of Georgia, C.A.6 (Ohio) 1997, 100 F.3d 516.

1913. Courts of appeals

HISTORICAL AND STATUTORY NOTES

Court Fees for Electronic Access to Information

Pub.L. 102-140, Title III, § 300, Oct. 23, 1991, 15 Stat. 510, as amended Pub.L. 104-317, Title 7, § 403(h), Oct. 19, 1996, 110 Stat. 9854, provided that:

"(a) The Judicial Conference shall hereafter prescribe reasonable fees, pursuant to sections 113, 1914, 1925, 1930, and 1932 of title 28, United States Code [this section and sections 114, 1920, 1930, and 1932 of this title], for collection by the courts under those sections, for access to information available through automatic

data processing equipment. These fees may distinguish between classes of persons, and shall provide for exempting persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information. The Director of the Administrative Office of the United States Courts, under the direction of the Judicial Conference of the United States, shall prescribe a schedule of reasonable fees for electronic access to information which the Director is required to maintain and make available to the public.

(See main volume for text of (b))

JUDICIAL CONFERENCE SCHEDULE OF FEES

The Judicial Conference of the United States, at its session on March 7-9, 1979, set forth the schedule of fees to be charged in the United States courts of appeals pursuant to this section. That new schedule became effective on October 1, 1979. At its March 1987 meeting, the Judicial Conference, on the recommendation of the Committee on Court Administration, amended the schedule of fees to be effective May 1, 1987. Amendments to this revision of the schedule of fees were adopted at the September, 1988 and March, 1990 meetings of the Judicial Conference. At its 1994 meeting, the Judicial Conference amended its schedule of fees to be effective January 1, 1995. The Judicial Conference at its March 15, 1995 meeting adopted amendments to a fees schedule to be effective April 1, 1995, and at its 1996 meeting adopted amendments to a effective April 1, 1996.

Following are fees to be charged for services to be performed by clerks of the courts of appeals. No fees are to be charged for services rendered on behalf of the United States, with the exception of those specifically prescribed in items 2, 4, and 11. No fees under this schedule will be charged to federal agencies or programs which are funded from judiciary appropriations, including, but not limited to, agencies, organizations, and individuals providing services authorized by the Criminal Justice Act, 18 U.S.C. § 3602A, and Bankruptcy Administrator programs.

(1) For docketing a case on appeal or review, or docketing any other proceeding, \$100. A separate fee shall be paid by each party filing a notice of appeal in the district court, but parties filing a joint notice of appeal in the district court are required to pay only one fee. A docketing fee shall not be charged for the docketing of an application for the allowance of an interlocutory appeal under 28 U.S.C. § 1292(b), unless the appeal is allowed.

(2) For every search of the records of the court and certifying the results thereof, \$15.

(3) For certifying any document or paper, whether the certification is made directly on the document, or by separate instrument, \$5.

(4) For reproducing any record or paper, 50 cents per page. This fee shall apply to paper copies made from either: (1) original documents; or (2) microfiche or microfilm reproductions of the original records.

(5) For reproduction of magnetic tape recordings, either cassette or reel-to-reel, \$15 including the cost of materials.

(6) For reproduction of the record in any appeal in which the requirement of an appendix is dispensed with by any court of appeals pursuant to Rule 30(f), F.R.A.P., a flat fee of \$25.

(7) For each microfiche or microfilm copy of any court record, where available, \$3.

(8) For retrieval of a record from a Federal Records Center, National Archives, or other

storage location removed from the place of business of the court, \$26.

(9) For a check paid into the court which is returned for lack of funds, \$25.

(10) Fees to be charged and collected for copies of opinions shall be fixed, from time to time, by each court, commensurate with the cost of printing.

(11) The court may charge and collect fees, commensurate with the cost of printing, for copies of the local rules of court. The court may also distribute copies of the local rules without charge.

(12) The clerk shall assess a charge for the handling of registry funds deposited with the court, to be assessed from interest earnings and in accordance with the detailed fee schedule issued by the Director of the Administrative Office of the United States Courts.

(13) For usage of electronic access to court data, 60 cents per minute of usage (provided the court may, for good cause, exempt persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information). All such fees collected shall be deposited in the Judiciary

Automation Fund. This fee shall apply to the United States. (The Judicial Conference has approved an advisory note clarifying the judiciary's policy with respect to exemptions from this fee. The advisory note is attached to this Fee Schedule as an Appendix.)

APPENDIX

The Judicial Conference has prescribed a fee for electronic access to court data, as set forth above in the Miscellaneous Fee Schedule. The schedule provides that the court may exempt persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information. Exemptions should be granted as the exception, not the rule. The exemption language is intended to accommodate those users who might otherwise not have access to the information in this electronic form. It is not intended to provide a means by which a court would exempt all users. Examples of persons and classes of persons who may be exempted from electronic public access fees include, but are not limited to: indigents; bankruptcy case trustees; not-for-profit organizations; and voluntary ADR neutrals.

§ 1914. District court; filing and miscellaneous fees; rules of court

(a) The clerk of each district court shall require the parties instituting any civil action, suit, or proceeding, in such court, whether by original process, removal or otherwise, to pay a filing fee of \$150, except that on application for a writ of habeas corpus the filing fee shall be \$5.

(See main volume for text of (b) and (c))

(As amended Oct. 19, 1996, Pub.L. 104-317, Title IV, § 401(a), 110 Stat. 9855.)

HISTORICAL AND STATUTORY NOTES

Revision Notes and Legislative Reports, ...

1998 Acta. Senate Report No. 104-368, see 1998 U.S. Code, Cong. and Adm. News, p. 4202.

Amendments

1996 Amendments. Subject: (a). Pub.L. 104-317, § 401(a), substituted "\$150" for "\$120".

Effective Dates

1998 Acta. Section 401(a) of Pub.L. 104-317 provided that: "This section [amending this section and section 1931 of this title] shall take effect 90 days after the date of the enactment of this Act (Oct. 19, 1996)".

JUDICIAL CONFERENCE SCHEDULE OF FEES

The Judicial Conference of the United States, at its session on March 7-9, 1979, set forth the schedule of fees to be charged in the United States district courts pursuant to this section. That new schedule became effective on October 1, 1979. At its March 1987 meeting, the Judicial Conference amended the schedule of fees to be effective May 1, 1987. Amendments to this revision of the schedule of fees were adopted at the September, 1988 and March, 1990 meetings of the Judicial Conference. At its 1994 meeting, the Judicial Conference amended its schedule of fees to be effective Feb. 3, 1995. At its March 1995 meeting, the Judicial Conference amended the schedule of fees to be effective May 6, 1995. At its September, 1996 meeting, the Judicial Conference amended its schedule of fees to be effective October 1, 1996. At its 1994 meeting, the Judicial Conference amended its schedule of fees to be effective January 1, 1995. At its

March 15, 1995 meeting, the Judicial Conference amended its schedule of fees to be effective April 1, 1995, and at its 1996 meeting it adopted amendments to be effective April 1, 1996 and December 18, 1996.

The Administrative Office of the United States Courts provided for Registry Fund Fees effective June 12, 1995.

Following are fees to be charged for services to be performed by clerks of the district courts. No fees are to be charged for services rendered on behalf of the United States, with the exception of those specifically prescribed in items 2, 4, and 14. No fees under this schedule shall be charged to federal agencies or programs which are funded from judiciary appropriations, including, but not limited to, agencies, organizations, and individuals providing services authorized by the Criminal Justice Act, 18 U.S.C. § 3602A, and Bankruptcy Administrator programs.

(1) For filing or indexing any paper not in a case or proceeding for which a case filing fee

28 J 1914

JUDICIARY—PROCEDURE

JUDICIARY—PROCEDURE

has been paid, \$20. This fee is applicable to the filing of a petition to perpetuate testimony, title 27(a); Federal Rules of Civil Procedure, the filing of papers by trustees under 28 U.S.C. § 751, the filing of letters rogatory or letters of request, and registering of a judgment from another district pursuant to 28 U.S.C. § 1363.

(2) For every search of the records of the district court conducted by the clerk of the district court or a deputy clerk, \$15 per name or item searched. This fee shall apply to services rendered on behalf of the United States if the information requested is available through electronic access. (The Judicial Conference has adopted guidelines to assist courts in the application of this fee.) The Guidelines are attached to this Fee Schedule as Appendix I.)

(3) For certification or exemplification of any document or paper, whether the certification is made directly on the document or by separate instrument, \$5.

(4) For reproducing any record or paper, 50 cents per page. This fee shall apply to paper copies made from either: (1) original documents; or (2) microfiche or microfilm reproductions of the original records. This fee shall apply to services rendered on behalf of the United States if the record or paper requested is available through electronic access.

(5) For reproduction of magnetic tape recordings, either cassette or reel-to-reel, \$15 including the cost of materials.

(6) For transcribing a record of any proceeding by a regularly employed member of the court staff who is not entitled by statute to retain the transcript fees for his or her own account, a charge shall be made at the same rate and conditions established by the Judicial Conference for transcripts prepared and sold to parties by official court reporters.

(7) For each microfiche sheet of film or microfilm jacket copy of any court record, where available, \$3.

APPENDIX I

Search Fee Guidelines for District Courts

Guideline No. 1

A search fee should not be charged for a single request for a "retrieval" of basic information, which is defined as a query for any basic information readily retrievable through an automated database or the front of a docket card. A request of this nature should be considered a "retrieval" and should not be considered a "search" under the District Court Fee Schedule unless the request is written and requires a written response.

The advent of the automated database has greatly diminished the resource strain on a clerk's office when retrieving basic information about a case. Basic information is defined as any information which is easily retrievable from an automated database or the front of a docket card. Basic information which may be retrieved without a search fee may include: (1) the name of a party when the case number is provided;

(3) For retrieval of a record from a Federal Records Center, National Archives, or other storage location removed from the place of business of the court; \$25.

(9) For a check paid into the court which is returned for lack of funds, \$25.

(10) For an appeal to a district judge from a judgment of conviction by a magistrate in a misdemeanor case, \$25.

(11) For admission of attorneys to practice, \$50 each, including a certificate of admission. For a duplicate certificate of admission or certificate of good standing, \$15.

(12) The court may charge and collect fees, commensurate with the cost of printing, for copies of the local rules of court. The court may also distribute copies of the local rules without charge.

(13) The clerk shall assess a charge for the handling of registry funds deposited with the court, to be assessed from interest earnings and in accordance with the detailed fee schedule issued by the Director of the Administrative Office of the United States Courts.

(14) For usage of electronic access to court data, 60 cents per minute of usage (provided the court may, for good cause, exempt persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information). All such fees collected shall be deposited to the Judiciary Automation Fund. This fee shall apply to the United States (The Judicial Conference has approved an advisory note clarifying the judiciary's policy with respect to exemptions from this fee. This advisory note is attached to this Fee Schedule as Appendix II.)

(15) For filing an action brought under Title III of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996, P.L. 104-114, 110 Stat. 785 (1996), \$4180. This fee is in addition to the filing fee prescribed in 28 U.S.C. 1914(a) for instituting any civil action other than a writ of habeas corpus.)

(See pocket part for text of Appendices I and II)

defendant is known; (3) the date a complaint was filed when the case number is provided; (4) the name of a party's attorney when the case number is provided; (5) the status of the case generally when the case number is provided.

The public should be encouraged to come to the court to conduct their own searches for information. Within limits, the clerk's office should assist those attempting to use the microfiche or computers placed for the public's use.

If the request is made by telephone, and does not require a written response, no charge should be imposed if it is a single request and can be answered easily through the automated database.

Guideline No. 2

With limited exceptions, the \$15 search fee shall be charged for all written search requests.

A written request is defined as any search

request. Because of the time and resources which must be expended in order to respond to a written request, such a request shall be considered a search which is subject to the fee, even if the request is for basic information which may be obtained from an automated database or from the docket sheet. The combination of the search and the written response justifies the imposition of the fee. The exception to this policy applies only to courts which require all search requests to be in writing; in such courts, no search fee should be charged for requests for retrievals of "basic" information, as defined in Guideline No. 1, above.

The search fee should be included with the request, and the court should not process a written request until the search fee has been received (subject to the limited exception set forth above.)

Guideline No. 3

A search fee should be charged for any request which requires a physical search of the court's records.

A request for information which is not easily accessible from an automated database or the face of a docket sheet (i.e., anything other than "basic" information) and which therefore requires a physical search of the court's records will be considered a "search" which is properly chargeable under the Judicial Conference Schedule of Fees.

Chargeable services include, but are certainly not limited to, requests for information whether a certain person has ever been a plaintiff or defendant in any case, or whether a certain person has a criminal record. In this situation, where the search will take considerable time, the fee should be charged even if the requester does not ask for a certificate of the search.

The Judicial Conference has prescribed a fee for electronic access to court data, as set forth above in the Miscellaneous Fee Schedule. The schedule provides that the court may exempt persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information. Exemptions should be granted as the exception, not the rule. The exemption language is intended

Guideline No. 4

In automated courts, a computer terminal with suitable data protection should be made available for use by the public.

Courts with computer terminals located in a public access area may adopt the policy set forth in Guideline No. 4 for in-person requests for basic information, i.e., a court may require an in-person requestor to utilize the public computer terminal rather than having a court employee retrieve the information.

Guideline No. 5

The clerk has general authority to refuse to conduct searches which are unreasonable or unduly burdensome.

The office of the clerk of court has the responsibility of being responsive to parties in cases pending in the court. However, this does not mean that either the public or government agencies has an unfettered right to make unreasonable or unduly burdensome demands upon the resources and personnel of a clerk's office. The clerk may (and should) refuse to conduct searches which would require a disproportionate expenditure of time and/or resources, and should encourage entities making such requests to conduct their own search of court records.

This procedure applies to federal agencies as well. Although search and copying fees are waived for federal agencies, the clerk is not required to accommodate search requests from such agencies which are unduly burdensome or time-consuming. Because of the volume of requests that often comes from federal agencies, a court may invite or encourage federal agencies (or a local representative) to come into the court to conduct their own searches and should allow them to use court copy facilities.

APPENDIX II

The Judicial Conference has prescribed a fee for electronic access to court data, as set forth above in the Miscellaneous Fee Schedule. The schedule provides that the court may exempt persons or classes of persons from the fees, in order to avoid unreasonable burdens and to promote public access to such information. Exemptions should be granted as the exception, not the rule. The exemption language is intended

ad to accommodate those users who might otherwise not have access to the information in this electronic form. It is not intended to provide a means by which a court would exempt all users. Examples of persons and classes of persons who may be exempted from electronic public access fees include, but are not limited to: indigents; bankruptcy case trustees; not-for-profit organizations; and voluntary ADP neutrals.

CROSS REFERENCES

Additional trustee compensation and fees, see 11 USCA § 539.

Exemption of United States from payment of fees, see 28 USCA § 2412.

§ 1915. Proceedings in forma pauperis

(a)(1) Subject to subsection (b), any court of the United States may authorize the commencement, prosecution or defense of any suit, action or proceeding, civil or criminal, or appeal therein, without prepayment of fees or security therefor, by a person who submits an affidavit that includes a statement of all assets such prisoner possesses that the person is unable to pay such fees or give security therefor. Such affidavit shall state the nature of the action, defense or appeal and affiant's belief that the person is entitled to redress.

(2) A prisoner seeking to bring a civil action or appeal a judgment in a civil action or proceeding without prepayment of fees or security therefor, in addition to filing the affidavit filed under paragraph (1), shall submit a certified copy of the trust fund account statement (or institutional equivalent) for the prisoner for the 6-month period immedi-