

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

IP/C/W/327/Add.1

18 juin 2002

(02-3391)

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

Original: anglais

EXAMEN DE LA LÉGISLATION

Réponses de la Malaisie aux questions posées par les Communautés européennes
et leurs États membres, le Japon et les États-Unis

Addendum

Dans une communication datée du 6 juin 2002, la Mission permanente de la Malaisie a fait parvenir au Secrétariat les réponses suivantes aux questions posées par les Communautés européennes et leurs États membres, le Japon et les États-Unis, distribuées dans les documents IP/C/W/320, 322, 316 et 316/Add.1, respectivement. Ces réponses viennent compléter celles qui figurent dans le document IP/C/W/327.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Pourriez-vous préciser si votre législation prévoit les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour votre développement socio-économique et technologique, mentionnées à l'article 8 de l'Accord sur les ADPIC? Dans l'affirmative, veuillez expliquer de quelle manière ces mesures sont compatibles avec les dispositions dudit accord.

La législation malaisienne prévoit des mesures nécessaires pour protéger l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour le développement technologique du pays, mentionnées à l'article 8 de l'Accord sur les ADPIC.

La Loi de 1983 sur les brevets prévoit un régime de licences obligatoires pour un brevet en conformité avec l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. Les dispositions légales sont visées aux articles 49, 49:1, 50, 51, 52, 53, 54 et à l'article 84 relatif aux droits du gouvernement.

Toute personne lésée par une décision ou une ordonnance émanant du Directeur du Conseil des brevets peut former un recours devant la Haute Cour. Toutefois, la Malaisie n'a à ce jour pas imposé de licence obligatoire aux dépens d'un titulaire de brevet.

B. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

2. Pourriez-vous indiquer comment votre législation assure la protection des droits d'auteur exclusifs pour ce qui est des œuvres littéraires et artistiques, ainsi qu'il est spécifié à l'article 9 de l'Accord sur les ADPIC, article en vertu duquel les Membres sont tenus de se

conformer aux articles 1^{er} à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l'annexe de ladite convention?

L'article 13 de la Loi de 1983 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

1) Le droit d'auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique, sur un film ou sur un enregistrement sonore confère un droit exclusif de regard, en Malaisie, sur:

- a) la reproduction sous toute forme matérielle pour autant que, sans préjudice du sous-alinéa e), le droit exclusif de regard sur la distribution de copies ou d'exemplaires se réfère uniquement à l'acte de mise en circulation de copies ou d'exemplaires qui n'ont pas été précédemment mis en circulation en Malaisie et non à la distribution ou l'importation ultérieure de ces copies ou exemplaires en Malaisie;
- aa) la communication au public;
- b) la représentation ou l'exécution, la projection ou la diffusion publique;
- e) la mise en circulation de copies ou d'exemplaires de l'œuvre dans le public par vente ou tout autre transfert de propriété; et
- f) la location commerciale au public;

de la totalité ou d'une partie importante de l'œuvre, sous sa forme originale ou sous une forme dérivée.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), le droit qui y est mentionné ne s'étend pas à:

- a) l'accomplissement de tout acte visé à l'alinéa 1) par voie d'usage loyal à des fins de recherche ou d'étude personnelle dans un but non lucratif, de critique, d'analyse ou de compte rendu d'événements d'actualité, à condition que, si l'utilisation qui est ainsi faite de l'œuvre est publique, elle soit accompagnée de la mention du titre de l'œuvre et de son auteur, sauf à l'occasion de l'accomplissement d'un des actes susmentionnés à des fins de recherche sans but lucratif, d'étude personnelle ou en vue du compte rendu d'événements d'actualité au moyen d'un enregistrement sonore, d'un film ou d'une émission de radiodiffusion;
- b) l'accomplissement de tout acte visé à l'alinéa 1) à titre de parodie, de pastiche ou de caricature;
- c) l'inclusion dans un film ou une émission de radiodiffusion de toute œuvre artistique située dans un lieu public;
- d) la reproduction et la distribution de copies d'une œuvre artistique située en permanence dans un lieu public;
- e) l'inclusion d'une œuvre, à titre accessoire, dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film ou une émission de radiodiffusion;
- f) l'inclusion d'une œuvre dans une émission de radiodiffusion, une représentation ou exécution, une projection ou une diffusion publique, un recueil d'œuvres littéraires ou musicales, un enregistrement sonore ou un film, si cette utilisation est faite à titre d'illustration de l'enseignement et est conforme aux bons usages;

dans ce cas, toutefois, la source et le nom de l'auteur figurant sur l'œuvre utilisée devront être mentionnés;

- ff) l'utilisation, de quelque manière que ce soit, d'une œuvre en vue d'un examen, à l'occasion de l'élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des réponses données par ces derniers:

n'est cependant pas autorisée la reproduction reprographique d'une œuvre musicale destinée à être utilisée par un candidat à un examen pour l'exécution de l'œuvre;

- g) l'enregistrement dans des écoles, universités ou autres établissements d'enseignement, d'une œuvre comprise dans une émission destinée aux écoles, universités ou établissements en question;
- gg) la réalisation d'un enregistrement sonore d'une émission de radiodiffusion – ou d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'un enregistrement sonore ou d'un film compris dans cette émission dans la mesure où il est constitué de sons – si cet enregistrement sonore de l'émission est réservé à l'usage personnel et privé de la personne par qui il est fait;
- ggg) la réalisation d'un film d'une émission de radiodiffusion – ou d'une œuvre littéraire, artistique, dramatique ou musicale ou d'un film compris dans cette émission dans la mesure où il est constitué d'images visuelles – si ce film de l'émission est réservé à l'usage personnel et privé de la personne par qui il est fait;
- gggg) la réalisation de copies d'émissions de télévision qui sont sous-titrées ou modifiées par tout autre moyen à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes, ou des personnes souffrant d'un autre handicap physique ou mental, ainsi que la diffusion au public de ces copies par des organismes ou institutions sans but lucratif, qui peuvent être prescrites par arrêté ministériel;
- h) la lecture ou la récitation en public ou dans une émission de radiodiffusion d'un extrait raisonnable d'une œuvre littéraire publiée, à condition qu'elle soit accompagnée d'une mention suffisante;
- i) l'utilisation, de quelque manière que ce soit, d'une œuvre par l'État ou sous la direction ou le contrôle de l'État, par les Archives nationales ou celles de tout État, par la Bibliothèque nationale ou toute bibliothèque d'un État ou par les bibliothèques publiques, les établissements d'enseignement et les institutions scientifiques ou professionnelles qui peuvent être déterminées par arrêté ministériel, lorsqu'une telle utilisation répond à l'intérêt public et est conforme aux bons usages et aux dispositions de tout texte réglementaire applicable, et qu'en outre:
 - i) aucun bénéfice n'en est retiré; et
 - ii) aucun droit d'entrée n'est demandé, le cas échéant, pour la représentation ou l'exécution, la projection ou la diffusion publique de l'œuvre ainsi utilisée;

- j) la reproduction de toute œuvre dans un service de radiodiffusion entièrement contrôlé par l'État, ou sous la direction ou le contrôle d'un service de cette nature, lorsque cette reproduction ou toutes copies de celle-ci sont destinées exclusivement à une émission de radiodiffusion licite et sont détruites dans les six mois civils suivant la réalisation de la reproduction ou au cours de toute période de plus longue durée qui peut être convenue entre le service de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur l'œuvre:

toutefois, toute reproduction d'une œuvre réalisée en vertu du présent sous-alinéa peut, si elle revêt un caractère exceptionnel de documentation, être conservée dans les archives du service de radiodiffusion qui, à cet effet, sont réputées être des archives officielles, mais ne peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, être utilisée en vue d'une émission de radiodiffusion ni à aucune autre fin sans l'autorisation du titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur l'œuvre;

- k) la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion d'une œuvre par un club ou une institution sans but lucratif, lorsque cette représentation ou exécution, projection ou diffusion répond à un but de bienfaisance ou d'enseignement et intervient dans un lieu où aucun droit d'entrée n'est perçu en contrepartie;
- l) l'utilisation d'une œuvre, de quelque manière que ce soit, aux fins d'une procédure judiciaire, de la procédure d'une commission royale, d'un organe législatif, d'une enquête légale ou publique ou de tout compte rendu d'une telle procédure ou, dans le cas d'un avocat, en vue de donner une consultation professionnelle;
- m) l'insertion de citations tirées d'une œuvre publiée, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et n'excèdent pas la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse:

ces citations doivent toutefois faire mention de la source et du nom de l'auteur figurant sur l'œuvre ainsi utilisée;

- n) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la projection publique d'articles portant sur des sujets d'actualité publiés dans des journaux ou recueils périodiques, si la reproduction, la radiodiffusion ou la projection en question n'est pas expressément réservée:

la source doit toutefois être clairement indiquée;

- o) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion publique de conférences, d'allocutions et d'autres œuvres de même nature prononcées en public, si cette utilisation répond à un but d'information et n'est pas expressément réservée; et
- p) la location commerciale de programmes d'ordinateur, dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

3) Aux fins des dispositions de l'alinéa 2) l), il faut entendre par "organe législatif", selon le cas, le Parlement de la Malaisie ou, s'agissant d'un État, l'autorité habilitée en vertu de la constitution de cet État à légiférer pour le compte de celui-ci.

3. Pourriez-vous décrire la protection accordée aux auteurs de programmes d'ordinateur, de bases de données ou de compilations de données?

L'article 7 de la Loi de 1983 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

- 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les œuvres suivantes peuvent être protégées par le droit d'auteur:
 - a) œuvres littéraires;
 - b) œuvres musicales;
 - c) œuvres artistiques;
 - d) films;
 - e) enregistrements sonores; et
 - f) émissions de radiodiffusion.
- 2) Les œuvres sont protégées indépendamment de leur qualité et de leur destination.
- 2A) La protection du droit d'auteur ne s'étend pas aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
- 3) Pour pouvoir être protégée, une œuvre littéraire, musicale ou artistique doit:
 - a) être le fruit d'un travail suffisant pour lui conférer un caractère original; et
 - b) avoir été consignée par écrit, enregistrée ou fixée de toute autre manière sur un support matériel."œuvre littéraire" comprend:
 - a) les romans, nouvelles, livres, brochures, manuscrits, œuvres poétiques et autres écrits;
 - b) les œuvres dramatiques, les indications scéniques, les scénarios de films et d'émissions de radiodiffusion, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;
 - c) les traités, les études historiques, les biographies, les essais et les articles;
 - d) les encyclopédies, les dictionnaires et autres ouvrages de référence;
 - e) les lettres, les rapports et les mémorandums;
 - f) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;
 - g) les tableaux ou compilations consistant en des mots, des chiffres ou des symboles (sous une forme visible ou non); et

- h) les programmes d'ordinateur ou les compilations de programmes d'ordinateur;

mais ne comprend pas les textes officiels de caractère législatif ou réglementaire émanant du pouvoir exécutif ou des organes législatifs ni les décisions judiciaires.

4. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit un droit de location et, dans l'affirmative, préciser les œuvres auxquelles il s'applique?

L'article 13 f) de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit des droits de location applicables aux programmes d'ordinateur et aux œuvres cinématographiques.

5. Pourriez-vous décrire les droits dont les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et les organismes de radiodiffusion bénéficient en vertu de votre législation?

- i) les droits accordés aux artistes interprètes ou exécutants visés aux articles 16A, 16B et 25A de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur;
- ii) les droits exclusifs accordés aux producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et aux services de radiodiffusion.

6. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit des limitations ou exceptions pour chacun des droits spécifiés plus haut conformément aux dispositions pertinentes des Conventions de Berne et de Rome et compte tenu des articles 13 et 14:6 de l'Accord sur les ADPIC?

La législation malaisienne prévoit des limitations ou exceptions pour chacun des droits spécifiés, aux articles 13:2 et 16:3 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur.

7. Pourriez-vous préciser la durée de la protection offerte pour chacun des droits mentionnés plus haut et l'œuvre ou l'objet auquel elle s'applique?

La Loi de 1987 sur le droit d'auteur stipule ce qui suit:

Article 17. Durée du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales ou artistiques

- 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la durée du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, musicales ou artistiques comprend la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.
- 2) Les œuvres littéraires, musicales ou artistiques qui n'ont pas été publiées avant le décès de l'auteur sont protégées par le droit d'auteur jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont été publiées pour la première fois.
- 3) Les œuvres littéraires, musicales ou artistiques anonymes ou pseudonymes qui ont été publiées sont protégées par le droit d'auteur pendant 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont été publiées ou mises à la disposition du public pour la première fois, le délai qui expire le dernier étant appliqué:

toutefois, si l'identité de l'auteur vient à être connue, la durée du droit d'auteur est calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 1).

- 4) Dans le présent article, la mention de l'"auteur", par rapport à une œuvre de collaboration, doit être interprétée comme désignant le dernier survivant des coauteurs.

Article 18. Durée du droit d'auteur sur les éditions publiées

Conformément à la présente loi, le droit d'auteur sur une édition publiée est conféré pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'édition a été publiée pour la première fois.

Article 19. Durée du droit d'auteur sur les enregistrements sonores

Conformément à la présente loi, le droit d'auteur sur un enregistrement sonore est conféré pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'enregistrement a été publié pour la première fois ou, si l'enregistrement sonore n'a pas été publié, à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle il a été fixé.

Article 20. Durée du droit d'auteur sur les émissions de radiodiffusion

Conformément à la présente loi, le droit d'auteur sur une émission de radiodiffusion est conféré pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'émission a eu lieu pour la première fois.

Article 22. Durée du droit d'auteur sur les films

Conformément à la présente loi, le droit d'auteur sur un film est conféré pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le film a été publié pour la première fois.

Article 23. Durée du droit d'auteur sur les œuvres de l'État, des institutions publiques et des organismes internationaux

Conformément à la présente loi, le droit d'auteur sur des œuvres de l'État, des institutions publiques et des organismes internationaux est conféré pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'œuvre a été publiée pour la première fois.

Article 23A. Durée des droits des artistes interprètes ou exécutants

Conformément à la présente loi, les droits sur une représentation ou exécution en direct sont conférés pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la représentation ou exécution en direct a été donnée.

Article 23B. Durée d'une rémunération équitable

Le droit à une rémunération équitable est conféré à partir de la publication de l'enregistrement sonore jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'enregistrement sonore a été publié ou, si l'enregistrement sonore n'a pas été publié, à partir de la fixation de l'enregistrement sonore jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle de la fixation de l'enregistrement sonore.

8. Pourriez-vous indiquer de quelle manière votre législation accorde la protection rétroactive prévue conformément à l'article 18 de la Convention de Berne (cette obligation découle de l'article 9 de l'Accord sur les ADPIC) et à l'article 14:6 de l'Accord sur les ADPIC?

L'article 2 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la protection rétroactive ou la prolongation de la protection découlant des articles 9 et 14 b) de l'Accord sur les ADPIC.

9. Pourriez-vous préciser si votre législation protège le droit de suite prévu à l'article 14^{ter} de la Convention de Berne?

L'article 13 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit le principe du droit de suite visé à l'article 14^{ter} de la Convention de Berne.

C. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

10. Pourriez-vous donner la définition d'un signe selon votre législation nationale et expliquer dans quelles conditions il peut faire l'objet d'une protection?

- i) Notre législation actuelle ne mentionne pas les signes. L'article 3:1 de la Loi de 1976 sur les marques stipule toutefois que le terme "marque" (*trade mark*) s'entend d'une marque qui est utilisée ou que l'on se propose d'utiliser en relation avec des produits ou services dans l'intention d'indiquer, ou de manière à indiquer, l'existence d'un lien, dans le commerce, entre ces produits ou services et une personne qui, en qualité de propriétaire ou d'utilisateur inscrit, a le droit d'utiliser cette marque, en indiquant ou non son identité. Le terme "marque" (*mark*) comprend un dessin, un signe, un en-tête, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre ou toute combinaison de ces éléments.
- ii) Une marque peut faire l'objet d'une protection en Malaisie avec ou sans enregistrement en vertu de la Loi de 1976 sur les marques ou du principe de la *common law* et de l'*equity*.

11. Pourriez-vous spécifier si les services peuvent ou non faire l'objet d'une protection dans le cadre de votre législation sur les marques de fabrique ou de commerce? Pourriez-vous préciser si un signe tel que le nom commercial peut faire l'objet d'une protection et indiquer si des éléments tels que les sons, les parfums et les contenants peuvent aussi en bénéficier?

Notre Loi de 1976 sur les marques prévoit la protection des marques de service, des désignations commerciales et des marques tridimensionnelles mais pas des sons et des parfums.

12. Pourriez-vous expliquer quelles sont les obligations d'usage prévues, le cas échéant, comme condition de l'enregistrement? À cet égard, pourriez-vous également préciser la définition de l'usage et les conditions de maintien de l'enregistrement?

L'article 3:1 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit l'enregistrement d'une marque (*trade mark*) dont une marque (*mark*) qui est utilisée ou que l'on se propose d'utiliser est enregistrable. Toutefois, si une marque n'est pas enregistrée, elle demeure protégée par le principe de la *common law* et de l'*equity* sur preuve de son "usage". L'enregistrement d'une marque toutefois peut être radié du registre si une partie lésée est en mesure de prouver que la marque n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de trois années.

13. Pourriez-vous confirmer si, en vertu de votre législation, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce peut ou non être indéfiniment renouvelé?

L'article 41 de la Loi de 1976 sur les marques définit les conditions de renouvellement de l'enregistrement d'une marque pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial ou du dernier renouvellement de l'enregistrement. Cette date est dénommée ci-après la date d'expiration du dernier enregistrement.

14. Pourriez-vous décrire les obligations spéciales, s'il y a lieu, prévues par votre législation concernant l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce?

Veillez vous reporter à la réponse à la question n° 11.

D. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

15. Pourriez-vous expliquer si l'autorité responsable de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce peut refuser une demande d'enregistrement si la marque de fabrique ou de commerce contient une indication géographique?

L'article 14:1 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit ce qui suit:

Un signe ne peut être enregistré en tant que marque ou partie d'une marque:

- f) si celle-ci contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits en Malaisie est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine desdits produits; ou
- g) s'il s'agit d'une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou s'il s'agit d'une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, si les vins ou spiritueux ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question.

2) L'article 6*bis* de la Convention de Paris et l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC s'appliquent pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue.

14A. Cas de non-refus de l'enregistrement.

1) L'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en vertu des sous-alinéas f) et g) de l'article 14 si la demande d'enregistrement a été faite de bonne foi, ou si la marque a été utilisée dans le commerce de façon continue et de bonne foi par le requérant sollicitant l'enregistrement ou son prédécesseur en droit:

- a) avant l'entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les indications géographiques; ou
- b) avant que l'indication géographique en question ne soit protégée dans son pays d'origine.

2) L'enregistrement d'une marque ne peut être refusé en vertu des sous-alinéas f) et g) de l'article 14 si l'indication géographique en question:

- a) cesse d'être protégée; ou
- b) est tombée en désuétude;

dans son pays d'origine.

16. Pourriez-vous préciser quelle est la définition d'une indication géographique dans votre législation?

Aux fins de l'article 2:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques, on entend par "indication géographique" une indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un pays ou territoire, ou d'une région ou localité de ce pays ou territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

17. Pourriez-vous indiquer et expliquer les dispositions de votre législation établissant un lien, le cas échéant, entre les caractéristiques d'une indication et son origine géographique?

Un lien entre les caractéristiques (qualité, réputation ou autres) d'une indication doit être attribué essentiellement à leur origine géographique.

18. Pourriez-vous indiquer comment votre législation accorde une protection additionnelle aux vins et spiritueux? Veuillez citer, le cas échéant, d'autres types de produits visés par cette protection additionnelle.

- i) L'article 5:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques prévoit que toute personne intéressée peut engager une action devant les tribunaux pour empêcher, pour ce qui est des indications géographiques:

toute utilisation dans le commerce d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine des vins ou spiritueux est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style" ou "imitation".

- ii) Une protection normale est accordée à tous les autres produits. Toutefois, la protection additionnelle n'est accordée qu'aux vins et spiritueux, ainsi qu'il est requis à l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC.

19. Pourriez-vous expliquer comment les exceptions visées à l'article 24 de l'Accord sur les ADPIC sont utilisées dans votre juridiction? Pourriez-vous fournir des exemples d'utilisation des exceptions par les tribunaux ou des listes de noms considérés comme génériques dans votre juridiction?

Il n'y a eu aucun litige susceptible d'être porté devant les tribunaux.

E. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

20. Pourriez-vous indiquer si, en vertu de votre législation, la protection s'étend ou non aux dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles? Veuillez expliquer comment les dessins et modèles de textiles sont protégés.

La Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels n'accorde pas la protection aux dessins et modèles industriels dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles d'un objet. La loi prévoit la protection des dessins et modèles de textile à l'instar de tous les autres dessins et modèles. L'article 3 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels établit que "dessin ou modèle industriel" s'entend des éléments de forme, configuration, motif ou ornementation appliqués à

un objet par un procédé industriel et qui, dans l'objet fini, attirent le regard et ne sont jugés que par la vue; toutefois, cette expression ne comprend pas:

- a) les méthodes ou principes de construction; ou
- b) les éléments de forme ou de configuration d'un objet qui:
 - i) sont uniquement dictés par la fonction que l'objet doit remplir; ou
 - ii) dépendent de l'apparence d'un autre objet dont le premier, selon les intentions de l'auteur du dessin ou modèle, fera partie intégrante.

21. Pourriez-vous indiquer comment votre législation protège le titulaire d'un dessin ou modèle de l'importation d'articles portant ou comportant ce dessin ou modèle ou une copie de celui-ci?

L'article 33:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels prévoit que le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit d'engager une action contre quiconque a porté ou porte atteinte à l'un des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel. En outre, l'importation d'objets portant ou comportant le dessin ou modèle ou une copie de celui-ci constitue une atteinte en vertu de l'article 32:2 b) de la présente loi.

22. Pourriez-vous préciser si votre législation prévoit ou non le droit de délivrer une licence obligatoire pour les dessins et modèles industriels?

La Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels ne prévoit pas le droit de délivrer une licence obligatoire pour les dessins et modèles industriels.

23. Pourriez-vous spécifier quelle est la durée de la protection offerte aux dessins et modèles industriels dans votre législation?

L'article 25 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels prévoit ce qui suit:

- 1) L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est réputé entrer en vigueur à la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel et produit ses effets pendant cinq ans.
- 2) L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peut être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq années chacune, sous réserve qu'une demande de prolongation ait été déposée dans les formes prescrites et que la taxe de prolongation prescrite ait été payée avant l'expiration de la période de validité en cours.
- 3) Un délai de grâce de six mois, à compter de la date à laquelle la taxe de prolongation est due, est accordé pour le paiement de cette taxe, sous réserve éventuellement du paiement de la surtaxe prescrite.
- 4) Lorsque aucune demande de prolongation n'a été déposée ou que la taxe de prolongation n'a pas été payée conformément aux dispositions du présent article, l'enregistrement expire et un avis d'expiration de l'enregistrement est publié dans la Gazette.

F. BREVETS

24. Pourriez-vous expliquer comment votre législation définit les notions suivantes: nouveauté, inventivité et application industrielle?

Les articles 14, 15 et 16 de la Loi de 1983 sur les brevets décrivent les notions de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle, comme expliqué ci-après:

Article 14. Nouveauté

- 1) Une invention est nouvelle s'il n'y a pas d'antériorité dans l'état de la technique.
- 2) L'état de la technique comprend:
 - a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par publication écrite ou par une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la demande de brevet dans laquelle l'invention est revendiquée;
 - b) le contenu d'une demande de brevet national dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet délivré sur la base de ladite demande de brevet national.
- 3) Une divulgation faite en vertu du sous-alinéa a) de l'alinéa 2) n'est pas prise en considération:
 - a) si elle est intervenue dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d'actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit;
 - b) si elle est intervenue dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d'un abus commis à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit;
 - c) si elle résulte d'une demande d'enregistrement du brevet en instance auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- 4) Les dispositions de l'alinéa 2) n'excluent pas la protection par brevet de l'utilisation d'une substance ou d'un composé, compris dans l'état de la technique, pour la mise en œuvre d'une méthode visée à la lettre d) de l'alinéa 1) de l'article 13, si cette utilisation n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Article 15. Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier de qualification moyenne, elle n'aurait pas découlé de manière évidente d'un élément compris dans l'état de la technique conformément au sous-alinéa a) de l'alinéa 2) de l'article 14.

Article 16. Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie.

25. Pourriez-vous indiquer si votre législation sur les brevets, ou toute autre législation, prévoit la possibilité de jouir de droits de brevet sans aucune exclusion? S'il existe des

exclusions, veuillez indiquer avec précision comment elles sont appliquées d'un point de vue juridique et pratique.

L'article 36 de la Loi de 1983 sur les brevets définit comme suit les droits du titulaire d'un brevet:

1) Sous réserve et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie, le titulaire d'un brevet jouit des droits exclusifs suivants à l'égard du brevet:

- a) exploiter l'invention brevetée;
- b) céder ou transmettre le brevet;
- c) conclure des contrats de licence.

2) Nul ne peut accomplir l'un des actes visés à l'alinéa 1) sans l'autorisation du titulaire du brevet.

3) Aux fins de la présente partie, "exploitation" d'une invention brevetée s'entend de l'un quelconque des actes suivants par rapport à un brevet:

- a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit:
 - i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre ou utiliser le produit;
 - ii) détenir ce produit en vue de l'offrir en vente, de le vendre ou de l'utiliser;
- b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé:
 - i) employer le procédé;
 - ii) accomplir l'un des actes visés à la lettre a) à l'égard d'un produit obtenu directement au moyen du procédé.

4) Aux fins du présent article, si le brevet a été délivré en ce qui concerne un procédé pour l'obtention d'un produit, le même produit obtenu par une personne autre que le titulaire du brevet ou son preneur de licence est réputé, dans toute procédure, sauf preuve du contraire, avoir été obtenu par ce procédé.

Les exclusions aux droits de brevet sont visées aux articles 37 et 38.

Article 37. Limitation des droits

1) Les droits conférés par le brevet s'étendent exclusivement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ne s'étendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique.

2) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce:

- i) par le titulaire du brevet;
- ii) par une personne jouissant du droit visé à l'article 38;

- iii) par une personne jouissant du droit visé à l'article 43;
 - iv) par le bénéficiaire d'une licence obligatoire au sens de l'article 48.
- 3) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas à l'utilisation de l'invention brevetée à bord d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement en Malaisie.
- 4) Les droits conférés par le brevet sont limités dans le temps conformément aux dispositions de l'article 35.
- 5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de l'article 35A, par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de l'article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou à toute personne autorisée par le gouvernement.

Article 38. Droits dérivés d'une fabrication antérieure ou d'un emploi antérieur

- 1) Quiconque, à la date de priorité de la demande de brevet:
- a) fabriquait ou employait de bonne foi, en Malaisie, le produit ou le procédé faisant l'objet de l'invention revendiquée dans cette demande;
 - b) avait fait de bonne foi, en Malaisie, des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du produit ou de l'emploi du procédé visé au sous-alinéa a);

a le droit, malgré la délivrance du brevet, d'exploiter l'invention brevetée:

à condition toutefois de fabriquer le produit ou d'employer le procédé en cause en Malaisie;

et à condition toutefois que l'intéressé puisse prouver, si l'invention a été divulguée dans les conditions visées aux sous-alinéas a), b) ou c) de l'alinéa 3) de l'article 14, que sa connaissance de l'invention n'a pas résulté de cette divulgation.

- 2) Le droit prévu à l'alinéa 1) ne peut être cédé ni transmis, si ce n'est en tant que partie de l'entreprise de la personne intéressée.

26. Pourriez-vous indiquer si des inventions ne peuvent être brevetées pour des raisons d'ordre public ou de moralité? Dans l'affirmative, veuillez expliquer la partie pertinente de votre législation, ainsi que sa formulation. Précisez également si celle-ci a été appliquée dans la pratique.

L'article 31:1 de la Loi de 1983 sur les brevets prévoit l'exclusion de la protection par brevet d'inventions pour des raisons d'ordre public. À ce jour, cette mesure n'a pas été appliquée dans la pratique.

27. Pourriez-vous expliquer si les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales sont exclues de la brevetabilité dans votre législation? Dans l'affirmative, veuillez expliquer la partie pertinente de votre législation, ainsi que sa formulation.

L'article 13:1 d) de la Loi de 1983 sur les brevets précise que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ainsi que les méthodes de diagnostic

appliquées au corps humain ou animal ne constituent pas des inventions brevetables et sont exclues de la protection par brevet.

28. Pourriez-vous expliquer si les végétaux et les animaux et les procédés essentiellement biologiques sont exclus de la brevetabilité? Dans l'affirmative, veuillez expliquer la partie pertinente de votre législation, ainsi que sa formulation.

Les variétés végétales, les animaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques sont exclus de la protection par brevet, comme stipulé à l'article 13:1 b) de la Loi de 1983 sur les brevets.

29. Pourriez-vous décrire comment les micro-organismes, les procédés non essentiellement biologiques, les procédés microbiologiques et les variétés végétales sont protégés dans votre législation? Veuillez expliquer, à cet égard, les parties pertinentes de votre législation.

En vertu de l'article 13:1 b), les micro-organismes obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sont pas compris dans les inventions non brevetables. Par conséquent, ces inventions peuvent être protégées en vertu du régime de brevet. Pour ce qui est des variétés végétales, la protection est prévue par un système *sui generis*.

30. Pourriez-vous expliquer comment votre législation protège le titulaire d'un droit de brevet de l'importation et de l'offre à la vente d'une invention brevetée?

L'article 58 de la Loi de 1983 sur les brevets précise qu'un acte est réputé constituer une contrefaçon lorsqu'un brevet est exploité (importation, offre en vente, vente ou utilisation du produit) par une autre personne que le titulaire du brevet ou sans l'accord de ce dernier.

L'article 59 précise ce qui suit:

- 1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du brevet.
- 2) Le titulaire du brevet jouit du même droit à l'encontre de toute personne qui a accompli des actes laissant supposer qu'une contrefaçon sera vraisemblablement commise.
- 3) Les actions visées aux alinéas 1) et 2) sont prescrites par cinq ans à compter de l'acte de contrefaçon.

31. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit une protection par brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture? Dans l'affirmative, pourriez-vous spécifier à quel texte légal il convient de se reporter?

La Loi de 1983 sur les brevets prévoit la protection par brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture pour autant que l'invention soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle, ainsi qu'il est stipulé aux articles 11 et 12.

32. Pourriez-vous préciser si la protection d'un procédé par brevet, prévue par votre législation, vise le produit obtenu directement par ce procédé?

La protection d'un procédé par brevet vise le produit obtenu directement au moyen de ce procédé. Cette disposition est prévue à l'article 36:3 b) de la Loi de 1983 sur les brevets relatif aux droits du titulaire du brevet.

33. Pourriez-vous expliquer si votre législation prévoit, le cas échéant, des conditions additionnelles, autres que la divulgation suffisamment claire de l'invention stipulée à l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC (par exemple la production d'une justification aux fins de l'accès à des matériels génétiques ou le consentement éclairé préalable à l'utilisation)? S'il est prévu des conditions additionnelles de ce type, veuillez préciser la législation pertinente et décrire ces conditions en détail.

Il n'existe à ce jour aucune condition additionnelle autre que la divulgation des inventions stipulée à l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC visant l'accès à des matériels génétiques ou le consentement éclairé préalable à son utilisation.

34. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet? Dans l'affirmative, veuillez indiquer la législation pertinente.

L'article 37 de la Loi de 1983 sur les brevets prévoit les limitations comme suit:

- 1) Les droits conférés par le brevet s'étendent exclusivement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ne s'étendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique.
- 2) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce:
 - i) par le titulaire du brevet;
 - ii) par une personne jouissant du droit visé à l'article 38;
 - iii) par une personne jouissant du droit visé à l'article 43;
 - iv) par le bénéficiaire d'une licence obligatoire au sens de l'article 48.
- 3) Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas à l'utilisation de l'invention brevetée à bord d'un navire, d'un engin spatial ou d'un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement en Malaisie.
- 4) Les droits conférés par le brevet sont limités dans le temps conformément aux dispositions de l'article 35.
- 5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de l'article 35A, par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de l'article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou à toute personne autorisée par le gouvernement.

35. Pourriez-vous expliquer si votre législation prévoit ou non un régime de licences obligatoires? Dans l'affirmative, veuillez préciser les conditions dans lesquelles une licence obligatoire peut être accordée. En particulier, veuillez indiquer comment, aux fins de l'autorisation de l'utilisation, sont examinées les circonstances qui lui sont propres.

Les articles 49 et 49A de la Loi de 1983 sur les brevets prévoient un régime de licences obligatoires et définissent les conditions dans lesquelles une licence obligatoire peut être délivrée. L'article 84 précise les "droits du gouvernement".

Selon l'article 50, l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres et l'article 51 définit comment le Conseil décide de la concession d'une licence obligatoire. L'article 52 établit le champ d'application des licences obligatoires. Les limitations des licences obligatoires sont précisées à l'article 53.

36. Pourriez-vous expliquer comment votre législation garantit explicitement qu'un candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables et que ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable? Dans ce contexte, comment définissez-vous l'expression "délai raisonnable"? Pourriez-vous par ailleurs expliquer comment votre législation garantit que l'utilisation d'une licence obligatoire est autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur du Membre qui a autorisé cette utilisation?

L'article 49:2 prévoit qu'une licence obligatoire ne peut être demandée que si la personne présentant la demande s'est efforcée d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables mais que ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.

L'article 84:3 relatif aux droits du gouvernement précise que l'exploitation de l'invention brevetée est limitée aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée et sous réserve du versement au titulaire du brevet d'une rémunération adéquate pour ladite exploitation, compte tenu de:

- a) la valeur économique de l'autorisation du ministre telle que déterminée dans la décision; et
- b) si une décision a été prise en vertu du sous-alinéa b) de l'alinéa 1), la nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles.

L'article 84:4 précise que le ministre doit prendre sa décision conformément à l'alinéa 3) après avoir entendu le titulaire du brevet et toute autre personne intéressée s'ils désirent être entendus.

L'article 53:1, qui prévoit les limitations de la licence obligatoire, précise ce qui suit:

Une licence obligatoire délivrée par le Conseil:

- a) ne peut être cédée, sauf avec le fonds commercial ou l'entreprise, ou la partie du fonds commercial ou de l'entreprise qui exploite l'invention brevetée;
 - b) est limitée principalement à l'approvisionnement en Malaisie de l'invention brevetée.
- 2) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut conclure avec des tiers des contrats de licence pour l'exploitation du brevet faisant l'objet de cette licence obligatoire.

À ce jour, la Malaisie n'a accordé aucune licence obligatoire.

37. Pourriez-vous préciser si votre législation accorde une protection additionnelle aux innovations après l'expiration de la période de 20 ans pendant laquelle la protection par brevet est conférée?

Notre législation n'accorde aucune protection additionnelle aux innovations après l'expiration de la période de 20 ans pendant laquelle la protection par brevet est conférée.

38. Pourriez-vous expliquer comment votre législation garantit le renversement de la charge de la preuve pour les brevets de procédé?

Une telle disposition ne figure pas dans la Loi de 1983 sur les brevets. Toutefois, la disposition relative au renversement de la charge de la preuve est prévue dans les Ordonnances n° 24, 25, 26, 38 et 39 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

G. SCHÉMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTÉGRÉS

39. Pourriez-vous expliquer comment votre législation protège les topographies?

Les topographies sont protégées en vertu de la Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuits intégrés. L'article 5 prévoit ceci:

1) Un schéma de configuration peut être protégé en vertu de la présente loi s'il s'agit d'un schéma de configuration original et que le titulaire du droit sur ledit schéma était, à l'époque où le schéma a été créé, une personne admissible.

2) Aux fins de l'alinéa 1), un schéma de configuration est réputé original si:

- a) il traduit un effort intellectuel de son créateur et qu'il n'est pas courant parmi les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création; ou
- b) par rapport à un schéma de configuration qui est constitué par une combinaison d'éléments et d'interconnexions courantes, cette combinaison, prise dans son ensemble, traduit un effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante parmi les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.

3) La présente loi protège tous les schémas de configuration créés de manière indépendante visés à l'alinéa 1) même s'ils sont identiques et, sous réserve de l'article 8, quelle que soit leur date de création.

4) Un schéma de configuration est réputé ne pas avoir été créé jusqu'à sa fixation sous une forme matérielle ou son incorporation dans un circuit intégré, selon la première éventualité.

40. Pourriez-vous indiquer de quelle manière votre législation nationale protège le détenteur d'un droit de l'importation, la vente ou la distribution illégales, à des fins commerciales, de topographies, notamment les circuits intégrés ou autres articles dans lesquels une topographie est incorporée, conformément à l'article 36 de l'Accord sur les ADPIC?

L'étendue de la protection est prévue à l'article 9 de la Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuits intégrés, à savoir:

Le propriétaire d'un schéma de configuration protégé jouit des droits suivants:

- a) le droit de reproduire et d'autoriser la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de son schéma de configuration protégé, par incorporation dans un circuit intégré ou par tout autre moyen; et

- b) le droit d'exploiter à des fins commerciales et d'autoriser l'exploitation commerciale de son schéma de configuration protégé, du circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégré.

Attendu que,

on entend par "exploiter à des fins commerciales":

- a) vendre, louer ou mettre en circulation par tout autre moyen à des fins commerciales;
- b) présenter ou proposer aux fins de vente, de location ou de toute autre mise en circulation à des fins commerciales; et
- c) importer aux fins de vente, location ou toute autre mise en circulation à des fins commerciales.

L'article 10 stipule ce qui suit:

Sous réserve des dispositions de la présente loi, est réputé porter atteinte au droit du titulaire du droit sur un schéma de configuration protégé quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit, un des actes mentionnés à l'article 9.

41. Pourriez-vous expliquer comment votre législation institue la dérogation aux dispositions de l'article 36 spécifiée à l'article 37 de l'Accord sur les ADPIC dans le cas où une personne ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis un circuit intégré ou un article l'incorporant, qu'il contenait une topographie illicite?

L'article 12 de la loi prévoit que:

1) Les droits du titulaire d'un droit sur un schéma de configuration protégé ne sont pas enfreints par une personne qui exploite à des fins commerciales, ou autorise l'exploitation commerciale:

- a) d'une copie du schéma de configuration protégé;
- b) d'un circuit intégré non autorisé dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé; ou
- c) d'un article incorporant un circuit intégré non autorisé visé au sous-alinéa b);

si celle-ci ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis la copie, le circuit intégré ou l'article, que cette copie n'était pas autorisée, que le circuit intégré n'était pas autorisé ou que l'article incorporait un circuit intégré non autorisé, le cas échéant.

2) Si une personne visée à l'alinéa 1) apprend ou a des raisons valables d'apprendre que la copie n'était pas autorisée, que le circuit intégré n'était pas autorisé ou que l'article incorporait un circuit intégré non autorisé, le cas échéant, l'alinéa 1) cesse de s'appliquer à l'exploitation commerciale ultérieure de la copie, du circuit intégré ou de l'article à moins que ladite personne ne verse au détenteur du droit une rémunération:

- a) convenue entre cette personne et le titulaire du droit;
- b) déterminée selon une méthode convenue entre la personne et le titulaire du droit; ou

- c) à défaut d'accord, déterminée par la Haute Cour sur requête de cette personne ou du titulaire du droit.

3) Si la rémunération visée à l'alinéa 2) doit être déterminée par la Haute Cour ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 2) c), la rémunération due doit être adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu des redevances qui seraient raisonnablement exigibles dans le cadre d'une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration protégé.

42. Pourriez-vous indiquer la durée de la protection conférée aux topographies par votre législation?

La durée de la protection est précisée à l'article 8 de la loi:

- 1) Un schéma de configuration est protégé en vertu de la présente loi pendant une période de dix ans à compter de la date de la première exploitation commerciale dudit schéma de configuration en Malaisie ou en tout autre endroit.
- 2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), la protection accordée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi expire 15 ans après la date de création dudit schéma.

H. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

43. Pourriez-vous expliquer si votre législation prévoit ou non une durée de protection définie pour les renseignements non divulgués? Dans l'affirmative, précisez cette durée.

La durée de protection des renseignements non divulgués n'est pas définie tant qu'ils ne sont pas divulgués.

44. Pourriez-vous expliquer comment votre législation définit l'expression "renseignements non divulgués"?

D'une manière générale, la protection des renseignements non divulgués en Malaisie est prévue dans les règles de la *common law* et de l'*equity*. Toute personne physique ou morale ne peut divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une manière qui soit contraire aux usages commerciaux honnêtes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrète si, de par sa nature, elle n'est pas connue, si elle tire sa valeur commerciale de son caractère confidentiel, si des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractère confidentiel ou si elle n'est pas aisément accessible à une personne du métier.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un fonctionnaire ou toute personne non autorisée.

45. Pourriez-vous indiquer comment votre législation définit les données communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes?

D'une manière générale, les données ou toutes informations communiquées aux pouvoirs publics ou à leurs organismes sont protégées par la règle de la *common law* de la divulgation d'informations confidentielles.

Au titre de la règle de la divulgation d'informations confidentielles, la communication de données de la nature susmentionnée serait normalement protégée contre toute divulgation par des tiers. Autrement dit, l'autorité de contrôle pharmaceutique (Drug Control Authority - DCA) peut se voir interdire de divulguer les données d'un premier déposant à un second déposant. Par conséquent,

même en l'absence de toute loi spécifique relative à l'exclusivité des données, notre *common law* relative à la protection des informations confidentielles semblerait suffisante pour protéger les données résultant d'essais de la divulgation non autorisée à des tiers. L'organisme de régulation ne peut se voir interdire d'utiliser les données du premier déposant pour l'aider à évaluer et examiner la demande d'approbation réglementaire du second déposant.

I. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

46. Pourriez-vous décrire comment votre législation permet une action efficace contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle?

La législation malaisienne prévoit des actions au civil et au pénal contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, à savoir:

i) Action au civil en vertu de

a) Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 36. Infractions

1) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, un acte relevant du droit d'auteur aux termes de la présente loi.

2) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque, sans le consentement ni l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, importe un objet en Malaisie en vue de:

- a) le vendre, le louer, le proposer ou le présenter en vue de la vente ou de la location dans le cadre d'une activité commerciale;
- b) le mettre en circulation:
 - i) à des fins commerciales; ou
 - ii) à toute autre fin, dans la mesure où il est porté préjudice au titulaire du droit d'auteur; ou
- c) l'exposer en public dans le cadre d'une activité commerciale;

en sachant ou en étant normalement censé savoir que cet objet a été fabriqué sans le consentement ni l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

3) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque neutralise, ou fait neutraliser par autrui, des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu de la présente loi et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

4) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit en connaissance de cause l'un des actes suivants en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi:

- a) la suppression ou la modification, sans autorisation, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

- b) la mise en circulation, l'importation aux fins de mise en circulation ou la communication publique, sans autorisation, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

5) Aux termes de l'alinéa 4) et de l'article 41, "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public.

Article 37. Action intentée par le titulaire du droit d'auteur et réparations

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d'auteur peuvent donner lieu à des poursuites en justice à la diligence du titulaire du droit d'auteur et, dans toute action intentée à cet effet, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation – dommages-intérêts, ordonnances, reddition de comptes ou autres – que dans toute procédure judiciaire correspondante visant à réprimer les infractions à d'autres droits exclusifs.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d'auteur est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu, en sus de toutes autres considérations pertinentes:

- a) du caractère flagrant de l'infraction; et
- b) de tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de l'infraction;

est convaincu qu'une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, le tribunal a le pouvoir, en fixant les dommages-intérêts exigibles au titre de l'infraction, d'accorder les dommages-intérêts supplémentaires qu'il juge appropriés en l'espèce.

3) Dans une procédure pour infraction au droit d'auteur, aucune ordonnance ne peut être prise pour exiger la démolition d'un édifice ou d'une partie d'édifice dont la construction est terminée ni pour empêcher l'achèvement d'un édifice en cours de construction.

4) Aux fins du présent article et de l'article 38:

- a) le terme "action" désigne également une demande reconventionnelle et toute mention du demandeur et du défendeur dans une action doit être interprétée en conséquence; et
- b) "tribunal" s'entend de la Haute Cour de Malaisie compétente en la matière.

5) Aux fins du présent article, il faut entendre par titulaire du droit d'auteur le titulaire initial ou un cessionnaire, selon le cas, de la partie correspondante du droit d'auteur.

Article 38. Procédure judiciaire au cas où le droit d'auteur fait l'objet d'une licence exclusive

1) Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures judiciaires relatives à tout droit d'auteur pour lequel une licence exclusive a été accordée et était en vigueur au moment où se sont produits les événements auxquels se rapportent les procédures.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'une licence exclusive a (sauf à l'égard du titulaire du droit d'auteur) les mêmes droits d'exercer une action en justice et peut prétendre aux mêmes réparations, en vertu de l'article 37, que si la licence avait été une cession, et ces droits et prétentions s'exercent concurremment à ceux que peut faire valoir le titulaire du droit d'auteur en vertu de l'article précité.

3) Lorsqu'une action est intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire d'une licence exclusive et, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l'égard de laquelle les intéressés ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu dudit article, le titulaire du droit ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n'est pas recevable sauf autorisation du tribunal à poursuivre l'action dans la mesure où celle-ci est intentée en vertu dudit article et a trait à ladite infraction, à moins que l'autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent alinéa ne s'opposent pas, cependant, à la délivrance d'une ordonnance provisoire à la demande de l'un ou l'autre des intéressés.

4) Dans une action intentée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu du présent article, tout moyen de défense qu'un défendeur aurait pu invoquer en l'occurrence si le présent article n'avait pas été adopté et si l'action avait été intentée par le titulaire du droit d'auteur peut être invoqué par ledit défendeur contre le titulaire de la licence exclusive.

5) Lorsqu'une action est intentée dans les conditions visées à l'alinéa 3) et que le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive ne sont pas codemandeurs, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts exigibles au titre d'une infraction du type de celle dont il est fait mention dans ledit alinéa, tient compte:

- a) si le demandeur est le titulaire de la licence exclusive, de toutes obligations (en ce qui concerne notamment les redevances) dont est assortie la licence; et
- b) que le demandeur soit le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de la licence exclusive, de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l'autre partie en vertu de l'article 37 pour ce qui concerne cette infraction ou, selon le cas d'espèce, de tout droit d'exercer une action en justice reconnu à l'autre partie en vertu dudit article pour ce qui concerne l'infraction en question.

6) Lorsqu'une action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l'égard de laquelle le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu dudit article et que dans cette action (que les intéressés y soient ou non l'un et l'autre parties) une reddition de comptes concernant les bénéfices est ordonnée en ce qui concerne ladite infraction, le tribunal, sous réserve de tout accord dont il a connaissance quant à la répartition desdits bénéfices entre le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive, procède à la répartition de ceux-ci entre les deux parties de la façon qu'il estime équitable et donne les instructions qu'il estime appropriées pour que soit effectuée ladite répartition.

7) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de la licence exclusive:

- a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le versement de dommages-intérêts au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article 37 si un jugement ou une ordonnance de caractère définitif a été rendu, accordant une reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices en faveur de l'autre partie aux termes dudit article et au regard de la même infraction; et

- b) aucun jugement ni aucune ordonnance relative à une reddition de comptes concernant les bénéfices au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article précité si un jugement ou une ordonnance de caractère définitif a été rendu, accordant des dommages-intérêts ou une reddition de comptes en faveur de l'autre partie aux termes dudit article et au regard de la même infraction.

8) Lorsque, dans une action intentée dans les conditions visées à l'alinéa 3), soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de la licence exclusive, l'autre partie n'est pas appelée en cause en qualité de demandeur (à l'ouverture de la procédure ou ultérieurement) mais l'est en tant que défendeur, les frais et dépens afférents à l'action ne peuvent en aucun cas être pris à la charge de ladite partie à moins qu'elle ne compareaisse en personne et ne prenne part à la procédure.

9) Aux fins du présent article:

"licence exclusive" s'entend d'une licence signée par le titulaire ou un titulaire à venir du droit d'auteur, ou en son nom, autorisant son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi (abstraction faite de cette licence) ne pourrait l'être que par le titulaire du droit d'auteur, et l'expression "titulaire d'une licence exclusive" doit être interprétée en conséquence;

"si la licence avait été une cession" signifie: si, au lieu de la licence, il avait été consenti (à des conditions aussi proches que possible de celles auxquelles la licence a été accordée) une cession du droit d'auteur en ce qui concerne l'application de celui-ci à l'accomplissement, aux lieux et dates autorisés par la licence, des actes ainsi autorisés;

"l'autre partie" s'entend, par rapport au titulaire du droit d'auteur, du titulaire de la licence exclusive et, par rapport au titulaire de la licence exclusive, du titulaire du droit d'auteur.

b) Loi de 1983 sur les brevets

Article 58. Actes réputés constituer une contrefaçon

Sous réserve des alinéas 1), 2) et 3) de l'article 37 et des dispositions de l'article 38, constitue une contrefaçon d'un brevet tout acte visé à l'alinéa 3) de l'article 36 qui est accompli en Malaisie par une autre personne que le titulaire du brevet et sans l'accord de ce dernier à l'égard d'un produit ou d'un procédé auquel s'étend la protection du brevet.

Article 59. Actions en contrefaçon

1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du même droit à l'encontre de toute personne qui a accompli des actes laissant supposer qu'une contrefaçon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la présente partie, actes de "contrefaçon imminente".

3) Les actions visées aux alinéas 1) et 2) sont prescrites par cinq ans à compter de l'acte de contrefaçon.

Article 60. Ordonnance [*injunction*] d'interdiction et allocation de dommages-intérêts

1) Si le titulaire du brevet prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise, le tribunal alloue des dommages-intérêts et prononce l'interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure légale.

2) Si le titulaire du brevet prouve qu'une contrefaçon est imminente, le tribunal prononce l'interdiction de la contrefaçon future et toute autre mesure légale.

3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l'annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 56 sont applicables.

Article 61. Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d'une licence obligatoire

1) Aux fins du présent article, "bénéficiaire" s'entend:

- a) de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;
- b) du bénéficiaire d'une licence obligatoire accordée en vertu de l'article 51.

2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d'intenter une action judiciaire pour toute contrefaçon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser la réparation désirée.

3) Le bénéficiaire peut, s'il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d'intenter l'action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, engager l'action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier est cependant recevable à intervenir dans l'instance.

4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé à l'alinéa 3) ne soit pas expiré, le tribunal ordonne, sur requête du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue d'interdire la contrefaçon future ou de la faire cesser, si le bénéficiaire prouve qu'il est nécessaire d'agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.

c) Loi de 1976 sur les marques

Article 38. Contrefaçon d'une marque

1) Une marque enregistrée est contrefaite par toute personne qui, n'étant pas le propriétaire inscrit ni l'utilisateur inscrit autorisé à utiliser cette marque, utilise un signe identique ou qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, dans le commerce, en relation avec des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, de manière telle que l'usage de ce signe risque d'être interprété:

- a) soit comme un usage en tant que marque;
- b) soit, s'il s'agit d'un usage sur les produits ou en association matérielle avec les produits ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public, comme une référence à la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux produits auxquels cette personne est associée dans le commerce; ou
- c) soit, s'il s'agit d'un usage sur les lieux ou à proximité de l'endroit où les services sont mis à disposition ou réalisés ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public, comme une référence à la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux services dont la prestation est assurée dans le commerce par la personne.

Article 39. Contrefaçon d'une marque par inobservation de certaines restrictions

1) Lorsque, par mention apposée sur les produits ou sur leur emballage, le propriétaire inscrit ou un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée au registre déclare interdire l'accomplissement d'un acte auquel s'applique le présent article, toute personne qui est au moment considéré en possession des produits et qui accomplit cet acte, ou en autorise l'accomplissement, par rapport à ces produits, dans le commerce ou en vue d'une transaction commerciale concernant ces produits, est réputée contrefaire la marque, à moins que:

- a) au moment où cette personne a convenu d'acheter ces produits, elle n'ait agi de bonne foi sans être censée connaître la mention apposée sur les produits; ou
- b) qu'elle ne soit entrée en possession de ces produits en vertu d'un titre acquis d'un tiers qui avait convenu d'acheter lesdits produits.

2) Les actes auxquels s'applique le présent article sont:

- a) l'apposition de la marque sur des produits après que ceux-ci ont subi une modification quant à leur état, leur condition, leur présentation ou leur emballage;
- b) lorsque la marque figure sur les produits, la modification, la suppression partielle ou l'oblitération partielle de cette marque, l'apposition d'une autre marque sur les produits ou l'adjonction à ces produits d'autres éléments, par écrit ou autrement, pouvant nuire à la réputation de la marque; et
- c) lorsque la marque figure sur les produits en même temps que d'autres éléments indiquant l'existence d'un lien, dans le commerce, entre le propriétaire ou l'utilisateur inscrit et lesdits produits, la suppression ou l'oblitération totale ou partielle de la marque, à moins que ces autres éléments ne soient totalement supprimés ou oblitérés.

3) Dans le présent article, toutes les références, en ce qui concerne les produits, au propriétaire inscrit, à un utilisateur inscrit et à l'enregistrement d'une marque doivent être interprétées respectivement comme des références au propriétaire inscrit de la marque, à un utilisateur inscrit de la marque et à l'enregistrement de la marque pour ces produits, et le terme "sur" implique aussi, en rapport auxdits produits, une référence à une relation matérielle avec ceux-ci.

d) Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels

Article 32. Atteinte à un dessin ou modèle industriel enregistré

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit exclusif de fabriquer ou d'importer à des fins de vente ou de location, ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, ou de vendre ou de louer, ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou de la location, tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modèle industriel enregistré.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 30, une personne porte atteinte aux droits découlant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel lorsque, sans licence et sans le consentement du propriétaire du dessin ou modèle industriel, elle accomplit l'un des actes ci-après alors que l'enregistrement est encore en vigueur:

- a) application du dessin ou modèle industriel ou de toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci à un objet pour lequel le dessin ou modèle industriel a été enregistré;
- b) importation en Malaisie à des fins de vente ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale de tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modèle industriel ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci en dehors de la Malaisie sans licence et sans le consentement du propriétaire; ou
- c) vente, offre ou conservation en vue de la vente, location, offre ou conservation en vue de la location de l'un des objets décrits aux sous-alinéas a) et b).

3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), le droit du propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré ne s'étend pas aux actes concernant un objet auquel est appliqué le dessin ou modèle industriel enregistré par le propriétaire ou avec son consentement après que l'objet a été légalement importé ou vendu en Malaisie.

Article 33. Action en cas d'atteinte aux droits

- 1) Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit d'engager une action contre quiconque a porté ou porte atteinte à l'un des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel.
- 2) Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré jouit du même droit à l'encontre de quiconque a accompli un acte qui fait penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu.
- 3) L'action mentionnée aux alinéas 1) et 2) ne peut être exercée après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'atteinte a eu lieu.
- 4) Aux fins du présent article, l'expression "propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré" s'entend du propriétaire enregistré et s'applique aussi au cessionnaire, au preneur de licence et au bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en vertu de l'article 27; toutefois, lorsqu'une action est engagée par une personne qui n'est pas le propriétaire enregistré, celle-ci doit prouver qu'elle a auparavant adressé une requête au propriétaire pour qu'il engage l'action et que le propriétaire a refusé ou omis d'engager l'action dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête, sans préjudice du droit du propriétaire enregistré de se joindre à ladite action.

Article 35. Mesures de réparation

- 1) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel prouve qu'une atteinte a eu lieu ou a lieu, le tribunal peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou la reddition des comptes et rendre une ordonnance visant à empêcher la poursuite de l'atteinte ou ordonner toute autre mesure de réparation.
- 2) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré prouve que des actes sont commis qui font penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu, le tribunal peut rendre une ordonnance visant à prévenir l'atteinte et ordonner toute autre mesure de réparation.
- 3) Le tribunal peut, en cas d'atteinte, refuser d'ordonner le versement de dommages-intérêts ou de rendre une ordonnance de reddition des comptes lorsque le défendeur le convainc:
 - a) que, au moment où l'atteinte a été commise, il ignorait que le dessin ou modèle industriel était enregistré; et

- b) qu'il avait auparavant pris toutes les mesures nécessaires pour savoir si le dessin ou modèle industriel était enregistré.

e) Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuits intégrés

Article 10

Porte atteinte au droit du titulaire d'un droit sur un schéma de configuration protégé quiconque accomplit, ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit, l'un des actes visés à l'article 9 (droits du titulaire du droit).

Article 13. Actions en cas d'atteinte aux droits

- 1) Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'un droit peut engager une action pour atteinte à ses droits sur un schéma de configuration protégé.
- 2) Sous réserve de la présente loi, la réparation que la Haute Cour peut accorder dans le cadre d'une action en vertu de l'alinéa 1) comprend une ordonnance et la Haute Cour peut imposer les conditions qu'elle juge convenables à l'octroi de ladite ordonnance.
- 3) Outre l'ordonnance accordée en vertu de l'alinéa 2), la Haute Cour, sous réserve de la présente loi, peut ordonner des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices ou toute autre réparation qu'elle considère opportune.
- 4) Si, dans le cadre d'une action pour atteinte aux droits sur un schéma de configuration protégé, il est établi qu'une atteinte a été commise, mais qu'au moment de ladite atteinte le défendeur ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de penser que l'acte constituant l'atteinte était une atteinte, le demandeur ne peut obtenir de dommages-intérêts du défendeur pour ce qui est de l'atteinte mais a droit à la restitution des bénéfices relativement à cette atteinte, qu'une autre réparation soit adjugée ou non.
- 5) Dans toute action dans laquelle des dommages-intérêts peuvent être accordés, la Haute Cour, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, y compris le caractère flagrant de l'atteinte et tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de l'atteinte, peut adjuger des dommages-intérêts supplémentaires.

ii) Action au pénal

a) Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 41. Délits

- 1) Quiconque, pendant la durée d'un droit d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un droit d'auteur sur une œuvre:
 - a) fait en vue de la vente ou de la location une copie ou un exemplaire contrefait;
 - b) vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location toute copie ou tout exemplaire contrefait;
 - c) met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits;

- d) a en sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- e) expose en public à titre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- f) importe en Malaisie, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- g) fabrique ou a en sa possession tout dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits;
- h) contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées à l'alinéa 3) de l'article 36;
- i) supprime ou modifie, sans autorisation, toute information électronique sur le régime des droits; ou
- j) met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communique au public, sans autorisation, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

se rend coupable d'un délit, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que l'acte incriminé portait atteinte ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur ou au droit des artistes interprètes ou exécutants, et est passible, après condamnation:

- i) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) à f), d'une amende ne dépassant pas 10 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement; et
- ii) s'agissant d'un délit visé au sous-alinéa g), d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le délit, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 40 000 RM pour chaque dispositif sur lequel porte le délit, d'un emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou de ces deux peines conjointement;
- iii) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas h), i) et j), d'une amende ne dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) à f) de l'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une œuvre ou d'un enregistrement sous une même forme est présumé, sauf preuve contraire, être en possession de ces copies ou exemplaires ou les importer à d'autres fins que pour son usage personnel et privé.

3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire ou musicale se rend coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsqu'un délit réprimé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par un associé d'une société, chaque directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morale ou, selon le cas, chaque autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf à prouver que celui-ci a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur les brevets

Article 64. Allégations mensongères concernant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose à titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent* (brevet) ou *patented* (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer que l'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites à l'égard d'un produit après que le brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 65. Allégations mensongères concernant le dépôt d'une demande de brevet

1) Quiconque donne à croire qu'un brevet a été demandé à l'égard d'un article dont il dispose à titre onéreux:

- a) alors qu'aucune demande n'a été déposée; ou
- b) que la demande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de l'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou continuent de l'être avant l'expiration d'un délai suffisant, à compter du rejet ou du retrait de la demande, pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent pending* (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été

demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 67. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il a été commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur, d'un secrétaire ou d'un autre employé exerçant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de la part d'une de ces personnes, celle-ci est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

c) Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels

Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet qu'elle aliène à titre onéreux est protégé par un enregistrement de dessin ou modèle industriel commet un délit et, après condamnation, est passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), toute personne qui aliène un objet à titre onéreux après y avoir estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre manière les mots "*registered industrial design*" [dessin ou modèle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement que cet objet incorpore un dessin ou modèle industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement que l'objet en question est protégé par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque la déclaration a lieu après l'expiration ou la révocation de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel et avant l'expiration d'un délai raisonnable, qui doit être suffisant pour permettre à la personne concernée de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives à un délit visé au présent article, toute personne est recevable à apporter la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

5) Le présent article s'applique au droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel de la même manière qu'il s'applique à un dessin ou modèle industriel enregistré, et toute mention d'un dessin ou modèle industriel enregistré vise aussi le droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

Article 39. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou

autre employé exerçant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et elle est passible des poursuites et sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne à croire:

- a) qu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pas le cas;
- b) qu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est pas le cas;
- c) qu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services alors que tel n'est pas le cas; ou
- d) que l'enregistrement d'une marque confère un droit d'usage exclusif de celle-ci alors que, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le cas;

commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation en Malaisie, en relation avec une marque, du mot "*registered*" (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement à l'enregistrement est réputée impliquer une référence à l'inscription au registre, sauf:

- a) si le mot est utilisé en association matérielle avec d'autres mots reproduits en caractères au moins aussi grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et indiquant qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement comme marque en vertu de la législation d'un pays étranger, s'agissant d'un pays où l'enregistrement mentionné est légalement en vigueur;
- b) si le mot (s'agissant d'un autre mot que le mot "*registered*") est en soi de nature à indiquer qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement visé au point a); ou
- c) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que marque en vertu de la législation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés à être exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des sanctions pénales au cas où les marques, les brevets, les dessins ou modèles industriels et les indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit pénal aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales l'utilisation, dans le cadre d'activités commerciales, de fausses désignations sur des produits.

47. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit ou non un mécanisme pour faire appel de décisions administratives finales devant les organes judiciaires?

En Malaisie, les personnes lésées peuvent interjeter appel des décisions du directeur devant la Haute Cour. Lorsqu'un pourvoi est formé devant la Haute Cour, la procédure d'appel normale sera portée devant le plus haut tribunal du pays.

48. Pourriez-vous décrire les modalités selon lesquelles votre législation autorise les juges à ordonner la production d'éléments de preuve par la partie adverse? Veuillez fournir des renseignements précis sur les mesures qui sont prises pour assurer la protection des renseignements confidentiels.

Conformément à l'Ordonnance n° 24 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, une partie peut demander au tribunal d'ordonner à la partie adverse de produire tout document pertinent qui se trouve sous le contrôle de cette dernière dans le cadre d'une procédure de communication et de vérification des documents sous le contrôle de toutes les parties au procès.

49. Pourriez-vous citer les dispositions de votre législation qui autorisent les juges à ordonner à un défendeur de cesser de porter atteinte à un droit?

Les tribunaux peuvent octroyer des réparations aux détenteurs de droit par voie d'injonctions, ainsi qu'il est prévu dans diverses législations relatives à la propriété intellectuelle. Les procédures générales visant à octroyer ce type de réparations sont stipulées à l'article 51:1 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1950 sur les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions relève équitablement de la compétence d'un tribunal.

Types de mesures provisoires

Une demande d'injonction interlocutoire peut être déposée par l'une ou l'autre des parties en cause ou à un point de procédure à tout moment. Au civil, plusieurs types de mesures interlocutoires peuvent être demandées (aussi bien par le demandeur que par le défendeur). Parmi celles-ci, les ordonnances portant restriction ou prohibition, par lesquelles il est ordonné à une partie de s'abstenir d'accomplir un acte particulier; les ordonnances portant obligation, qui exigent d'une partie qu'elle accomplisse un acte positif, et les ordonnances *quia timet*, rendues lorsqu'un DPI est menacé ou continuellement enfreint de manière à porter délibérément atteinte aux droits du demandeur.

Autres formes de mesures conservatoires

- Vente des biens périssables, Ordonnance n° 29.4 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins du recueil d'échantillons, Ordonnance n° 29.3 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins de rétention, préservation ou détention de biens, Ordonnance n° 29.2 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Tenue du procès à une date rapprochée, Ordonnance n° 29.5 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

Dans les affaires de contrefaçon de marque et de substitution de produits ("*passing off*"), le prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matière d'atteinte au droit d'auteur, l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité pour le demandeur d'obtenir réparation par voie d'injonction. Tel est également le cas en matière de contrefaçon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose qu'une injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels reflète le même principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finale a été refusée dans de très rares cas, uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que l'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

50. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre législation autorisent les juges à ordonner le versement au détenteur du droit de dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage qu'il a subi?

Les tribunaux ont qualité pour accorder des dommages-intérêts en cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les dommages-intérêts comprennent généralement le recouvrement des pertes commerciales liées à l'atteinte. Le caractère flagrant de l'infraction doit être pris en compte dans la décision d'accorder ou non des dommages-intérêts supplémentaires. L'octroi de dommages-intérêts doit normalement être assorti d'une ordonnance de paiement des frais judiciaires encourus par la partie obtenant gain de cause. En application de ladite ordonnance d'adjudication des dépens, la partie gagnante recouvre normalement une somme correspondant aux montants raisonnables qui ont été dépensés dans le cadre du litige.

Les dommages-intérêts sont un point de droit à déterminer. Un demandeur ayant gain de cause est en droit d'être indemnisé de tout préjudice découlant directement ou naturellement de l'acte incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intérêts constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser, sauf quand, par nature, le litige repose entièrement sur le fait que l'action du défendeur tend à enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("*quia timet*").

Les principes généraux régissant l'octroi de dommages-intérêts s'appliquent aux procédures en contrefaçon de marque et en substitution de produits ("*passing off*").

En matière d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné à l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de dommages-intérêts ou par la restitution des bénéfices. De surcroît, l'article 37:2 de cette même loi dispose que la Cour peut accorder des dommages-intérêts additionnels au vu des circonstances de l'affaire, si l'atteinte est flagrante et s'il est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit. Ce type de dommages-intérêts, qu'ils soient accordés à titre d'exemple ou en raison d'un préjudice aggravé, sont destinés à s'appliquer aux cas d'atteintes à la réputation ou à la sensibilité de l'auteur, d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matière de contrefaçon de brevets, l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose que des dommages-intérêts sont accordés au détenteur du brevet s'il peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels, un tribunal peut octroyer des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laquelle le tribunal a la faculté de refuser d'accorder des dommages-intérêts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera

refusée si le défendeur parvient à convaincre le tribunal, premièrement, qu'au moment des faits incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modèle industriel était enregistré, et deuxièmement, qu'il avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier si le dessin ou le modèle industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi, il n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice particulier lui a été occasionné pour obtenir gain de cause. Le tribunal présume généralement que les actes délictueux commis par le défendeur ont causé un préjudice, et s'il est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'être calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est normalement accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts sont indiqués ci-dessous:

- ventes ou bénéfices perdus;
- atteinte à la notoriété ou à la réputation;
- perte d'opportunités de concéder des licences; et
- pression de la concurrence forçant le demandeur à baisser ses prix.

Le demandeur peut demander soit des dommages-intérêts, soit la restitution des bénéfices, mais il ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au propriétaire du droit. En général, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective équitable. Elle peut être refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naïveté du défendeur, la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs judiciaires au défendeur.

51. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre législation autorisent les juges à ordonner le paiement des frais du détenteur du droit par le contrevenant?

En vertu du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, les tribunaux sont habilités à ordonner le paiement des frais judiciaires encourus par la partie confirmée dans ses prétentions.

Pour l'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de coûts. Les dépens comprennent tous les coûts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits, débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre auprès de la partie déboutée. Les honoraires sont payés par chacune des parties à son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la manière dont s'exerce cette compétence est stipulée à l'article 2.2 de l'Ordonnance n° 59 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés à toute procédure incidente à une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au civil, laissés à l'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle partie doit les payer.

Normalement, l'octroi des dépens est fonction de l'issue du procès. En général, le tribunal suit la règle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le coût de l'instance, dont le montant est déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus souvent, la partie à laquelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure où les honoraires dus à l'avoué sont plus importants que les dépens recouverts auprès de la partie adverse.

Cela s'explique par le fait que les dépens accordés à l'une ou l'autre des parties ne sont pas fixés sur la même base que les honoraires payés par le client à son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par exemple quand le demandeur a rejeté l'offre d'engagement faite dès le début du procès par le défendeur, ou que la cause est futile, l'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un acheteur innocent, etc. Il existe également de très rares cas de refus d'accorder les dépens au défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci a fait preuve de mauvaise foi.

52. Pourriez-vous indiquer si et, dans l'affirmative, comment les juges sont habilités à ordonner que les marchandises qui portent atteinte à un droit soient écartées des circuits commerciaux ou détruites?

Les tribunaux sont habilités à ordonner aux défendeurs de remettre les marchandises de contrefaçon ou les instruments ayant servi à les produire.

La remise des marchandises de contrefaçon ou leur destruction, attestée par une déclaration sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder cette mesure corrective s'appuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique normalement, l'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle est susceptible d'être modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefaçon d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefaçon de brevets, il peut ordonner la suppression de l'atteinte par l'altération de l'article incriminé ou le retrait de la pièce en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi à produire les articles incriminés ne peut être ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pièces pouvant servir à constituer un appareil délictueux. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit d'auteur attaché à une œuvre littéraire, les planches de tirage peuvent être visées par une telle ordonnance, mais il est très peu probable que l'imprimante elle-même soit incluse dans l'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut être accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par l'octroi de dommages-intérêts.

Toutes autres mesures correctives

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner que le défendeur fasse paraître une déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de l'atteinte.

53. Pourriez-vous indiquer quelles dispositions de votre législation autorisent les juges à faire indemniser un défendeur en cas d'usage abusif des procédures destinées à faire respecter les droits par le requérant?

Les tribunaux ont la compétence intrinsèque d'indemniser un défendeur pour abus de procédure. Lorsque le tribunal prononce une injonction interlocutoire, il enjoint le demandeur de prendre l'engagement de payer des dommages-intérêts au défendeur si l'injonction a été prononcée à tort contre le défendeur. Le tribunal peut également, au titre de l'Ordonnance n° 23 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, ordonner le dépôt d'un cautionnement à la caisse du tribunal ou

le dépôt d'une garantie pour garantir cet engagement. Il s'agit de la procédure habituelle lorsque le demandeur est un non-résident.

54. Pourriez-vous indiquer comment votre législation assure la mise en œuvre de l'article 50 de l'Accord sur les ADPIC?

D'une manière générale, la Malaisie se plie au système de la *common law* et, par conséquent, les tribunaux sont habilités à statuer sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et peuvent ordonner des mesures provisoires, y compris l'octroi d'injonctions interlocutoires.

Le tribunal peut également octroyer des réparations telles qu'une ordonnance Anton Piller, des injonctions Mareva et toutes autres formes de réparation que le tribunal jugera appropriées.

Une demande d'octroi provisoire de dommages-intérêts peut également être présentée au tribunal. Le demandeur doit prouver que, dans le cadre d'un procès, il est probable que le tribunal octroierait des dommages-intérêts substantiels et que, dans l'attente de l'évaluation de ces questions au procès, une ordonnance provisoire serait prononcée.

55. Pourriez-vous indiquer quelles sont les autorités compétentes relevant de votre juridiction auxquelles les détenteurs de droits doivent adresser leur demande visant à faire suspendre la mise en circulation de marchandises de contrefaçon par les autorités douanières?

La Loi de 1976 sur les marques prévoit des mesures à la frontière lorsque les autorités douanières sont compétentes en matière d'application des restrictions des importations de marchandises de contrefaçon en Malaisie. Le titulaire du droit peut déposer une demande auprès du directeur accompagnée des documents ou informations pertinents afin que les autorités douanières limitent l'importation de marchandises de contrefaçon. D'une manière générale, le directeur est habilité à suspendre la mise en circulation de marchandises de contrefaçon par les autorités douanières. Toutefois, lorsque l'affaire est portée devant les tribunaux, la décision incombe au tribunal.

56. Pourriez-vous indiquer s'il existe ou non des procédures pour suspendre l'exportation de marchandises de contrefaçon?

Il n'existe aucune disposition explicite visant à suspendre l'exportation de marchandises de contrefaçon dans les législations relatives à la propriété intellectuelle. Néanmoins, la division chargée de veiller à l'application des lois du Ministère du commerce intérieur et de la consommation est habilitée à suspendre l'exportation au regard des plaintes déposées par les titulaires de droits.

57. Pourriez-vous indiquer si votre législation prévoit ou non une exception pour les importations *de minimis*?

Il n'existe aucune disposition explicite à cet égard dans les législations relatives à la propriété intellectuelle. Toutefois, la Loi douanière et son règlement abordent ce principe.

58. Pourriez-vous indiquer comment votre législation assure la mise en œuvre de l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC?

Action au pénal

a) Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 41. Délits

1) Quiconque, pendant la durée d'un droit d'auteur sur une œuvre ou du droit des artistes interprètes ou exécutants:

- a) fait en vue de la vente ou de la location une copie ou un exemplaire contrefait;
- b) vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- c) met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits;
- d) a en sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- e) expose en public à titre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- f) importe en Malaisie, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- g) fabrique ou a en sa possession tout dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits;
- h) contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées à l'alinéa 3) de l'article 36;
- i) supprime ou modifie, sans autorisation, toute information électronique sur le régime des droits; ou
- j) met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communique au public, sans autorisation, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

se rend coupable d'un délit, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que l'acte incriminé portait atteinte ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur ou au droit des artistes interprètes ou exécutants, et est passible, après condamnation:

- i) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) à f), d'une amende ne dépassant pas 10 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement; et

- ii) s'agissant d'un délit visé au sous-alinéa g), d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le délit, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 40 000 RM pour chaque dispositif sur lequel porte le délit, d'un emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou de ces deux peines conjointement;
- iii) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas h), i) et j), d'une amende ne dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) à f) de l'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une œuvre ou d'un enregistrement sous une même forme est présumé, sauf preuve contraire, être en possession de ces copies ou exemplaires ou les importer à d'autres fins que pour son usage personnel et privé.

3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire ou musicale se rend coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsqu'un délit réprimé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par un associé d'une société, chaque directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morale ou, selon le cas, chaque autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf à prouver que celui-ci a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur les brevets

Article 64. Allégations mensongères concernant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose à titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent* (brevet) ou *patented* (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer que l'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites à l'égard d'un produit après que le brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 65. Allégations mensongères concernant le dépôt d'une demande de brevet

1) Quiconque donne à croire qu'un brevet a été demandé à l'égard d'un article dont il dispose à titre onéreux:

- a) alors qu'aucune demande n'a été déposée; ou
- b) que la demande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de l'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou continuent de l'être avant l'expiration d'un délai suffisant, à compter du rejet ou du retrait de la demande, pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent pending* (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 67. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il a été commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur, d'un secrétaire ou d'un autre employé exerçant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de la part d'une de ces personnes, celle-ci est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

c) Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels

Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet qu'elle aliène à titre onéreux est protégé par un enregistrement de dessin ou modèle industriel commet un délit et, après condamnation, est passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), toute personne qui aliène un objet à titre onéreux après y avoir estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre manière les mots "*registered industrial design*" [dessin ou modèle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement

que cet objet incorpore un dessin ou modèle industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement que l'objet en question est protégé par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque la déclaration a lieu après l'expiration ou la révocation de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel et avant l'expiration d'un délai raisonnable, qui doit être suffisant pour permettre à la personne concernée de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives à un délit visé au présent article, toute personne est recevable à apporter la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

5) Le présent article s'applique au droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel de la même manière qu'il s'applique à un dessin ou modèle industriel enregistré, et toute mention d'un dessin ou modèle industriel enregistré vise aussi le droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

Article 39. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou autre employé exerçant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et elle est passible des poursuites et sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne à croire:

- a) qu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pas le cas;
- b) qu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est pas le cas;
- c) qu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services alors que tel n'est pas le cas; ou
- d) que l'enregistrement d'une marque confère un droit d'usage exclusif de celle-ci alors que, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le cas;

commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation en Malaisie, en relation avec une marque, du mot "*registered*" (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement à l'enregistrement est réputée impliquer une référence à l'inscription au registre, sauf:

- a) si le mot est utilisé en association matérielle avec d'autres mots reproduits en caractères au moins aussi grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et indiquant qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement comme marque en vertu de la législation d'un pays étranger, s'agissant d'un pays où l'enregistrement mentionné est légalement en vigueur;
- b) si le mot (s'agissant d'un autre mot que le mot "*registered*") est en soi de nature à indiquer qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement visé au point a); ou
- c) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que marque en vertu de la législation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés à être exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des sanctions pénales au cas où les marques, les brevets, les dessins ou modèles industriels et les indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit pénal aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales l'utilisation, dans le cadre d'activités commerciales, de fausses désignations sur des produits.

JAPON

A. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

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

La Malaisie accorde aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront en conséquence étendus aux ressortissants des autres Membres.

B. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

2. Concernant les "marques notoirement connues", veuillez expliquer comment votre pays met en œuvre dans sa législation l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC, auquel l'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera *mutatis mutandis*. Veuillez indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de votre législation à cet égard.

Le propriétaire d'une marque susceptible d'être protégée en vertu de l'article 6bis de la Convention de Paris ou de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC en tant que marque notoirement connue est habilité à limiter par une ordonnance d'interdiction l'utilisation en Malaisie, dans le cadre du commerce et sans le consentement de son propriétaire, d'une marque, ou d'une partie essentielle d'une marque, qui est identique à la sienne pour les mêmes produits ou services ou qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion. Ces dispositions sont prévues dans les articles 14 d), 14 e) et 70B de la Loi de 1976 sur les marques.

C. BREVETS

3. La législation de votre pays prévoit-elle la protection par brevet des inventions de produit ou de procédé dans tous les domaines technologiques? Y a-t-il des exceptions? Dans l'affirmative, veuillez indiquer quelles sont ces exceptions et en quoi elles sont compatibles avec l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC.

La législation de la Malaisie prévoit la protection des inventions de produit et de procédé dans tous les domaines technologiques, conformément aux articles 11 et 12 de la Loi de 1983 sur les brevets. L'article 31 dispose cependant qu'une invention n'est pas brevetable si elle est contraire à l'ordre public ou à la moralité. Sont exclus de la protection par brevet, conformément à l'article 13:

- a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les micro-organismes vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;
- c) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l'exercice d'activités purement intellectuelles ou en matière de jeux;
- d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

La Malaisie accorde une protection aux micro-organismes vivants obtenus artificiellement, aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés conformément à l'article 13. Les procédés non biologiques relèvent des dispositions générales régissant la brevetabilité. La Malaisie travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de loi sur les obtentions végétales.

4. La législation de votre pays soumet-elle la concession de licences obligatoires à toutes les conditions énumérées à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC? Veuillez indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de votre législation à cet égard.

Oui, la Loi de 1983 sur les brevets reprend toutes les conditions énumérées à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. Les dispositions applicables en la matière sont contenues dans les articles 49 à 54 de la Loi sur les brevets, qui portent sur les licences obligatoires, alors que l'article 84 énonce les droits du gouvernement.

D. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

5. Veuillez expliquer de quelle manière la législation de votre pays protège les "renseignements non divulgués" conformément aux dispositions de l'article 39:1 et 39:2 de l'Accord sur les ADPIC. Veuillez fournir des explications précises et indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de votre législation à cet égard.

D'une manière générale, la protection des renseignements non divulgués en Malaisie est prévue dans les règles de la *common law* et de l'*equity*. Toute personne physique ou morale ne peut divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une manière qui soit contraire aux usages commerciaux honnêtes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrète si, de par sa nature, elle n'est pas connue, si elle tire sa valeur commerciale de son caractère confidentiel, si des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractère confidentiel ou si elle n'est pas aisément accessible à une personne du métier. La divulgation comprend l'utilisation de données, de

données résultant d'essais ou d'autres données secrètes communiquées aux organismes compétents en vue d'obtenir l'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des produits pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts tangibles aient été déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un fonctionnaire ou une personne non autorisée.

6. Si votre législation garantit que les données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données communiquées par le déposant à l'organisme public compétent dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agriculture sont protégées contre la divulgation et contre l'exploitation déloyale dans le commerce par un concurrent, en interdisant, par exemple, à un second déposant d'invoquer les données initiales du premier déposant lorsqu'il demande ultérieurement une autorisation de mise sur le marché pour un produit similaire, veuillez fournir des explications précises à cet égard. La législation de votre pays prévoit-elle des exceptions en la matière? Prévoit-elle une période déterminée de protection, par l'organisme public compétent, des données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données communiquées par le premier déposant? Dans l'affirmative, veuillez fournir des explications précises sur cette période déterminée, en indiquant les dispositions législatives pertinentes.

D'une manière générale, la protection des renseignements non divulgués en Malaisie est prévue dans les règles de la *common law* et de l'*equity*. Toute personne physique ou morale ne peut divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une manière qui soit contraire aux usages commerciaux honnêtes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrète si, de par sa nature, elle n'est pas connue, si elle tire sa valeur commerciale de son caractère confidentiel, si des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractère confidentiel ou si elle n'est pas aisément accessible à une personne du métier. La divulgation comprend l'utilisation de données, de données résultant d'essais ou d'autres données secrètes communiquées aux organismes compétents en vue d'obtenir l'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des produits pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts tangibles aient été déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un fonctionnaire ou une personne non autorisée.

E. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

7. Veuillez indiquer quelles sont les mesures correctives prévues par l'Accord sur les ADPIC – à savoir les injonctions, les dommages-intérêts, les dépens, la destruction ou la mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit, et des matériaux ou instruments qui ont servi à leur fabrication – que les autorités judiciaires ordonnent pour chaque droit de propriété intellectuelle. Veuillez expliquer quels sont les critères retenus pour fixer le montant des dommages-intérêts dont les autorités judiciaires ordonnent le paiement, par le contrevenant, au détenteur du droit et de quelle manière ce montant est calculé.

a) Injonctions

La compétence générale pour prendre des injonctions est prévue au chapitre IX de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions relève équitablement de la compétence d'un tribunal. Dans les affaires de contrefaçon de marque et de substitution de produits ("*passing off*"), le prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matière

d'atteinte au droit d'auteur, l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité pour le demandeur d'obtenir réparation par voie d'injonction. Tel est également le cas en matière de contrefaçon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose qu'une injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels reflète le même principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finale a été refusée dans de très rares cas, uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que l'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

b) Dommages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats

i) Dommages-intérêts

Les dommages-intérêts sont un point de droit à déterminer. Un demandeur ayant gain de cause est en droit d'être indemnisé de tout préjudice découlant directement ou naturellement de l'acte incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intérêts constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser, sauf quand, par nature, le litige repose entièrement sur le fait que l'action du défendeur tend à enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("*quia timet*").

Les principes généraux régissant l'octroi de dommages-intérêts s'appliquent aux procédures en contrefaçon de marque et en substitution de produits ("*passing off*").

En matière d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné à l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de dommages-intérêts ou par la restitution des bénéfices. De surcroît, l'article 37:2 de cette même loi dispose que la Cour peut accorder des dommages-intérêts additionnels au vu des circonstances de l'affaire, si l'atteinte est flagrante et s'il est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit. Ce type de dommages-intérêts, qu'ils soient accordés à titre d'exemple ou en raison d'un préjudice aggravé, sont destinés à s'appliquer aux cas d'atteintes à la réputation ou à la sensibilité de l'auteur, d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matière de contrefaçon de brevets, l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose que des dommages-intérêts sont accordés au détenteur du brevet s'il peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels, un tribunal peut octroyer des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laquelle le tribunal a la faculté de refuser d'accorder des dommages-intérêts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera refusée si le défendeur parvient à convaincre le tribunal, premièrement, qu'au moment des faits incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modèle industriel était enregistré, et deuxièmement, qu'il avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier si le dessin ou le modèle industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi, il n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice particulier lui a été occasionné pour obtenir gain de cause. Le tribunal présume généralement que les actes délictueux commis par le défendeur ont causé un préjudice, et s'il est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'être calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est normalement

accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts sont indiqués ci-dessous:

- ventes ou bénéfices perdus;
- atteinte à la notoriété ou à la réputation;
- perte d'opportunités de concéder des licences; et
- pression de la concurrence forçant le demandeur à baisser ses prix.

ii) Restitution des bénéfices

Le demandeur peut demander soit des dommages-intérêts, soit la restitution des bénéfices, mais il ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au propriétaire du droit. En général, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective équitable. Elle peut être refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naïveté du défendeur, la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs préjudiciables au défendeur.

iii) Coûts

Pour l'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de coûts. Les dépens comprennent tous les coûts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits, débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre auprès de la partie déboutée. Les honoraires sont payés par chacune des parties à son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la manière dont s'exerce cette compétence est stipulée à l'article 2.2 de l'Ordonnance n° 59 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés à toute procédure incidente à une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au civil, laissés à l'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle partie doit les payer.

Normalement, l'octroi des dépens est fonction de l'issue du procès. En général, le tribunal suit la règle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le coût de l'instance, dont le montant est déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus souvent, la partie à laquelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure où les honoraires dus à l'avoué sont plus importants que les dépens recouverts auprès de la partie adverse. Cela s'explique par le fait que les dépens accordés à l'une ou l'autre des parties ne sont pas fixés sur la même base que les honoraires payés par le client à son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par exemple quand le demandeur a rejeté l'offre d'engagement faite dès le début du procès par le défendeur, ou que la cause est futile, l'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un acheteur innocent, etc. Il existe également de très rares cas de refus d'accorder les dépens au défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci a fait preuve de mauvaise foi.

c) Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production

La remise des marchandises de contrefaçon ou leur destruction, attestée par une déclaration sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder cette mesure corrective s'appuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique normalement, l'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle est susceptible d'être modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefaçon d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefaçon de brevets, il peut ordonner la suppression de l'atteinte par l'altération de l'article incriminé ou le retrait de la pièce en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi à produire les articles incriminés ne peut être ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pièces pouvant servir à constituer un appareil délictueux. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit d'auteur attaché à une œuvre littéraire, les planches de tirage peuvent être visées par une telle ordonnance, mais il est très peu probable que l'imprimante elle-même soit incluse dans l'ordre de destruction.

d) Toutes autres mesures correctives

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner que le défendeur fasse paraître une déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de l'atteinte.

Quant au quantum des dommages-intérêts, il doit être fixé par le tribunal.

8. Veuillez expliquer quels sont la nature et le niveau des sanctions pénales appliquées – y compris les amendes – en matière de droits de propriété intellectuelle, en indiquant les dispositions pertinentes de la législation de votre pays. En particulier, les délits ne font-ils l'objet de poursuites que lorsque la partie lésée dépose officiellement plainte? Veuillez expliquer si les sanctions sont conformes à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC qui prescrit l'adoption de dispositions suffisantes pour être dissuasives et qui sont en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondantes.

1. Les sanctions pénales, y compris les peines d'emprisonnement et amendes, relatives aux droits de propriété intellectuelle, sont comme suit:

i) Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 41 – une amende ne dépassant pas 10 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou ces deux peines conjointement:

- la récidive est sanctionnée par une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou ces deux peines conjointement;
- fabrique ou possède tout dispositif utilisé pour fabriquer les copies ou exemplaires contrefaits – une amende ne dépassant pas 20 000 RM, un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou ces deux peines conjointement. En cas de récidive

- 40 000 RM, un emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou ces deux peines conjointement.

Article 41A – Le directeur ou le directeur adjoint du droit d'auteur peuvent régler à l'amiable tout délit réprimé par la présente loi.

ii) Loi de 1983 sur les brevets

Article 64 – Allégations mensongères concernant un brevet – une amende n'excédant pas 15 000 RM, un emprisonnement d'une durée de deux ans au plus ou ces deux peines conjointement.

iii) Loi de 1976 sur les marques

Article 81 – Marque donnée faussement pour enregistrée – une amende n'excédant pas 500 RM, un emprisonnement d'une durée de deux mois au plus ou ces deux peines conjointement.

2. Oui, les crimes ne feront l'objet de poursuites judiciaires que si le demandeur dépose une plainte officielle auprès des autorités.
3. Les peines prévues dans les lois pertinentes relatives à la propriété intellectuelle sont conformes à l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC.

9. Veuillez indiquer le nom des lois et réglementations prescrivant la suspension de la mise en circulation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur conformément à l'article 51 de l'Accord sur les ADPIC et en préciser les dispositions.

Marchandises de marque contrefaites

L'autorité compétente en matière d'application des mesures de contrôle à la frontière est le Département des douanes.

Toute personne peut soumettre au Conservateur du registre des marques une demande étayée par des documents et des renseignements afférents aux marchandises incriminées en indiquant:

- i) qu'il est le propriétaire d'une marque déposée ou son mandataire dûment habilité à soumettre une telle demande;
- ii) qu'en les temps et lieux spécifiés dans la demande, des marchandises de marque contrefaites doivent être importées à des fins commerciales; et
- iii) qu'il s'oppose à l'importation de ces marchandises.

[Article 70D:1 de la Loi de 1976 sur les marques]

En pratique, cette demande est soumise au moyen d'un formulaire type (le TM 30). Si elle est agréée, le Conservateur du registre des marques exige également du demandeur qu'il constitue un dépôt de garantie. Le montant d'un tel dépôt doit, de l'avis du Conservateur, suffire à:

- i) rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené à faire face du fait de la saisie des marchandises;

- ii) éviter les abus et protéger l'importateur;
- iii) payer l'indemnité déterminée par le tribunal si le demandeur n'engage pas une action en contrefaçon pendant la période de rétention.

[Article 70E de la Loi de 1976 sur les marques]

Le droit ainsi accordé est de soixante (60) jours à compter du jour où la demande est agréée, sous réserve que le demandeur y renonce en retirant sa demande avant l'expiration de ce délai. (Article 70D:95 de la Loi de 1976 sur les marques.)

Aussitôt que la demande est accordée, le Conservateur du registre des marques prend les mesures nécessaires pour informer les douanes de l'arrivée imminente de la cargaison. Les douanes prennent alors leurs dispositions pour saisir et retenir les marchandises identifiées.

Aussitôt qu'il est raisonnablement possible après la saisie des marchandises, les douanes adressent un avis au Conservateur, à l'importateur et au demandeur les informant de la saisie et du lieu où se trouvent les marchandises, en indiquant qu'elles seront restituées à l'importateur si le demandeur ne fait pas usage de son droit d'engager des poursuites pour contrefaçon dans les temps prescrits, à compter de la date de l'avis. (Article 70G de la Loi de 1976 sur les marques.) S'il le souhaite, le demandeur peut solliciter un délai supplémentaire pour engager l'action en contrefaçon auprès du Conservateur du registre.

Le Conservateur est habilité à permettre au demandeur ou à l'importateur d'inspecter les marchandises saisies et d'en prélever un échantillon, à condition que l'intéressé s'engage par écrit à:

- remettre au Conservateur l'échantillon prélevé sur les marchandises saisies à une date précise, jugée convenir par ce dernier; et à
- faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter d'endommager l'échantillon.

[Article 70H de la Loi de 1976 sur les marques]

Si le demandeur n'engage pas l'action en contrefaçon au cours de la période de rétention, l'importateur ou le propriétaire des marchandises peut demander au tribunal qu'il ordonne au demandeur d'indemniser la partie lésée. (Article 70K de la Loi de 1976 sur les marques.)

Marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur

Les autorités chargées de l'application des mesures de contrôle à la frontière sont le Département des douanes, mais dans les affaires liées aux droits d'auteur, le Ministère du commerce intérieur et de la consommation et la police sont également habilités à rechercher et saisir toute copie portant atteinte au droit d'auteur dont l'importation en Malaisie a été interdite. (Article 39:6 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur.)

Tout propriétaire d'un droit sur une œuvre ou toute personne qu'il aura autorisée à le représenter peut demander au Contrôleur du droit d'auteur que les copies de l'œuvre réalisées hors de la Malaisie sans le consentement du propriétaire soient traitées comme des copies portant atteinte à son droit pendant la période spécifiée dans la demande. Celle-ci:

- i) est présentée dans les formes prescrites;
- ii) contient une déclaration du demandeur revendiquant la propriété du droit;

- iii) est appuyée par les documents et les renseignements qui pourront être requis et entraîne les frais stipulés.

[Article 39:1A de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur]

Ayant reçu la demande, le Contrôleur du droit d'auteur indique au demandeur si elle est agréée, et si tel est le cas, il précise la période pendant laquelle les marchandises seront traitées comme des copies portant atteinte au droit d'auteur. Le contrôleur exige alors du détenteur du droit qu'il constitue un dépôt de garantie dont le montant, de l'avis du contrôleur, suffira à rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené à faire face du fait de la rétention des copies en cause ou à la suite de toute action en rapport avec l'une quelconque des copies ainsi retenues.

[Article 39:5 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur]

Le fonctionnaire chargé d'effectuer la saisie, le cas échéant, adresse par écrit un avis au propriétaire des marchandises en cause rendant compte des circonstances de l'exécution de cette mesure et des motifs qui la justifie.

[Article 39:7 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur]

ÉTATS-UNIS

A. GÉNÉRALITÉS

1. Veuillez indiquer, pour chaque forme de propriété intellectuelle visée par l'Accord sur les ADPIC, y compris la protection des variétés végétales, la manière dont le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée sont accordés aux ressortissants des autres Membres de l'OMC.

Les législations malaisiennes relatives à la propriété intellectuelle accordent le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants des autres Membres de l'OMC. Pour ce qui est de la protection des variétés végétales, nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un projet de loi par un système *sui generis*.

B. DROIT D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES

2. Veuillez indiquer si et en quoi la législation malaisienne sur le droit d'auteur est conforme à l'article 9 de l'Accord sur les ADPIC, qui prévoit que les Membres se conformeront aux articles 1^{er} à 21 de la Convention de Berne (1971), excepté à l'article 6*bis*, les Membres n'ayant pas de droits ni d'obligations en ce qui concerne ce dernier article au titre de l'Accord sur les ADPIC.

La Malaisie est partie à la Convention de Berne depuis le 1^{er} octobre 1990. La Loi de 1987 sur le droit d'auteur a été amendée en vue de se conformer à l'Accord sur les ADPIC, et notamment à l'article 6*bis* de la Convention de Berne.

3. Veuillez indiquer comment la législation malaisienne sur le droit d'auteur protège les programmes d'ordinateur en tant qu'œuvres littéraires et les compilations de données, comme l'exige l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC.

L'article 7 de la Loi de 1983 sur le droit d'auteur inclut les programmes d'ordinateur et les compilations de données dans les œuvres littéraires, comme l'exige l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC.

4. L'article 11 de l'Accord sur les ADPIC prévoit la possibilité d'obtenir des droits de location pour les programmes d'ordinateur et les œuvres cinématographiques. Veuillez citer la disposition correspondante de la législation malaisienne sur le droit d'auteur.

L'article 13 f) de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit des droits de location applicables aux programmes d'ordinateur et aux œuvres cinématographiques.

5. Veuillez indiquer la durée et les modalités de la protection prévues par la législation sur le droit d'auteur pour une œuvre autre qu'une œuvre photographique ou une œuvre des arts appliqués et citer la disposition correspondante.

La durée et les modalités de la protection accordée en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de la Malaisie sont visées aux articles 16 à 23B.

6. Veuillez décrire la protection prévue par la législation sur le droit d'auteur pour les artistes interprètes ou exécutants et en indiquer la durée.

Les articles 10A, 16A et 23A prévoient la protection des artistes interprètes ou exécutants et établissent la durée de ladite protection.

L'article 10A stipule ce qui suit:

10A. Conditions d'application de la protection des artistes interprètes ou exécutants

Le droit des artistes interprètes ou exécutants s'applique à toute représentation ou exécution en direct dont l'artiste interprète ou exécutant:

- a) est un citoyen ou un résident permanent de Malaisie; ou
- b) n'est pas un citoyen ni un résident permanent de Malaisie mais dont la représentation ou exécution:
 - i) a lieu en Malaisie;
 - ii) est incorporée à des enregistrements sonores protégés en vertu de la présente loi; ou
 - iii) n'a pas été fixée dans un enregistrement sonore mais est comprise dans une émission de radiodiffusion réunissant les conditions de protection en vertu de la présente loi.

L'article 16A précise ceci:

16A. Nature du droit des artistes interprètes ou exécutants

- 1) Le droit des artistes interprètes ou exécutants confère un droit exclusif de regard, en Malaisie, sur:

- a) la communication au public d'une représentation ou exécution en direct, sauf lorsque la représentation ou exécution en direct utilisée pour ladite communication est par nature une représentation ou exécution en radiodiffusion directe;
 - b) la fixation d'une représentation ou exécution non fixée;
 - c) la reproduction de la fixation d'une représentation ou exécution en direct si:
 - i) la fixation elle-même a été réalisée sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant;
 - ii) la reproduction est réalisée à des fins autres que celles auxquelles l'artiste interprète ou exécutant a donné son autorisation; ou
 - iii) la fixation a été réalisée conformément aux dispositions de l'alinéa 3), et la reproduction est réalisée à des fins autres que celles visées dans ces dispositions;
 - d) la première mise à la disposition du public d'une fixation d'une représentation ou exécution en direct, ou ses copies, par la vente ou tout autre transfert de propriété; et
 - e) la location au public d'une fixation d'une représentation ou exécution en direct, ou ses copies, sans considération de la propriété de la copie louée.
- 2) Un artiste interprète ou exécutant cesse de jouir du droit exclusif visé à l'alinéa 1) dès qu'il a autorisé la fixation de sa représentation ou exécution en direct.
- 3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), le droit visé audit alinéa n'inclut pas le droit de regard sur:
- a) un enregistrement sonore direct ou indirect ou un film indirect d'une représentation ou exécution en direct:
 - i) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé aux seules fins de l'usage personnel et privé de la personne par qui il est fait; ou
 - ii) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé aux seules fins de la recherche scientifique;
 - b) un enregistrement sonore ou un film direct ou indirect d'une représentation ou exécution en direct:
 - i) réalisé à des fins de compte rendu d'événements ou de questions d'actualité, ou associé audit compte rendu;
 - ii) réalisé à des fins de critique ou d'analyse; ou
 - iii) réalisé aux seules fins d'une procédure judiciaire ou, dans le cas d'un avocat, en vue de donner une consultation professionnelle;

- c) un enregistrement sonore ou un film indirect d'une représentation ou exécution en direct:
 - i) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé par l'organisme administrant un établissement d'enseignement ou en son nom, uniquement à des fins d'enseignement dudit établissement ou d'un autre établissement d'enseignement; ou
 - ii) étant un enregistrement sonore ou un film réalisé par l'organisme administrant une institution assistant des personnes incapables de lire les imprimés ou en son nom, aux seules fins de fournir, par l'institution ou tout autre moyen, une assistance aux personnes souffrant d'une déficience visuelle, auditive, intellectuelle ou souffrant d'une incapacité à lire les imprimés;
 - d) un enregistrement sonore ou un film direct d'une représentation ou exécution en direct réalisé par un service de radiodiffusion qui a l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant pour radiodiffuser la représentation ou exécution en direct, étant un enregistrement réalisé aux seules fins de réaliser cette radiodiffusion pour autant qu'il soit détruit avant la fin de la période de 12 mois débutant le jour de la première utilisation de l'une de ces copies pour la radiodiffusion de la représentation ou exécution en direct;
 - e) un enregistrement sonore direct ou indirect ou un film indirect d'une représentation ou exécution en direct réalisé par une personne qui croit raisonnablement, en raison d'une assertion inexacte frauduleuse ou de bonne foi formulée à l'intention de cette personne, que l'artiste interprète ou exécutant a autorisé la réalisation de l'enregistrement par ladite personne;
 - f) une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé aux sous-alinéas a), b), c) et d), étant une copie réalisée aux seules fins précisées dans l'un de ces sous-alinéas;
 - g) une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé au sous-alinéa e), étant une copie réalisée aux seules fins précisées audit sous-alinéa; et
 - h) une copie d'un enregistrement sonore ou d'un film visé au sous-alinéa f), étant une copie réalisée:
 - i) par une personne qui pense, en raison d'une assertion frauduleuse ou de bonne foi formulée à l'intention de cette personne, que l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la réalisation de la copie; ou
 - ii) aux seules fins visées aux sous-alinéas a), b), c) et d).
- 4) Aux fins du présent article:

"direct" s'entend d'un enregistrement sonore ou d'un film d'une représentation ou exécution en direct réalisé directement à partir d'une représentation ou exécution en direct;

"indirect" s'entend d'un enregistrement sonore ou d'un film d'une représentation ou exécution en direct réalisé à partir d'une émission de radiodiffusion ou d'une retransmission de la représentation ou exécution en direct.

16B. Rémunération équitable

1) Lorsqu'un enregistrement sonore est publié à des fins commerciales ou qu'une reproduction dudit enregistrement sonore est représentée ou exécutée en public ou utilisée directement pour la radiodiffusion ou toute autre communication au public, une rémunération équitable pour cette représentation ou exécution doit être versée à l'artiste interprète ou exécutant par l'utilisateur de l'enregistrement sonore.

2) La rémunération n'est pas considérée inéquitable simplement parce qu'elle a été versée en un unique versement ou au moment du transfert du droit de location.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à priver un artiste interprète ou exécutant du droit d'accepter par contrat des conditions générales qui lui sont plus favorables à l'égard de sa représentation ou exécution en direct.

4) Aux fins du présent article:

"publié à des fins commerciales" s'entend du fait que l'enregistrement sonore a été mis à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée;

"droit de location" s'entend du droit visé à l'alinéa 1) e) de l'article 16A.

L'article 23A précise ce qui suit:

23A. Durée des droits des artistes interprètes ou exécutants

Conformément à la présente loi, les droits sur une représentation ou exécution en direct sont conférés pour une durée de 50 ans à compter du début de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la représentation ou exécution en direct a été donnée.

7. L'article 14:2 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. Conformément à cet article, les producteurs de phonogrammes auront le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs phonogrammes. Veuillez décrire comment la législation malaisienne sur le droit d'auteur assure la mise en œuvre de ces obligations et indiquer la durée de la protection.

L'article 13 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit ce qui suit:

1) Le droit d'auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique, sur un film ou sur un enregistrement sonore confère un droit exclusif de regard, en Malaisie, sur:

- a) la reproduction sous toute forme matérielle pour autant que, sans préjudice du sous-alinéa e), le droit exclusif de regard sur la distribution de copies ou d'exemplaires se réfère uniquement à l'acte de mise en circulation de copies ou d'exemplaires qui n'ont pas été précédemment mis en circulation en Malaisie et non à la distribution ou l'importation ultérieure de ces copies ou exemplaires en Malaisie;
- aa) la communication au public;
- b) la représentation ou l'exécution, la projection ou la diffusion publique;

- c) la mise en circulation de copies ou d'exemplaires de l'œuvre dans le public par la vente ou tout autre transfert de propriété; et
- d) la location commerciale au public;

de la totalité ou d'une partie importante de l'œuvre, sous sa forme originale ou sous une forme dérivée.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), le droit qui y est mentionné ne s'étend pas à:

- a) l'accomplissement de tout acte visé à l'alinéa 1) par voie d'usage loyal à des fins de recherche ou d'étude personnelle dans un but non lucratif, de critique, d'analyse ou de compte rendu d'événements d'actualité, à condition que, si l'utilisation qui est ainsi faite de l'œuvre est publique, elle soit accompagnée de la mention du titre de l'œuvre et de son auteur, sauf à l'occasion de l'accomplissement d'un des actes susmentionnés à des fins de recherche sans but lucratif, d'étude personnelle ou en vue du compte rendu d'événements d'actualité au moyen d'un enregistrement sonore, d'un film ou d'une émission de radiodiffusion;
- b) l'accomplissement de tout acte visé à l'alinéa 1) à titre de parodie, de pastiche ou de caricature;
- c) l'inclusion dans un film ou une émission de radiodiffusion de toute œuvre artistique située dans un lieu public;
- d) la reproduction et la distribution de copies d'une œuvre artistique située en permanence dans un lieu public;
- e) l'inclusion d'une œuvre, à titre accessoire, dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film ou une émission de radiodiffusion;
- f) l'inclusion d'une œuvre dans une émission de radiodiffusion, une représentation ou exécution, une projection ou une diffusion publique, un recueil d'œuvres littéraires ou musicales, un enregistrement sonore ou un film, si cette utilisation est faite à titre d'illustration de l'enseignement et est conforme aux bons usages:

dans ce cas, toutefois, la source et le nom de l'auteur figurant sur l'œuvre utilisée devront être mentionnés;

- ff) l'utilisation, de quelque manière que ce soit, d'une œuvre en vue d'un examen, à l'occasion de l'élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des réponses données par ces derniers;

n'est cependant pas autorisée la reproduction reprographique d'une œuvre musicale destinée à être utilisée par un candidat à un examen pour l'exécution de l'œuvre;

- g) l'enregistrement dans des écoles, universités ou autres établissements d'enseignement, d'une œuvre comprise dans une émission destinée aux écoles, universités ou établissements en question;
- gg) la réalisation d'un enregistrement sonore d'une émission de radiodiffusion – ou d'une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d'un enregistrement sonore ou d'un film compris dans cette émission dans la mesure où il est constitué de sons – si cet

enregistrement sonore de l'émission est réservé à l'usage personnel et privé de la personne par qui il est fait;

- ggg) la réalisation de copies d'émissions de télévision qui sont sous-titrées ou modifiées par tout autre moyen à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes, ou des personnes souffrant d'un autre handicap physique ou mental, ainsi que la diffusion au public de ces copies par des organismes ou institutions sans but lucratif, qui peuvent être prescrites par arrêté ministériel;
- h) la lecture ou la récitation en public ou dans une émission de radiodiffusion d'un extrait raisonnable d'une œuvre littéraire publiée, à condition qu'elle soit accompagnée d'une mention suffisante;
- i) l'utilisation, de quelque manière que ce soit, d'une œuvre par l'État ou sous la direction ou le contrôle de l'État, par les Archives nationales ou celles de tout État, par la Bibliothèque nationale ou toute bibliothèque d'un État ou par les bibliothèques publiques, les établissements d'enseignement et les institutions scientifiques ou professionnelles qui peuvent être déterminées par arrêté ministériel, lorsqu'une telle utilisation répond à l'intérêt public et est conforme aux bons usages et aux dispositions de tout texte réglementaire applicable, et qu'en outre:
 - i) aucun bénéfice n'en est retiré; et
 - ii) aucun droit d'entrée n'est demandé, le cas échéant, pour la représentation ou l'exécution, la projection ou la diffusion publique de l'œuvre ainsi utilisée;
- j) la reproduction de toute œuvre dans un service de radiodiffusion entièrement contrôlé par l'État, ou sous la direction ou le contrôle d'un service de cette nature, lorsque cette reproduction ou toutes copies de celle-ci sont destinées exclusivement à une émission de radiodiffusion licite et sont détruites dans les six mois civils suivant la réalisation de la reproduction ou au cours de toute période de plus longue durée qui peut être convenue entre le service de radiodiffusion et le titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur l'œuvre;

toutefois, toute reproduction d'une œuvre réalisée en vertu du présent sous-alinéa peut, si elle revêt un caractère exceptionnel de documentation, être conservée dans les archives du service de radiodiffusion qui, à cet effet, sont réputées être des archives officielles, mais ne peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, être utilisée en vue d'une émission de radiodiffusion ni à aucune autre fin sans l'autorisation du titulaire de la partie correspondante du droit d'auteur sur l'œuvre;

- k) la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion d'une œuvre par un club ou une institution sans but lucratif, lorsque cette représentation ou exécution, projection ou diffusion répond à un but de bienfaisance ou d'enseignement et intervient dans un lieu où aucun droit d'entrée n'est perçu en contrepartie;
- l) l'utilisation d'une œuvre, de quelque manière que ce soit, aux fins d'une procédure judiciaire, de la procédure d'une commission royale, d'un organe législatif, d'une enquête légale ou publique ou de tout compte rendu d'une telle procédure ou, dans le cas d'un avocat, en vue de donner une consultation professionnelle;
- m) l'insertion de citations tirées d'une œuvre publiée, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et n'excèdent pas la mesure justifiée par le but à atteindre;

y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse:

ces citations doivent toutefois faire mention de la source et du nom de l'auteur figurant sur l'œuvre ainsi utilisée;

- n) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la projection publique d'articles portant sur des sujets d'actualité publiés dans des journaux ou recueils périodiques, si la reproduction, la radiodiffusion ou la projection en question n'est pas expressément réservée;

la source doit toutefois être clairement indiquée;

- o) la reproduction par la presse, la radiodiffusion ou la représentation ou exécution, la projection ou la diffusion publique de conférences, d'allocutions et d'autres œuvres de même nature prononcées en public, si cette utilisation répond à un but d'information et n'est pas expressément réservée; et

- p) la location commerciale de programmes d'ordinateur, dans les cas où le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location.

3) Aux fins des dispositions de l'alinéa 2) l), il faut entendre par "organe législatif", selon le cas, le Parlement de la Malaisie ou, s'agissant d'un État, l'autorité habilitée en vertu de la constitution de cet État à légiférer pour le compte de celui-ci.

C. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

8. Veuillez décrire l'objet dont peut être constituée une marque de fabrique ou de commerce conformément à la législation malaisienne sur les marques.

Une marque comprend un dessin, un signe, un en-tête, un label, une étiquette, un nom, une signature, un mot, une lettre, un chiffre ou toute combinaison de ces éléments. Il s'agit d'une marque qui est utilisée ou que l'on se propose d'utiliser en relation avec des produits ou services dans l'intention d'indiquer, ou de manière à indiquer, l'existence d'un lien, dans le commerce, entre ces produits ou services et une personne qui, en qualité de propriétaire ou d'utilisateur inscrit, a le droit d'utiliser cette marque en indiquant ou non son identité.

9. Veuillez indiquer la procédure à suivre pour enregistrer une marque de fabrique ou de commerce en Malaisie, en citant les dispositions pertinentes de la loi, et mentionner les droits que le titulaire d'une marque enregistrée peut exercer.

Les articles 10, 12, 13, 14, 14A, 15, 16 et 19 de la Loi de 1976 sur les marques précisent les conditions d'enregistrement des marques en Malaisie.

La demande d'enregistrement est visée à l'article 25 de la loi. Les procédures d'enregistrement sont définies dans le Règlement de 1997 sur les marques comme suit:

- Une demande d'enregistrement d'une marque présentée dans les formes prescrites et accompagnée de la taxe prescrite doit être déposée auprès du directeur et doit contenir, entre autres:

une reproduction de la marque et la liste des produits ou services pour lesquels la demande est déposée conformément à la classification internationale des produits et services.

- Les droits et prérogatives conférés au propriétaire sont visés aux articles 34 et 35 de la présente loi comme suit:

L'article 34 (Prérogatives du propriétaire inscrit) stipule ceci:

- a) la personne qui, au moment considéré, est inscrite au registre en tant que propriétaire inscrit d'une marque peut, sous réserve de tous droits qui, selon le registre, appartiennent à autrui, céder la marque et donner valablement quittance pour toute compensation reçue en échange de ladite cession;
- b) tout droit découlant de l'*equity* afférent à une marque peut être invoqué de la même manière que pour tout autre bien personnel.

L'article 35 (Droits conférés par l'enregistrement) précise ce qui suit:

- 1) L'inscription d'une personne en tant que propriétaire inscrit d'une marque à l'égard de tous produits ou services confère ou est réputé avoir conféré à cette personne, s'il est valable, le droit d'usage exclusif de la marque en relation avec ces produits ou services sous réserve de toutes conditions, adaptations, modifications ou limitations inscrites au registre.
- 2) Lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires de marques enregistrées identiques ou très semblables, le droit d'usage exclusif de l'une ou l'autre de ces marques n'est pas acquis à l'une de ces personnes au détriment de l'une ou de toutes les autres du fait de l'enregistrement de la marque (sauf dans la mesure où les droits de chacune ont été définis par le Directeur ou le tribunal), mais chacune d'elles jouit, à l'égard des tiers (à l'exclusion des utilisateurs inscrits), des mêmes droits que si elle était le seul propriétaire inscrit.

10. Veuillez indiquer la durée et les modalités de la protection prévues par la législation malaisienne sur les marques pour une marque de fabrique ou de commerce.

L'article 32 de la loi prévoit que l'enregistrement d'une marque est effectué pour une durée de dix ans, renouvelable pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration de l'enregistrement initial.

D. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

11. Veuillez indiquer en détail les modalités selon lesquelles la législation malaisienne reconnaît et protège les indications géographiques, comme l'exige l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée et donner des exemples d'indications géographiques ainsi protégées.

La protection des indications géographiques en Malaisie est prévue par la Loi de 2000 sur les indications géographiques qui est entrée en vigueur le 15 août 2001.

Au regard de l'article 3 de la présente loi, la protection doit être conférée à une indication géographique:

- a) que l'indication géographique soit enregistrée ou non en vertu de la présente loi; et

- b) contre toute autre indication géographique qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du pays, du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre pays, territoire, ou d'une autre région ou localité.

Pour ce qui est de l'exclusion de la protection, l'article 4 stipule ce qui suit:

Nonobstant les dispositions de l'article 3, ne sont pas protégées comme des indications géographiques:

- a) les indications géographiques ne s'inscrivant pas dans le cadre de la définition d'"indication géographique" donnée à l'article 2;
- b) les indications géographiques contraires à l'ordre public et à la moralité;
- c) les indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays ou territoire d'origine ou qui ont cessé de l'être; ou
- d) les indications géographiques qui sont tombées en désuétude dans leur pays ou territoire d'origine.

Les produits naturels ou agricoles ou tout artisanat ou industrie qui sont conformes aux articles 3 ou 4 peuvent être enregistrés en tant qu'indication géographique.

12. Veuillez décrire en détail comment est assuré le niveau de protection plus élevé demandé pour les vins et les spiritueux à l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée et donner des exemples d'indications géographiques pour ces produits.

L'article 5:1 de la Loi de 2000 sur les indications géographiques précise que toute personne intéressée peut engager une action devant les tribunaux pour éviter, à l'égard d'indications géographiques:

- 1) Toute utilisation dans le commerce d'une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans les cas où la véritable origine des vins ou spiritueux est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style" ou "imitation".
- 2) Le tribunal peut prononcer une injonction pour empêcher toute utilisation illicite de l'indication géographique et accorder des dommages-intérêts et toute autre mesure corrective ou réparation qu'il jugera appropriées.

E. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

13. Veuillez indiquer la procédure à suivre pour obtenir la protection des dessins et modèles industriels en citant les dispositions de la législation malaisienne et préciser la nature de la protection accordée.

Les dessins et modèles industriels en Malaisie sont protégés en vertu de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels. L'article 11 de ladite loi prévoit que:

1) Le propriétaire originaire d'un dessin ou modèle industriel a le droit d'en demander l'enregistrement.

2) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un dessin ou modèle industriel, ces personnes agissant conjointement ont toutes, sauf convention contraire entre elles, le droit de déposer une demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel en question.

L'article 12 précise ce qui suit:

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un dessin ou modèle industriel ne peut pas être enregistré s'il n'est pas nouveau.

2) Un dessin ou modèle industriel pour lequel une demande d'enregistrement est déposée est réputé ne pas être nouveau si, avant la date de priorité de la demande, ce dessin ou modèle industriel ou un dessin ou modèle industriel n'en différant que par des détails ou par des caractéristiques couramment utilisées dans la branche considérée:

- a) a été divulgué au public en tout lieu en Malaisie; ou
- b) a fait l'objet d'une autre demande d'enregistrement déposée par une autre personne en Malaisie mais ayant une date de priorité antérieure dans la mesure où l'objet de la protection était inclus dans un enregistrement délivré sur la base de cette autre demande.

3) Aux fins de l'alinéa 2) a), un dessin ou modèle industriel n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait que, durant les six mois qui ont précédé la date de dépôt de la demande d'enregistrement:

- a) il a été présenté dans une exposition officielle ou officiellement reconnue; ou
- b) il a été divulgué par une personne autre que le déposant ou son prédécesseur en droit à la suite d'un acte illégal commis par cette personne ou par un tiers.

Les procédures d'enregistrement sont définies à l'article 14 qui précise que:

1) Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel doit:

- a) être établie dans les formes prescrites et déposée à l'Office de l'enregistrement des dessins et modèles industriels;
- b) être accompagnée du nombre prescrit de représentations de l'objet auquel est appliqué le dessin ou modèle industriel;
- c) contenir une déclaration de nouveauté en ce qui concerne le dessin ou modèle industriel auquel la demande se rapporte; et
- d) être accompagnée du montant de la taxe de dépôt prescrite.

2) Lorsque le déposant n'a pas sa résidence habituelle ou son établissement principal en Malaisie, il doit désigner un mandataire en Malaisie qui recevra les notifications relatives à la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel; si le déposant omet de désigner un mandataire, le directeur de l'enregistrement peut refuser d'instruire la demande jusqu'à ce qu'un mandataire ait été désigné.

14. Veuillez indiquer la procédure à suivre pour obtenir la protection des dessins et modèles de textiles et citer les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée.

La définition des dessins et modèles industriels contenue dans la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels comprend les dessins de textile.

F. BREVETS

15. Veuillez décrire en détail la manière dont la législation malaisienne sur les brevets assure la mise en œuvre de l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC en indiquant, le cas échéant, les exceptions prévues et en fournissant des précisions sur la protection des micro-organismes, des procédés non biologiques et microbiologiques et des variétés végétales. Veuillez citer les dispositions correspondantes.

La législation prévoit la protection des brevets aux articles 11, 12, 14, 15 et 16 de la Loi de 1983 sur les brevets.

Les exceptions sont visées à l'article 13 de la Loi qui précise que:

- les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les micro-organismes vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;
- les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l'exercice d'activités purement intellectuelles ou en matière de jeux;
- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

La Malaisie accorde une protection aux micro-organismes vivants obtenus artificiellement, aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés conformément à l'article 13. Les procédés non biologiques relèvent des dispositions générales régissant la brevetabilité. La Malaisie travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de loi sur les obtentions végétales.

16. Veuillez indiquer en détail les droits conférés au titulaire d'un brevet par la législation malaisienne sur les brevets et citer les dispositions correspondantes.

L'article 18 de la Loi de 1983 sur les brevets prévoit le droit au brevet qui comprend:

- 1) Toute personne peut demander un brevet, seule ou en commun avec une autre.
- 2) Sous réserve de la cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet, le droit au brevet appartient à l'inventeur.
- 3) Si deux ou davantage de personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient conjointement.
- 4) Si deux personnes ou plus ont réalisé séparément et de manière indépendante la même invention et que chacune d'elles a déposé une demande de brevet, le droit au brevet pour cette invention appartient à la personne dont la demande bénéficie de la date de priorité la plus ancienne.

17. Veuillez décrire en détail toutes dispositions de la législation malaisienne permettant une utilisation non autorisée d'un brevet en citant les dispositions correspondantes et indiquer de manière précise les conditions dans lesquelles une telle utilisation peut être autorisée.

La Loi de 1983 sur les brevets prévoit la délivrance d'une licence obligatoire pour un brevet sous certaines conditions conformément à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. Les dispositions légales sont visées à l'article 49.

49:1: En tout temps après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai le plus long étant appliqué, toute personne peut demander au directeur une licence obligatoire s'il apparaît:

- a) que le produit breveté n'est pas fabriqué ou que le procédé breveté n'est pas appliqué en Malaisie et qu'aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation;
 - b) que le produit fabriqué en vertu du brevet n'est pas en vente sur le marché national, ou l'est à un prix excessif, ou encore en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, alors qu'aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation.
- 2) Une licence obligatoire ne peut être demandée que si la personne en faisant la demande s'est efforcée d'obtenir l'autorisation du détenteur du brevet, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables et que ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.
- 3) La demande de licence obligatoire doit être conforme aux dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le ministre.

L'article 49A précise ceci:

- 1) Si l'invention faisant l'objet d'un brevet ("brevet ultérieur") ne peut pas être exploitée en Malaisie sans violer un brevet délivré sur la base d'une demande bénéficiant d'une date de priorité antérieure ("brevet antérieur") et que le Conseil estime que l'invention faisant l'objet du brevet ultérieur constitue un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention faisant l'objet du brevet antérieur, le Conseil peut, sur requête du titulaire du brevet ultérieur, du preneur d'un contrat de licence portant sur le brevet ultérieur ou du bénéficiaire d'une licence obligatoire sur le brevet ultérieur, accorder une licence obligatoire dans la mesure nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet antérieur.
- 2) Si une licence obligatoire est accordée en vertu de l'alinéa 1), le Conseil peut, sur requête du titulaire du brevet antérieur, du preneur d'un contrat de licence portant sur le brevet antérieur ou du bénéficiaire d'une licence obligatoire sur le brevet antérieur, accorder une licence obligatoire sur le brevet ultérieur.

L'article 50 stipule ce qui suit:

- 1) Dans toute demande de licence obligatoire selon l'article 49 ou l'article 49A, le demandeur doit préciser le montant des redevances, les conditions d'exploitation du brevet et les restrictions frappant les droits du donneur ou du preneur de licence, selon le cas; la demande doit aussi être accompagnée d'une requête en vue de la concession de cette licence.
- 2) Lorsqu'une licence obligatoire est demandée en vertu de l'article 49 ou de l'article 49A et du présent article, le directeur notifie au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas, la date à laquelle la demande sera examinée par le Conseil.

3) Une copie de la demande visée à l'alinéa 1) doit être remise au donneur ou au preneur de licence, selon le cas.

L'article 51 précise ceci:

1) Lorsqu'il est saisi d'une demande de licence obligatoire en vertu de l'article 49 ou de l'article 49A, le Conseil peut exiger que le demandeur, le donneur de licence ou le preneur de licence, selon le cas, comparaisse en personne pour faire une déclaration ou remette au conseil un document ou toute autre pièce.

2) Lorsque la demande a été examinée par le Conseil et qu'une décision a été rendue, cette dernière doit être notifiée au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas.

L'article 52 dispose ce qui suit:

En accordant la licence obligatoire au demandeur, le Conseil fixe:

- a) le champ d'application de la licence, en précisant notamment la période pour laquelle elle est accordée et les actes visés au sous-alinéa a) de l'alinéa 1) et à l'alinéa 3) de l'article 36 auxquels elle s'étend, l'acte d'importation étant en toute hypothèse exclu;
- b) le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence obligatoire doit commencer à exploiter industriellement l'invention brevetée en Malaisie; et
- c) le montant et les conditions de paiement des redevances dues par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titulaire du brevet.

L'article 53 stipule ceci:

- 1) Une licence obligatoire délivrée par le Conseil:
 - a) ne peut être cédée, sauf avec le fonds commercial ou l'entreprise, ou la partie du fonds commercial ou de l'entreprise qui exploite l'invention brevetée;
 - b) est limitée principalement à l'approvisionnement en Malaisie de l'invention brevetée.
- 2) Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut conclure avec des tiers des contrats de licence pour l'exploitation du brevet faisant l'objet de cette licence obligatoire.

Et l'article 54 précise ce qui suit:

- 1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le Conseil peut modifier la décision de concession de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux le justifient.
- 2) Sur requête du titulaire du brevet, le Conseil révoque la licence obligatoire:
 - a) si le motif de la concession de la licence obligatoire n'existe plus;
 - b) si le bénéficiaire de la licence obligatoire n'a, dans le délai fixé dans la décision de concession de la licence, ni commencé à exploiter industriellement l'invention brevetée en Malaisie, ni fait de préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle;

- c) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne respecte pas le champ d'application de la licence fixé dans la décision de concession de celle-ci;
 - d) si le bénéficiaire de la licence obligatoire est en retard dans le paiement des redevances dues en application de la décision de concession de la licence.
- 3) Le bénéficiaire de la licence obligatoire peut renoncer à cette licence par déclaration écrite adressée au directeur, qui inscrit la renonciation au registre, la publie et la notifie au titulaire du brevet.
- 3A) Lorsqu'une licence obligatoire a été délivrée pour un brevet, le directeur ne doit accepter ni inscrire cette renonciation, sauf sur réception d'une déclaration signée par laquelle le bénéficiaire de la licence obligatoire approuve la renonciation.
- 4) La renonciation prend effet à la date à laquelle l'Office de l'enregistrement des brevets reçoit la déclaration y relative.

Toute personne lésée par une décision ou une ordonnance émanant du Directeur du Conseil des brevets peut former un recours devant la Haute Cour. Toutefois, la Malaisie n'a à ce jour pas imposé de licence obligatoire aux dépens d'un titulaire de brevet.

18. Quelle est la durée de la protection prévue pour les brevets par la législation malaisienne sur les brevets? Veuillez décrire toutes dispositions prévoyant une prolongation de la durée de la protection et citer les dispositions pertinentes.

La durée d'un brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Un brevet est réputé avoir été accordé et prend effet à la date de délivrance du certificat d'octroi du brevet, ainsi qu'il est prévu à l'article 35 de la présente loi.

G. SCHÉMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTÉGRÉS

19. Veuillez décrire en détail la protection prévue par la législation malaisienne pour les schémas de configuration de circuits intégrés, en indiquant la durée de la protection, et citer les dispositions correspondantes.

Les schémas de configuration de circuits intégrés sont protégés en vertu de la Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuits intégrés. L'article 5 prévoit ceci:

- 1) Un schéma de configuration peut être protégé en vertu de la présente loi s'il s'agit d'un schéma de configuration original et que le titulaire du droit sur ledit schéma était, à l'époque où le schéma a été créé, une personne admissible.
- 2) Aux fins de l'alinéa 1), un schéma de configuration est réputé original si:
 - a) il traduit un effort intellectuel de son créateur et qu'il n'est pas courant parmi les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création; ou
 - b) par rapport à un schéma de configuration qui est constitué par une combinaison d'éléments et d'interconnexions courantes, cette combinaison, prise dans son ensemble, traduit un effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante parmi les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.

3) La présente loi protège tous les schémas de configuration créés de manière indépendante visés à l'alinéa 1) même s'ils sont identiques et, sous réserve de l'article 8, quelle que soit leur date de création.

4) Un schéma de configuration est réputé ne pas avoir été créé jusqu'à sa fixation sous une forme matérielle ou son incorporation dans un circuit intégré, selon la première éventualité.

Durée de la protection

1) Un schéma de configuration est protégé en vertu de la présente loi pendant une période de dix ans à compter de la date de la première exploitation commerciale dudit schéma de configuration en Malaisie ou en tout autre endroit.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), la protection accordée à un schéma de configuration en vertu de la présente loi expire 15 ans après la date de création dudit schéma.

Droits du titulaire du droit

Le titulaire du droit sur un schéma de configuration protégé jouit des droits suivants:

- a) le droit de reproduire et d'autoriser la reproduction de la totalité ou d'une partie importante de son schéma de configuration protégé, par incorporation dans un circuit intégré ou par tout autre moyen; et
- b) le droit d'exploiter à des fins commerciales et d'autoriser l'exploitation commerciale de son schéma de configuration protégé, d'un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration protégé est incorporé, ou d'un article incorporant un tel circuit intégré.

H. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

20. Veuillez indiquer en détail les modalités selon lesquelles la législation malaisienne protège les renseignements non divulgués, comme l'exige l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC, et citer les dispositions correspondantes.

D'une manière générale, la protection des renseignements non divulgués en Malaisie est prévue dans les règles de la *common law* et de l'*equity*. Toute personne physique ou morale ne peut divulguer de secrets commerciaux en sa possession d'une manière qui soit contraire aux usages commerciaux honnêtes. Une activité commerciale ou industrielle est considérée comme secrète si, de par sa nature, elle n'est pas connue, si elle tire sa valeur commerciale de son caractère confidentiel, si des mesures raisonnables ont été prises pour préserver ce caractère confidentiel ou si elle n'est pas aisément accessible à une personne du métier. La divulgation comprend l'utilisation de données, de données résultant d'essais ou d'autres données secrètes communiquées aux organismes compétents en vue d'obtenir l'autorisation de commercialisation nécessaire pour des produits pharmaceutiques et des produits pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles, pour autant que des efforts tangibles aient été déployés pour obtenir ces produits.

La Loi de 1972 sur les secrets officiels interdit toute divulgation d'informations par un fonctionnaire ou une personne non autorisée.

21. Veuillez indiquer en détail comment la législation protège les données résultant d'essais concernant des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture, qui sont communiquées aux pouvoirs publics pour obtenir l'approbation de la commercialisation de ces produits en Malaisie et citer les dispositions correspondantes.

D'une manière générale, les données résultant d'essais concernant des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture qui sont communiquées pour obtenir l'approbation de la commercialisation de ces produits en Malaisie sont protégées en vertu du principe de la *common law* et de la divulgation d'informations confidentielles.

Au titre de la règle de la divulgation d'informations confidentielles, la communication de données de la nature susmentionnée serait normalement protégée contre toute divulgation par des tiers. Autrement dit, l'autorité de contrôle pharmaceutique (Drug Control Authority - DCA) peut se voir interdire de divulguer les données d'un premier déposant à un second déposant. Par conséquent, même en l'absence de toute loi spécifique relative à l'exclusivité des données, notre *common law* relative à la protection des informations confidentielles semblerait suffisante pour protéger les données résultant d'essais de la divulgation non autorisée à des tiers. L'organisme de régulation ne peut se voir interdire d'utiliser les données du premier déposant pour l'aider à évaluer et examiner la demande d'approbation réglementaire du second déposant.

22. Les autres personnes qui sollicitent l'approbation de la commercialisation de leur propre version d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique pour l'agriculture dont la commercialisation a déjà été approuvée peuvent-elles se fonder sur les données communiquées antérieurement par un autre déposant? Dans l'affirmative, quelle est la durée de la période d'exclusivité dont bénéficie le premier déposant avant qu'il soit possible d'utiliser ses données?

Non, les nouveaux déposants doivent soumettre de nouvelles données résultant d'essais indépendamment des données préalablement approuvées soumises par le premier déposant. L'exclusivité du premier déposant est perpétuelle.

I. MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS

23. Veuillez décrire en détail comment la législation malaisienne permet une action efficace contre toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, comme l'exige l'article 41:1 de l'Accord sur les ADPIC.

La législation malaisienne prévoit des actions au civil et au pénal contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, à savoir:

i) Action au civil en vertu de

a) La Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 36. Infractions

1) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, un acte relevant du droit d'auteur aux termes de la présente loi.

2) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque, sans le consentement ni l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, importe un objet en Malaisie en vue de:

- a) le vendre, le louer, le proposer ou le présenter en vue de la vente ou de la location dans le cadre d'une activité commerciale;

- b) le mettre en circulation:
 - i) à des fins commerciales; ou
 - ii) à toute autre fin, dans la mesure où il est porté préjudice au titulaire du droit d'auteur; ou
- c) l'exposer en public dans le cadre d'une activité commerciale;

en sachant ou en étant normalement censé savoir que cet objet a été fabriqué sans le consentement ni l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

3) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque contourne, ou fait contourner par autrui, des mesures techniques efficaces qui sont utilisées par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits au titre de la présente loi et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.

4) Porte atteinte au droit d'auteur quiconque accomplit en connaissance de cause l'un des actes suivants en sachant, ou en ayant des raisons valables de croire, que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi:

- a) la suppression ou la modification, sans autorisation, de toute information électronique sur le régime des droits;
- b) la mise en circulation, l'importation aux fins de mise en circulation ou la communication au public, sans autorisation, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

5) Aux fins de l'alinéa 4) et de l'article 41, "information sur le régime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public.

Article 37. Action intentée par le titulaire du droit d'auteur et réparations

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les infractions au droit d'auteur peuvent donner lieu à des poursuites en justice à la diligence du titulaire du droit d'auteur et, dans toute action intentée à cet effet, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation – dommages-intérêts, ordonnances, reddition de comptes ou autres – que dans toute procédure judiciaire correspondante visant à réprimer les infractions à d'autres droits exclusifs.

2) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, une infraction au droit d'auteur est prouvée ou admise et que le tribunal, compte tenu, en sus de toutes autres considérations pertinentes:

- c) du caractère flagrant de l'infraction; et
- d) de tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de l'infraction;

est convaincu qu'une réparation effective ne se trouverait pas, autrement, à la disposition du demandeur, le tribunal a le pouvoir, en fixant les dommages-intérêts exigibles au titre de l'infraction, d'accorder les dommages-intérêts supplémentaires qu'il juge appropriés en l'espèce.

3) Dans une procédure pour infraction au droit d'auteur, aucune ordonnance ne peut être prise pour exiger la démolition d'un édifice ou d'une partie d'édifice dont la construction est terminée ni pour empêcher l'achèvement d'un édifice en cours de construction.

4) Aux fins du présent article et de l'article 38:

a) le terme "action" désigne également une demande reconventionnelle et toute mention du demandeur et du défendeur dans une action doit être interprétée en conséquence; et

b) "tribunal" s'entend de la Haute Cour de Malaisie compétente en la matière.

5) Aux fins du présent article, il faut entendre par titulaire du droit d'auteur le titulaire initial ou un cessionnaire, selon le cas, de la partie correspondante du droit d'auteur.

Article 38. Procédure judiciaire au cas où le droit d'auteur fait l'objet d'une licence exclusive

1) Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures judiciaires relatives à tout droit d'auteur pour lequel une licence exclusive a été accordée et était en vigueur au moment où se sont produits les événements auxquels se rapportent les procédures.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'une licence exclusive a (sauf à l'égard du titulaire du droit d'auteur) les mêmes droits d'exercer une action en justice et peut prétendre aux mêmes réparations, en vertu de l'article 37, que si la licence avait été une cession, et ces droits et prétentions s'exercent concurremment à ceux que peut faire valoir le titulaire du droit d'auteur en vertu de l'article précité.

3) Lorsqu'une action est intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire d'une licence exclusive et, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l'égard de laquelle les intéressés ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu dudit article, le titulaire du droit ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n'est pas recevable sauf autorisation du tribunal à poursuivre l'action dans la mesure où celle-ci est intentée en vertu dudit article et a trait à ladite infraction, à moins que l'autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent alinéa ne s'opposent pas, cependant, à la délivrance d'une ordonnance provisoire à la demande de l'un ou l'autre des intéressés.

4) Dans une action intentée par le titulaire d'une licence exclusive en vertu du présent article, tout moyen de défense qu'un défendeur aurait pu invoquer en l'occurrence si le présent article n'avait pas été adopté et si l'action avait été intentée par le titulaire du droit d'auteur peut être invoqué par ledit défendeur contre le titulaire de la licence exclusive.

5) Lorsqu'une action est intentée dans les conditions visées à l'alinéa 3) et que le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive ne sont pas codemandeurs, le tribunal, en fixant les dommages-intérêts exigibles au titre d'une infraction du type de celle dont il est fait mention dans ledit alinéa, tient compte:

c) si le demandeur est le titulaire de la licence exclusive, de toutes obligations (en ce qui concerne notamment les redevances) dont est assortie la licence; et

- d) que le demandeur soit le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire de la licence exclusive, de toute réparation pécuniaire déjà accordée à l'autre partie en vertu de l'article 37 pour ce qui concerne cette infraction ou, selon le cas d'espèce, de tout droit d'exercer une action en justice reconnu à l'autre partie en vertu dudit article pour ce qui concerne l'infraction en question.

6) Lorsqu'une action, dans la mesure où elle est intentée en vertu de l'article 37, a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l'égard de laquelle le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive ont concurremment le droit d'exercer une action en justice en vertu dudit article et que dans cette action (que les intéressés y soient ou non l'un et l'autre parties) une reddition de comptes concernant les bénéfices est ordonnée en ce qui concerne ladite infraction, le tribunal, sous réserve de tout accord dont il a connaissance quant à la répartition desdits bénéfices entre le titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence exclusive, procède à la répartition de ceux-ci entre les deux parties de la façon qu'il estime équitable et donne les instructions qu'il estime appropriées pour que soit effectuée ladite répartition.

7) Dans une action intentée soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de la licence exclusive:

- a) aucun jugement ni aucune ordonnance concernant le versement de dommages-intérêts au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article 37 si un jugement ou une ordonnance de caractère définitif a été rendu, accordant une reddition de comptes en ce qui concerne les bénéfices en faveur de l'autre partie aux termes dudit article et au regard de la même infraction; et
- b) aucun jugement ni aucune ordonnance relative à une reddition de comptes concernant les bénéfices au regard d'une infraction au droit d'auteur n'est rendu en vertu de l'article précité si un jugement ou une ordonnance de caractère définitif a été rendu, accordant des dommages-intérêts ou une reddition de comptes en faveur de l'autre partie aux termes dudit article et au regard de la même infraction.

8) Lorsque, dans une action intentée dans les conditions visées à l'alinéa 3), soit par le titulaire du droit d'auteur soit par le titulaire de la licence exclusive, l'autre partie n'est pas appelée en cause en qualité de demandeur (à l'ouverture de la procédure ou ultérieurement) mais l'est en tant que défendeur, les frais et dépens afférents à l'action ne peuvent en aucun cas être pris à la charge de ladite partie à moins qu'elle ne compareaisse en personne et ne prenne part à la procédure.

9) Aux fins du présent article:

"licence exclusive" s'entend d'une licence signée par le titulaire ou un titulaire à venir du droit d'auteur, ou en son nom, autorisant son titulaire, à l'exclusion de toute autre personne, à exercer un droit qui, en vertu de la présente loi (abstraction faite de cette licence) ne pourrait l'être que par le titulaire du droit d'auteur, et l'expression "titulaire d'une licence exclusive" doit être interprétée en conséquence;

"si la licence avait été une cession" signifie: si, au lieu de la licence, il avait été consenti (à des conditions aussi proches que possible de celles auxquelles la licence a été accordée) une cession du droit d'auteur en ce qui concerne l'application de celui-ci à l'accomplissement, aux lieux et dates autorisés par la licence, des actes ainsi autorisés;

"l'autre partie" s'entend, par rapport au titulaire du droit d'auteur, du titulaire de la licence exclusive et, par rapport au titulaire de la licence exclusive, du titulaire du droit d'auteur.

b) Loi de 1983 sur les brevets

Article 58. Actes réputés constituer une contrefaçon

Sous réserve des alinéas 1), 2) et 3) de l'article 37 et des dispositions de l'article 38, constitue une contrefaçon d'un brevet tout acte visé à l'alinéa 3) de l'article 36 qui est accompli en Malaisie par une autre personne que le titulaire du brevet et sans l'accord de ce dernier à l'égard d'un produit ou d'un procédé auquel s'étend la protection du brevet.

Article 59. Actions en contrefaçon

- 1) Le titulaire du brevet a le droit d'intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du brevet.
- 2) Le titulaire du brevet jouit du même droit à l'encontre de toute personne qui a accompli des actes laissant supposer qu'une contrefaçon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la présente partie, actes de "contrefaçon imminente".
- 3) Les actions visées aux alinéas 1) et 2) sont prescrites par cinq ans à compter de l'acte de contrefaçon.

Article 60. Ordonnance [*injunction*] d'interdiction et allocation de dommages-intérêts

- 1) Si le titulaire du brevet prouve qu'une contrefaçon a été ou est commise, le tribunal alloue des dommages-intérêts et prononce l'interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure légale.
- 2) Si le titulaire du brevet prouve qu'une contrefaçon est imminente, le tribunal prononce l'interdiction de la contrefaçon future et toute autre mesure légale.
- 3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l'annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 56 sont applicables.

Article 61. Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d'une licence obligatoire

- 1) Aux fins du présent article, "bénéficiaire" s'entend:
 - a) de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;
 - b) du bénéficiaire d'une licence obligatoire accordée en vertu de l'article 51.
- 2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d'intenter une action judiciaire pour toute contrefaçon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser la réparation désirée.
- 3) Le bénéficiaire peut, s'il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d'intenter l'action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, engager l'action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier est cependant recevable à intervenir dans l'instance.
- 4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé à l'alinéa 3) ne soit expiré, le tribunal ordonne, sur requête du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue d'interdire la contrefaçon future

ou de la faire cesser, si le bénéficiaire prouve qu'il est nécessaire d'agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.

c) Loi de 1976 sur les marques

Article 38. Contrefaçon d'une marque

1) Une marque enregistrée est contrefaite par toute personne qui, n'étant pas le propriétaire inscrit ni l'utilisateur inscrit autorisé à utiliser cette marque, utilise un signe identique ou qui lui ressemble au point de risquer d'induire en erreur ou de prêter à confusion, dans le commerce, en relation avec des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, de manière telle que l'usage de ce signe risque d'être interprété:

- c) soit comme un usage en tant que marque;
- d) soit, s'il s'agit d'un usage sur les produits ou en association matérielle avec les produits ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public, comme une référence à la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux produits auxquels cette personne est associée dans le commerce; ou
- e) soit, s'il s'agit d'un usage sur les lieux ou à proximité de l'endroit où les services sont mis à disposition ou réalisés ou encore dans une brochure ou autre support publicitaire destiné au public, comme une référence à la personne ayant le droit d'utiliser la marque en tant que propriétaire inscrit ou utilisateur inscrit ou aux services dont la prestation est assurée dans le commerce par la personne.

Article 39. Contrefaçon d'une marque par inobservation de certaines restrictions

1) Lorsque, par mention apposée sur les produits ou sur leur emballage, le propriétaire inscrit ou un utilisateur inscrit d'une marque enregistrée au registre déclare interdire l'accomplissement d'un acte auquel s'applique le présent article, toute personne qui est au moment considéré en possession des produits et qui accomplit cet acte, ou en autorise l'accomplissement, par rapport à ces produits, dans le commerce ou en vue d'une transaction commerciale concernant ces produits, est réputée contrefaire la marque, à moins que:

- f) au moment où cette personne a convenu d'acheter ces produits, elle n'ait agi de bonne foi sans être censée connaître la mention apposée sur les produits; ou
- g) qu'elle ne soit entrée en possession de ces produits en vertu d'un titre acquis d'un tiers qui avait convenu d'acheter lesdits produits.

2) Les actes auxquels s'applique le présent article sont:

- a) l'apposition de la marque sur des produits après que ceux-ci ont subi une modification quant à leur état, leur condition, leur présentation ou leur emballage;
- b) lorsque la marque figure sur les produits, la modification, la suppression partielle ou l'oblitération partielle de cette marque, l'apposition d'une autre marque sur les produits ou l'adjonction à ces produits d'autres éléments, par écrit ou autrement, pouvant nuire à la réputation de la marque; et

- c) lorsque la marque figure sur les produits en même temps que d'autres éléments indiquant l'existence d'un lien, dans le commerce, entre le propriétaire ou l'utilisateur inscrit et lesdits produits, la suppression ou l'oblitération totale ou partielle de la marque, à moins que ces autres éléments ne soient totalement supprimés ou oblitérés.

3) Dans le présent article, toutes les références, en ce qui concerne les produits, au propriétaire inscrit, à un utilisateur inscrit et à l'enregistrement d'une marque doivent être interprétées respectivement comme des références au propriétaire inscrit de la marque, à un utilisateur inscrit de la marque et à l'enregistrement de la marque pour ces produits, et le terme "sur" implique aussi, en rapport auxdits produits, une référence à une relation matérielle avec ceux-ci.

d) Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels

Article 32. Atteinte à un dessin ou modèle industriel enregistré

1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit exclusif de fabriquer ou d'importer à des fins de vente ou de location, ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale, ou de vendre ou de louer, ou d'offrir ou d'exposer en vue de la vente ou de la location, tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modèle industriel enregistré.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 30, une personne porte atteinte aux droits découlant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel lorsque, sans licence et sans le consentement du propriétaire du dessin ou modèle industriel, elle accomplit l'un des actes ci-après alors que l'enregistrement est encore en vigueur:

- a) application du dessin ou modèle industriel ou de toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci à un objet pour lequel le dessin ou modèle industriel a été enregistré;
- b) importation en Malaisie à des fins de vente ou d'utilisation dans le cadre d'une activité commerciale de tout objet auquel a été appliqué le dessin ou modèle industriel ou toute imitation frauduleuse ou manifeste de celui-ci en dehors de la Malaisie sans licence et sans le consentement du propriétaire; ou
- c) vente, offre ou conservation en vue de la vente, location, offre ou conservation en vue de la location de l'un des objets décrits aux sous-alinéas a) et b).

3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), le droit du propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré ne s'étend pas aux actes concernant un objet auquel est appliqué le dessin ou modèle industriel enregistré par le propriétaire ou avec son consentement après que l'objet a été légalement importé ou vendu en Malaisie.

Article 33. Action en cas d'atteinte aux droits

1) Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré a le droit d'engager une action contre quiconque a porté ou porte atteinte à l'un des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel.

2) Le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré jouit du même droit à l'encontre de quiconque a accompli un acte qui fait penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu.

3) L'action mentionnée aux alinéas 1) et 2) ne peut être exercée après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'atteinte a eu lieu.

4) Aux fins du présent article, l'expression "propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré" s'entend du propriétaire enregistré et s'applique aussi au cessionnaire, au preneur de licence et au bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en vertu de l'article 27; toutefois, lorsqu'une action est engagée par une personne qui n'est pas le propriétaire enregistré, celle-ci doit prouver qu'elle a auparavant adressé une requête au propriétaire pour qu'il engage l'action et que le propriétaire a refusé ou omis d'engager l'action dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la requête, sans préjudice du droit du propriétaire enregistré de se joindre à ladite action.

Article 35. Mesures de réparation

1) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel prouve qu'une atteinte a eu lieu ou a lieu, le tribunal peut ordonner le versement de dommages-intérêts ou la reddition des comptes et rendre une ordonnance visant à empêcher la poursuite de l'atteinte ou ordonner toute autre mesure de réparation.

2) Lorsque le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel enregistré prouve que des actes sont commis qui font penser qu'une atteinte va vraisemblablement avoir lieu, le tribunal peut rendre une ordonnance visant à prévenir l'atteinte et ordonner toute autre mesure de réparation.

3) Le tribunal peut, en cas d'atteinte, refuser d'ordonner le versement de dommages-intérêts ou de rendre une ordonnance de reddition des comptes lorsque le défendeur le convainc:

- a) que, au moment où l'atteinte a été commise, il ignorait que le dessin ou modèle industriel était enregistré; et
- b) qu'il avait auparavant pris toutes les mesures nécessaires pour savoir si le dessin ou modèle industriel était enregistré.

e) Loi de 2000 sur les schémas de configuration de circuits intégrés

Article 10

Porte atteinte au droit du titulaire d'un droit sur un schéma de configuration protégé quiconque accomplit, ou fait accomplir par autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit, l'un des actes visés à l'article 9 (droits du titulaire du droit).

Article 13. Actions en cas d'atteinte aux droits

1) Sous réserve de la présente loi, le titulaire d'un droit peut engager une action pour atteinte à ses droits sur un schéma de configuration protégé.

2) Sous réserve de la présente loi, la réparation que la Haute Cour peut accorder dans le cadre d'une action en vertu de l'alinéa 1) comprend une ordonnance et la Haute Cour peut imposer les conditions qu'elle juge convenables à l'octroi de ladite ordonnance.

3) Outre l'ordonnance accordée en vertu de l'alinéa 2), la Haute Cour, sous réserve de la présente loi, peut ordonner des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices ou toute autre réparation qu'elle considère opportune.

4) Si, dans le cadre d'une action pour atteinte aux droits sur un schéma de configuration protégé, il est établi qu'une atteinte a été commise, mais qu'au moment de ladite atteinte le défendeur ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de penser que l'acte constituant l'atteinte était une atteinte, le demandeur ne peut obtenir de dommages-intérêts du défendeur pour ce qui est de l'atteinte mais a droit à la restitution des bénéfices relativement à cette atteinte, qu'une autre réparation soit adjugée ou non.

5) Dans toute action dans laquelle des dommages-intérêts peuvent être accordés, la Haute Cour, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, y compris le caractère flagrant de l'atteinte et tout profit dont il est démontré que le défendeur a bénéficié du fait de l'atteinte, peut adjuger des dommages-intérêts supplémentaires.

ii) Action au pénal

a) Loi de 1987 sur le droit d'auteur

Article 41. Délits

1) Quiconque, pendant la durée d'un droit d'auteur sur une œuvre ou du droit des artistes interprètes ou exécutants:

- a) fait en vue de la vente ou de la location une copie ou un exemplaire contrefait;
- b) vend, loue, présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- c) met en circulation des copies ou exemplaires contrefaits;
- d) a en sa possession, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- e) expose en public à titre commercial toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- f) importe en Malaisie, si ce n'est pour son usage personnel et privé, toute copie ou tout exemplaire contrefait;
- g) fabrique ou a en sa possession tout dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits;
- h) contourne ou fait contourner des mesures techniques efficaces visées à l'alinéa 3) de l'article 36;
- i) supprime ou modifie, sans autorisation, toute information électronique sur le régime des droits; ou
- j) met en circulation, importe aux fins de mise en circulation ou communique au public, sans autorisation, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations électroniques sur le régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation;

se rend coupable d'un délit, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que l'acte incriminé portait atteinte ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur ou au droit des artistes interprètes ou exécutants, et est passible, après condamnation:

- i) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas a) à f), d'une amende ne dépassant pas 10 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque copie ou exemplaire contrefait, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement;
- ii) s'agissant d'un délit visé au sous-alinéa g), d'une amende ne dépassant pas 20 000 RM pour chaque dispositif sur lequel a porté le délit, d'un emprisonnement d'une durée de dix ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 40 000 RM pour chaque dispositif sur lequel porte le délit, d'un emprisonnement d'une durée de 20 ans au plus ou de ces deux peines conjointement;
- iii) s'agissant d'un délit visé aux sous-alinéas h), i) et j), d'une amende ne dépassant pas 250 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de trois ans au plus ou de ces deux peines conjointement et, en cas de récidive, d'une amende ne dépassant pas 500 000 RM, d'un emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins des sous-alinéas a) à f) de l'alinéa 1), quiconque a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle au moins trois copies ou exemplaires contrefaits d'une œuvre ou d'un enregistrement sous une même forme est présumé, sauf preuve contraire, être en possession de ces copies ou exemplaires ou les importer à d'autres fins que pour son usage personnel et privé.

3) Quiconque fait représenter ou exécuter en public une œuvre littéraire ou musicale se rend coupable d'un délit en vertu du présent alinéa, sauf à prouver qu'il a agi de bonne foi et n'avait aucun motif sérieux de supposer que cet acte porterait ou était de nature à porter atteinte au droit d'auteur.

4) Lorsqu'un délit réprimé en vertu du présent article est commis par une personne morale ou par un associé d'une société, chaque directeur, secrétaire ou administrateur de la personne morale ou, selon le cas, chaque autre associé de la société est réputé coupable du délit, sauf à prouver que celui-ci a été commis sans son consentement ou sa complicité et qu'il a pris toutes mesures utiles pour éviter que ce délit soit commis.

b) Loi de 1983 sur les brevets

Article 64. Allégations mensongères concernant un brevet

1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose à titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent* (brevet) ou *patented* (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l'article est un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer que l'article est un produit breveté.

3) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites à l'égard d'un produit après que le brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et

avant l'expiration d'un délai suffisant pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 65. Allégations mensongères concernant le dépôt d'une demande de brevet

1) Quiconque donne à croire qu'un brevet a été demandé à l'égard d'un article dont il dispose à titre onéreux:

- a) alors qu'aucune demande n'a été déposée; ou
- b) que la demande a été rejetée ou retirée;

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de l'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou continuent de l'être avant l'expiration d'un délai suffisant, à compter du rejet ou du retrait de la demande, pour permettre à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l'alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d'un article sur lequel les mots *patent pending* (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu'un brevet a été demandé pour l'article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer qu'un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d'exception la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Article 67. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il a été commis avec le consentement ou la complicité d'un directeur, d'un administrateur, d'un secrétaire ou d'un autre employé exerçant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de la part d'une de ces personnes, celle-ci est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

c) Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels

Article 37. Fausse déclaration d'enregistrement

1) Toute personne qui déclare faussement qu'un objet qu'elle aliène à titre onéreux est protégé par un enregistrement de dessin ou modèle industriel commet un délit et, après condamnation, est

passible d'une amende n'excédant pas 15 000 RM ou d'un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l'alinéa 1), toute personne qui aliène un objet à titre onéreux après y avoir estampillé, gravé, imprimé ou apposé d'une autre manière les mots "*registered industrial design*" [dessin ou modèle industriel enregistré] ou tous autres mots indiquant explicitement ou implicitement que cet objet incorpore un dessin ou modèle industriel enregistré, est réputée avoir déclaré faussement que l'objet en question est protégé par l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque la déclaration a lieu après l'expiration ou la révocation de l'enregistrement du dessin ou modèle industriel et avant l'expiration d'un délai raisonnable, qui doit être suffisant pour permettre à la personne concernée de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les actes constituant une fausse déclaration.

4) Dans le cadre de poursuites relatives à un délit visé au présent article, toute personne est recevable à apporter la preuve qu'elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

5) Le présent article s'applique au droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel de la même manière qu'il s'applique à un dessin ou modèle industriel enregistré, et toute mention d'un dessin ou modèle industriel enregistré vise aussi le droit de demander l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

Article 39. Délits commis par des personnes morales

1) Lorsqu'un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu'il est prouvé qu'il l'a été avec le consentement ou la complicité d'un administrateur, directeur, secrétaire ou autre employé exerçant des fonctions analogues, ou de toute autre personne qui prétendait agir à l'un de ces titres, ou qu'il est imputable à une négligence de sa part, la personne en cause est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et elle est passible des poursuites et sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d'une personne morale sont gérées par ses membres, l'alinéa 1) s'applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions d'administration, au même titre que s'il était directeur d'une personne morale.

d) Loi de 1976 sur les marques

Article 81. Marque donnée faussement pour enregistrée

1) Toute personne qui donne à croire:

- a) qu'un signe constitue une marque enregistrée alors que tel n'est pas le cas;
- b) qu'une partie d'une marque enregistrée a été enregistrée séparément, alors que tel n'est pas le cas;
- c) qu'une marque enregistrée est enregistrée pour certains produits ou services alors que tel n'est pas le cas; ou
- d) que l'enregistrement d'une marque confère un droit d'usage exclusif de celle-ci alors que, compte tenu des conditions ou limitations inscrites au registre, tel n'est pas le cas;

commet un délit et est passible, sur condamnation, d'une amende n'excédant pas 500 RM ou d'un emprisonnement de deux mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins du présent article, l'utilisation en Malaisie, en relation avec une marque, du mot "*registered*" (enregistré) ou de tout autre mot se référant expressément ou implicitement à l'enregistrement est réputée impliquer une référence à l'inscription au registre, sauf:

- a) si le mot est utilisé en association matérielle avec d'autres mots reproduits en caractères au moins aussi grands que ceux qui sont utilisés pour le mot en question et indiquant qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement comme marque en vertu de la législation d'un pays étranger, s'agissant d'un pays où l'enregistrement mentionné est légalement en vigueur;
- b) si le mot (s'agissant d'un autre mot que le mot "*registered*") est en soi de nature à indiquer qu'il s'agit d'une référence à un enregistrement visé au point a); ou
- c) si ce mot est utilisé en relation avec un signe enregistré en tant que marque en vertu de la législation d'un autre pays étranger et avec des produits ou services destinés à être exportés dans ce pays.

La Loi de 1972 sur les désignations commerciales prévoit également des procédures et des sanctions pénales au cas où les marques, les brevets, les dessins ou modèles industriels et les indications géographiques sont utilisés comme des désignations commerciales. Constitue un délit pénal aux termes de la Loi de 1972 sur les désignations commerciales l'utilisation, dans le cadre d'activités commerciales, de fausses désignations sur des produits.

24. Conformément à l'article 43:1 de l'Accord sur les ADPIC, les juges seront autorisés à ordonner la production des éléments de preuve nécessaires pour étayer les allégations d'une partie lorsque celle-ci n'aura pas été en mesure d'obtenir ces éléments de la partie adverse. Veuillez indiquer les modalités selon lesquelles la législation ou réglementation malaisienne accorde cette autorisation en citant les dispositions correspondantes.

Conformément à l'Ordonnance n° 24 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, une partie peut demander à la Cour d'ordonner à la partie adverse de produire tout document dont elle a le contrôle pertinent pour l'affaire, c'est-à-dire qu'elle peut demander une procédure en production et en inspection des documents dont toutes les parties ont le contrôle.

25. Veuillez indiquer en détail l'ensemble des mesures correctives civiles auxquelles peuvent avoir recours les détenteurs de droits conformément à la législation malaisienne en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée.

Les autorités judiciaires peuvent ordonner les mesures correctives civiles suivantes aux titulaires des droits dans les affaires d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle:

a) Injonctions

La compétence générale pour prendre des injonctions est prévue au chapitre IX de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux. De plus, le pouvoir de prendre des injonctions relève équitablement de la compétence d'un tribunal. Dans les affaires de contrefaçon de marque et de substitution de produits ("*passing off*"), le prononcé de l'injonction est régi par les dispositions générales susmentionnées. En matière d'atteinte au droit d'auteur, l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur prévoit la possibilité pour le demandeur d'obtenir réparation par voie d'injonction. Tel est également le cas en matière de

contrefaçon de brevets, puisque l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose qu'une injonction soit accordée en cas d'atteinte. Pareillement, l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels reflète le même principe.

En pratique, un demandeur ayant gain de cause se voit automatiquement accorder une injonction permanente. Une ordonnance d'interdiction finale a été refusée dans de très rares cas, uniquement quand l'atteinte était sans conséquence ou quand il était probable ou certain que l'infraction commise par le défendeur ne serait pas répétée.

b) Dommages-intérêts, y compris le recouvrement des bénéfices, et frais, y compris les honoraires d'avocats

i) Dommages-intérêts

Les dommages-intérêts sont un point de droit à déterminer. Un demandeur ayant gain de cause est en droit d'être indemnisé de tout préjudice découlant directement ou naturellement de l'acte incriminé. Dans les affaires liées aux droits de propriété intellectuelle, les dommages-intérêts constituent une mesure de réparation en justice qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne permet de refuser, sauf quand, par nature, le litige repose entièrement sur le fait que l'action du défendeur tend à enfreindre les droits du demandeur dans le futur ("*quia timet*").

Les principes généraux régissant l'octroi de dommages-intérêts s'appliquent aux procédures en contrefaçon de marque et en substitution de produits ("*passing off*").

En matière d'atteinte au droit d'auteur, il est spécifiquement mentionné à l'article 37:1 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur que le demandeur peut obtenir réparation par l'octroi de dommages-intérêts ou par la restitution des bénéfices. De surcroît, l'article 37:2 de cette même loi dispose que la Cour peut accorder des dommages-intérêts additionnels au vu des circonstances de l'affaire, si l'atteinte est flagrante et s'il est prouvé que le défendeur en retirait un quelconque profit. Ce type de dommages-intérêts, qu'ils soient accordés à titre d'exemple ou en raison d'un préjudice aggravé, sont destinés à s'appliquer aux cas d'atteintes à la réputation ou à la sensibilité de l'auteur, d'enrichissement injuste ou sans cause, de conduite scandaleuse avérée, de supercherie et autres atteintes intentionnelles et calculées au droit d'auteur.

En matière de contrefaçon de brevets, l'article 60:1 de la Loi de 1983 sur les brevets dispose que des dommages-intérêts sont accordés au détenteur du brevet s'il peut rapporter la preuve du délit.

Aux termes de l'article 35:1 de la Loi de 1996 sur les dessins et modèles industriels, un tribunal peut octroyer des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices. Toutefois, le paragraphe 3 de cet article prévoit une situation dans laquelle le tribunal a la faculté de refuser d'accorder des dommages-intérêts ou d'ordonner le décompte des bénéfices. La réparation sera refusée si le défendeur parvient à convaincre le tribunal, premièrement, qu'au moment des faits incriminés, il ne savait pas que le dessin ou modèle industriel était enregistré, et deuxièmement, qu'il avait, au préalable, fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour vérifier si le dessin ou le modèle industriel était enregistré.

Quoiqu'il appartienne au demandeur d'apporter la preuve du préjudice qu'il a subi, il n'est pas tenu de prouver qu'un préjudice particulier lui a été occasionné pour obtenir gain de cause. Le tribunal présume généralement que les actes délictueux commis par le défendeur ont causé un préjudice, et s'il est difficile d'en apprécier le montant, ou si ce montant n'est pas susceptible d'être calculé avec une précision mathématique, une indemnité équitable ou symbolique est normalement accordée. Certains des préjudices pris en compte dans le calcul du montant des dommages-intérêts sont indiqués ci-après:

- ventes ou bénéfices perdus;
- atteinte à la notoriété ou à la réputation;
- perte d'opportunités de concéder des licences; et
- pression de la concurrence forçant le demandeur à baisser ses prix.

ii) *Restitution des bénéfices*

Le demandeur peut demander soit des dommages-intérêts, soit la restitution des bénéfices, mais il ne peut prétendre aux deux. Le principe appliqué dans le second cas veut que le défendeur soit considéré comme ayant mené les activités en cause au nom du propriétaire du droit de propriété intellectuelle et il est donc de son devoir de restituer les bénéfices réalisés frauduleusement au propriétaire du droit. En général, la restitution des bénéfices constitue une mesure corrective équitable. Elle peut être refusée ou limitée, compte tenu de facteurs tels que la naïveté du défendeur, la conduite déloyale du demandeur ou des lenteurs préjudiciables au défendeur.

iii) *Coûts*

Pour l'essentiel, toute action au civil fait intervenir deux catégories de coûts. Les dépens comprennent tous les coûts engagés entre les parties, comme par exemple les redevances, droits, débours, frais et émoluments que la partie gagnante recouvre auprès de la partie déboutée. Les honoraires sont payés par chacune des parties à son avoué.

La compétence du tribunal pour accorder les dépens provient du paragraphe 15 de l'annexe à la Loi de 1964 sur les tribunaux, et la manière dont s'exerce cette compétence est stipulée à l'article 2.2 de l'Ordonnance n° 59 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur. Les dépens liés à toute procédure incidente à une action engagée au titre d'un DPI sont, comme dans toute action au civil, laissés à l'appréciation de la Cour, qui a toute latitude pour déterminer leur montant et quelle partie doit les payer.

Normalement, l'octroi des dépens est fonction de l'issue du procès. En général, le tribunal suit la règle ordinaire qui veut que la partie déboutée paie le coût de l'instance, dont le montant est déterminé par le juge taxateur sur la base d'une échelle de valeur commune aux parties. Le plus souvent, la partie à laquelle les dépens sont accordés en est cependant de sa poche, dans la mesure où les honoraires dus à l'avoué sont plus importants que les dépens recouverts auprès de la partie adverse. Cela s'explique par le fait que les dépens accordés à l'une ou l'autre des parties ne sont pas fixés sur la même base que les honoraires payés par le client à son avoué.

Dans des cas isolés, il a pu se produire qu'un demandeur ayant fait valoir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle se voit refuser la réparation et enjoindre de payer les dépens, par exemple quand le demandeur a rejeté l'offre d'engagement faite dès le début du procès par le défendeur, ou que la cause est futile, l'action en justice ayant été engagée sans préavis contre un acheteur innocent, etc. Il existe également de très rares cas de refus d'accorder les dépens au défendeur confirmé dans ses prétentions, quand, par exemple, celui-ci a fait preuve de mauvaise foi.

c) **Destruction ou autre mise à l'écart des marchandises portant atteinte à un droit et des matériaux/instruments ayant servi à leur production**

La remise des marchandises de contrefaçon ou leur destruction, attestée par une déclaration sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder cette mesure corrective s'appuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le

demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique normalement, l'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle est susceptible d'être modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefaçon d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefaçon de brevets, il peut ordonner la suppression de l'atteinte par l'altération de l'article incriminé ou le retrait de la pièce en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi à produire les articles incriminés ne peut être ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pièces pouvant servir à constituer un appareil délictueux. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit d'auteur attaché à une œuvre littéraire, les planches de tirage peuvent être visées par une telle ordonnance, mais il est très peu probable que l'imprimante elle-même soit incluse dans l'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut être accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par l'octroi de dommages-intérêts.

d) Toutes autres mesures correctives

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner que le défendeur fasse paraître une déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de l'atteinte.

26. Veuillez décrire en détail les procédures et mesures correctives provisoires auxquelles peuvent avoir recours les détenteurs de droits conformément à la législation malaisienne, en citant les dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation concernées, et indiquer toute condition en vertu de laquelle un détenteur de droit peut se prévaloir de ces procédures et mesures correctives.

Injonctions interlocutoires

1. Compétence

La faculté d'accorder des injonctions interlocutoires est stipulée à l'article 51:1 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1950 sur les tribunaux. En outre, le pouvoir d'accorder des injonctions relève de la compétence normale du tribunal.

Types de mesures provisoires

Une demande d'injonction interlocutoire peut être déposée par l'une ou l'autre des parties en cause ou à un point de procédure à tout moment. Au civil, plusieurs types de mesures interlocutoires peuvent être demandées (aussi bien par le demandeur que par le défendeur). Parmi celles-ci, les ordonnances portant restriction ou prohibition, par lesquelles il est ordonné à une partie de s'abstenir d'accomplir un acte particulier; les ordonnances portant obligation, qui exigent d'une partie qu'elle accomplisse un acte positif, et les ordonnances *quia timet*, rendues lorsqu'un DPI est menacé ou continuellement enfreint de manière à porter délibérément atteinte aux droits du demandeur.

2. Injonctions interlocutoires prohibitives

Les principes régissant l'octroi des injonctions interlocutoires ont été consacrés par la Chambre des Lords dans la célèbre affaire *American Cyanamid Co c. Ethicon Ltd* [1975] AC 396. Le tribunal doit examiner les questions suivantes:

- 1) Y a-t-il vraiment matière à procès? Si la réponse est négative, la demande est rejetée *in limine*. À ce stade, le demandeur doit seulement apporter la preuve que sa cause est recevable en justice. Les chances de gagner le procès n'entrent pas en ligne de compte.
- 2) Si le tribunal conclut qu'il y a effectivement matière à trancher, il doit ensuite examiner si, de part et d'autre, les réparations dues au titre du dommage subi seront adéquates.
 - a) Le tribunal cherche à établir si, dans l'éventualité où le demandeur obtenait gain de cause, il serait adéquatement indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts pour les pertes subies du fait de la poursuite par le défendeur de l'activité visée par l'interdiction entre la date de la demande d'injonction interlocutoire et celle du jugement. Si l'octroi de dommages-intérêts constitue une mesure corrective adéquate et si le défendeur est financièrement en mesure d'en acquitter le montant, il convient de refuser l'injonction interlocutoire.
 - b) Si, par contre, les dommages-intérêts ne constitueraient pas une mesure adéquate pour le demandeur au cas où sa cause prévaudrait, le tribunal doit examiner si, dans l'hypothèse inverse où le défendeur réussirait à établir son droit de faire ce que l'injonction prohibait, il serait correctement indemnisé par l'engagement du demandeur quant au montant du dommage subi du fait du refus de l'injonction entre la date de la demande d'injonction et celle du procès. Si l'octroi d'un tel montant constituerait une mesure corrective adéquate et si le demandeur serait en mesure de l'acquitter, il n'y a aucune raison de refuser l'injonction interlocutoire.
- 3) La question du poids respectif des avantages et des inconvénients se pose lorsque l'adéquation des réparations disponibles de part et d'autre est peu certaine. Il s'agit d'un terme technique faisant référence au fait que le juge doit évaluer le risque que la suite accordée à une demande entraîne une injustice. La liste des différents éléments à prendre en considération pour décider de quel côté penche la balance n'est pas limitée; ces éléments varient d'une espèce à l'autre. Dans certains cas, la décision peut être de maintenir le statu quo.
- 4) Il peut également exister d'autres critères spéciaux à prendre en considération dans les circonstances particulières d'une affaire donnée, par exemple dans le cadre d'actions engagées en raison d'atteintes aux DPI.

Ces principes ont été admis par les tribunaux malaisiens.

3. Injonctions interlocutoires impératives

En général, une injonction interlocutoire impérative impose à l'intimé d'accomplir un acte particulier en vue de mettre un terme à un acte accompli antérieurement. Cette mesure a explicitement force de loi en vertu de l'article 53 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation.

Comme la prise d'une injonction interlocutoire impérative équivaut souvent à l'octroi de la totalité ou de la majeure partie de la réparation à laquelle prétend la partie requérante, les tribunaux accordent ce type de mesure avec beaucoup plus de réticences que les injonctions interlocutoires

prohibitives. Les tribunaux ont déclaré qu'ils devaient user de leur pouvoir discrétionnaire d'accorder ce type d'injonction dans des circonstances exceptionnelles et extrêmement rares.

En soi, il est plus difficile de satisfaire au critère de la preuve appliqué à ce type de requête qu'à celui appliqué aux demandes d'injonctions prohibitives. Pour qu'une telle injonction soit prononcée, la cause du demandeur doit être particulièrement limpide et fondée, et celle du défendeur, entièrement insoutenable.

Ordonnances Anton Piller

Une ordonnance Anton Piller autorise le demandeur ou ses ayants cause à pénétrer dans les locaux du défendeur afin d'y rechercher, inspecter et saisir des documents, articles et autres pièces en vue de les préserver jusqu'au procès. La pratique la plus commune consiste à charger les avoués du demandeur d'arranger et de surveiller l'exécution de l'ordonnance. Le défendeur peut aussi se voir ordonner de fournir des informations sur ses activités en rapport avec un point particulier de l'affaire. Une ordonnance Anton Piller n'autorise le demandeur ou ses ayants cause à pénétrer dans les locaux du défendeur ou à saisir ses biens que sous réserve que ce dernier y consente. Cependant, refuser l'accès peut entraîner des sanctions pour entrave à la bonne marche de la justice.

L'ordonnance Anton Piller est principalement destinée à permettre au demandeur de trouver et préserver des éléments de preuve à la charge du défendeur et en sa possession risquant d'être détruits ou dissimulés de son fait. Elle peut également permettre d'identifier et d'obtenir des éléments de preuve à la charge de tiers ayant pris part aux actes incriminés au côté du défendeur, d'empêcher ce dernier de les avertir pour qu'ils détruisent ou dissimulent lesdits éléments, et d'éviter de nouvelles atteintes au droit du demandeur. L'ordonnance Anton Piller est généralement utilisée en conjonction avec les autres mesures correctives interlocutoires.

Les principes régissant l'octroi de ce type d'ordonnance sont ceux énoncés dans l'affaire *Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd* [1976], chapitre 55, où les critères suivants sont énoncés:

- 1) Les présomptions doivent être très solidement fondées. Une ordonnance Anton Piller ne saurait être rendue pour permettre à un demandeur de "partir à la pêche" aux éléments de preuve et justifier de simples soupçons.
- 2) Le tort causé ou susceptible d'être causé doit être particulièrement grave pour le demandeur.
- 3) L'existence de pièces ou de documents compromettants en la possession des défendeurs et d'un risque réel de voir ces éléments de preuve détruits avant qu'une requête *inter partes* ait pu être déposée doit être clairement établie. Ici, il convient d'établir la distinction entre un risque réel et les peurs irrationnelles qui semblent animer tous demandeurs ayant porté plainte pour abus de confiance, atteinte à un droit d'auteur ou substitution de produits.
- 4) Le tort probablement causé à l'intimé ou à ses activités commerciales par l'exécution de l'ordonnance Anton Piller ne doit pas être excessif ou disproportionné par rapport à l'objectif légitime visé dans l'ordonnance.

Injonctions Mareva

L'injonction Mareva est une mesure corrective parallèle à l'action principale. Elle permet de saisir des biens en attendant l'issue du procès afin de les préserver au profit du créancier, mais elle ne permet pas d'accréditer la thèse d'un créancier particulier. Les droits qu'elle accorde le sont à titre exclusivement personnel et l'atteinte à ces droits emporte des sanctions pour outrage à magistrat.

Quoique l'injonction Mareva soit, le plus souvent, rendue avant le jugement, le tribunal peut, si les circonstances le demandent, l'utiliser après le jugement pour faciliter l'exécution de son dispositif. L'ordre s'adresse au défendeur, mais il lie également les tiers sur lesquels il a une incidence, par exemple les banques. Récemment, les tribunaux se sont prononcés en faveur de l'extension du champ d'application de l'injonction Mareva aux biens situés hors de leur ressort.

Les tribunaux malaisiens ont admis le principe énoncé dans l'affaire *Third Chandris Shipping Corporation c. Unimarine S.A.* [1979] QB 645, selon lequel pour obtenir une injonction Mareva, le requérant doit convaincre la Cour que les quatre conditions essentielles suivantes sont réunies:

- 1) Il existe un motif valable d'ester en justice et le tribunal est compétent en l'espèce.
- 2) La cause du requérant est soutenable et ses arguments sont solides. À ce stade, le demandeur doit démontrer la possibilité d'obtenir gain de cause, mais il n'est pas tenu d'établir le degré de probabilité d'une telle issue.
- 3) Le défendeur possède des actifs situés dans le ressort du tribunal. Dans la plupart des cas, le demandeur ignore la valeur de ces actifs, mais il peut posséder des renseignements concernant les actifs disponibles, tels que les comptes bancaires, les biens fonciers, immobiliers, l'achalandage d'une société, les droits incorporels.
- 4) Il existe un risque réel de voir les actifs disposés ou dilapidés de manière à échapper à l'exécution du jugement.

Autres formes de mesures conservatoires

- Vente des biens périssables, Ordonnance n° 29.4 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins du recueil d'échantillons, Ordonnance n° 29.3 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Ordonnance aux fins de rétention, préservation ou détention de biens, Ordonnance n° 29.2 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.
- Tenue du procès à une date rapprochée, Ordonnance n° 29.5 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur.

J. PRESCRIPTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES MESURES À LA FRONTIÈRE

27. Veuillez décrire en détail les procédures prévues par la législation malaisienne pour assurer une protection des droits à la frontière au moins en ce qui concerne les actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, en indiquant l'autorité compétente et en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée.

Marchandises de marque contrefaites

L'autorité compétente en matière d'application des mesures de contrôle à la frontière est le Département des douanes.

Toute personne peut soumettre au Conservateur du registre des marques une demande étayée par des documents et des renseignements afférents aux marchandises incriminées en indiquant:

- 1) qu'il est le propriétaire d'une marque déposée ou son mandataire dûment habilité à soumettre une telle demande;
- 2) qu'en les temps et lieux spécifiés dans la demande, des marchandises de marque contrefaites doivent être importées à des fins commerciales; et
- 3) qu'il s'oppose à l'importation de ces marchandises.

(Article 70D:1 de la Loi de 1976 sur les marques)

En pratique, cette demande est soumise au moyen d'un formulaire type (le TM 30). Si elle est agréée, le Conservateur du registre des marques exige également du demandeur qu'il constitue un dépôt de garantie. Le montant d'un tel dépôt doit, de l'avis du Conservateur, suffire à:

- 1) rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené à faire face du fait de la saisie des marchandises;
- 2) éviter les abus et protéger l'importateur; ou
- 3) payer l'indemnité déterminée par le tribunal si le demandeur n'engage pas une action en contrefaçon pendant la période de rétention.

(Article 70E de la Loi de 1976 sur les marques)

Le droit ainsi accordé est de soixante (60) jours à compter du jour où la demande est agréée, sous réserve que le demandeur y renonce en retirant sa demande avant l'expiration de ce délai. (Article 70D:5 de la Loi de 1976 sur les marques). Aussitôt que la demande est accordée, le Conservateur du registre des marques prend les mesures nécessaires pour informer les douanes de l'arrivée imminente de la cargaison. Les douanes prennent alors leurs dispositions pour saisir et retenir les marchandises identifiées.

Aussitôt qu'il est raisonnablement possible après la saisie des marchandises, les douanes adressent un avis au Conservateur, à l'importateur et au demandeur les informant de la saisie et du lieu où se trouvent les marchandises, en indiquant qu'elles seront restituées à l'importateur si le demandeur ne fait pas usage de son droit d'engager des poursuites pour contrefaçon dans les temps prescrits, à compter de la date de l'avis. (Article 70G de la Loi de 1976 sur les marques.) S'il le souhaite, le demandeur peut solliciter un délai supplémentaire pour engager l'action en contrefaçon auprès du Conservateur du registre.

Le Conservateur est habilité à permettre au demandeur ou à l'importateur d'inspecter les marchandises saisies et d'en prélever un échantillon, à condition que l'intéressé s'engage par écrit à:

- 1) remettre au Conservateur l'échantillon prélevé sur les marchandises saisies à une date précise, jugée convenir par ce dernier; et à
- 2) faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éviter d'endommager l'échantillon.

(Article 70H de la Loi de 1976 sur les marques)

Si le demandeur n'engage pas l'action en contrefaçon au cours de la période de rétention, l'importateur ou le propriétaire des marchandises peut demander au tribunal qu'il ordonne au demandeur d'indemniser la partie lésée. (Article 70K de la Loi de 1976 sur les marques).

Marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur

Les autorités chargées de l'application des mesures de contrôle à la frontière sont le Département des douanes, mais dans les affaires liées aux droits d'auteur, le Ministère du commerce intérieur et de la consommation et la police sont également habilités à rechercher et saisir toute copie portant atteinte au droit d'auteur dont l'importation en Malaisie a été interdite. (Article 39:6 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur.)

Tout propriétaire d'un droit sur une œuvre ou toute personne qu'il aura autorisée à le représenter peut demander au Contrôleur du droit d'auteur que les copies de l'œuvre réalisées hors de la Malaisie sans le consentement du propriétaire soient traitées comme des copies portant atteinte à son droit pendant la période spécifiée dans la demande. Celle-ci:

- 1) est présentée dans les formes prescrites;
- 2) contient une déclaration du demandeur revendiquant la propriété du droit; et
- 3) est appuyée par les documents et les renseignements qui pourront être requis et entraîne les frais stipulés.

(Article 39:1A de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

Ayant reçu la demande, le Contrôleur du droit d'auteur indique au demandeur si elle est agréée, et si tel est le cas, il précise la période pendant laquelle les marchandises seront traitées comme des copies portant atteinte au droit d'auteur. Le contrôleur exige alors du détenteur du droit qu'il constitue un dépôt de garantie dont le montant, de l'avis du contrôleur, suffira à rembourser le gouvernement de tous les engagements ou frais auxquels il sera probablement amené à faire face du fait de la rétention des copies en cause ou à la suite de toute action en rapport avec l'une quelconque des copies ainsi retenues.

(Article 39:5 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

Le fonctionnaire chargé d'effectuer la saisie, le cas échéant, adresse par écrit un avis au propriétaire des marchandises en cause rendant compte des circonstances de l'exécution de cette mesure et des motifs qui la justifie.

(Article 39:7 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur)

28. Veuillez indiquer si les détenteurs d'autres formes de droits de propriété intellectuelle bénéficient d'une protection à la frontière et, dans l'affirmative, veuillez décrire les procédures et les mesures correctives prévues pour chaque forme de propriété intellectuelle en citant les dispositions pertinentes de la loi.

Des mesures à la frontière sont également disponibles en vertu de la Loi de 1976 sur les désignations commerciales. L'article 17 de la présente loi dispose ce qui suit:

Lorsqu'une fausse désignation commerciale est appliquée à des marchandises hors de la Malaisie et que cette fausse indication, ou l'une des fausses indications données ou susceptibles d'être interprétées comme données, est une indication du lieu de fabrication, de production, de traitement ou de conditionnement des produits ou d'une partie de ces produits, le ministre peut prononcer une ordonnance interdisant l'importation de ces produits en Malaisie.

29. L'article 58 de l'Accord sur les ADPIC précise les procédures à suivre lorsque les autorités compétentes peuvent mener une action d'office. Veuillez indiquer si les autorités compétentes en Malaisie sont habilitées à mener une action d'office et, dans l'affirmative, préciser les domaines de propriété intellectuelle soumis à une telle action.

L'autorité compétente en Malaisie en matière d'application des mesures de contrôle à la frontière est le Département des douanes. Les détenteurs de droit doivent prendre l'initiative de porter officiellement plainte auprès des autorités compétentes. L'article 70 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit la possibilité d'une action menée d'office.

K. PROCÉDURES PÉNALES

30. Veuillez indiquer en détail comment la législation malaisienne assure la mise en œuvre de l'article 61 de l'Accord sur les ADPIC aux termes duquel les Membres prévoient des procédures pénales et des peines, incluant l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Veuillez citer les dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation concernées.

Veuillez vous reporter à la réponse à la question n° 23.

31. L'article 61 dispose également que, dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Veuillez décrire les dispositions de la législation malaisienne qui prévoient de telles sanctions et indiquer les circonstances dans lesquelles ces sanctions seraient appliquées en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée.

Les mesures correctives, notamment la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises de contrefaçon et de tous autres matériaux/instruments ayant principalement servi à commettre l'infraction, sont prévues aux dispositions pertinentes suivantes:

- i) Loi de 1987 sur le droit d'auteur – articles 45, 46, 47 et 54.
- ii) Loi de 1983 sur les brevets – articles 69, 70 et 71.
- iii) Loi de 1972 sur les désignations commerciales – articles 28 et 32.

D'une manière générale, les tribunaux sont habilités à ordonner la destruction des marchandises de contrefaçon.

La remise des marchandises de contrefaçon ou leur destruction, attestée par une déclaration sous serment, est subordonnée au prononcé d'une injonction. Le pouvoir qu'a le tribunal d'accorder cette mesure corrective s'appuie sur des principes justes: elle n'est pas ordonnée parce que le demandeur aurait un quelconque droit de propriété sur les marchandises en cause. Quoique normalement, l'ordonnance porte sur la destruction effective ou la remise des produits incriminés, elle est susceptible d'être modifiée dans certains cas. Ainsi, dans le cadre d'une affaire de contrefaçon d'une marque enregistrée, le tribunal peut ordonner, si cela est possible, que le signe incriminé soit effacé des marchandises contrefaites ou recouvert, et dans les procédures en contrefaçon de brevets, il peut ordonner la suppression de l'atteinte par l'altération de l'article incriminé ou le retrait de la pièce en cause.

La remise ou la destruction des matériaux/instruments ayant servi à produire les articles incriminés ne peut être ordonnée si lesdits matériaux/instruments ne portent pas eux-mêmes atteinte aux droits de propriété intellectuelle et ne sont que des pièces pouvant servir à constituer un appareil délictueux. Ainsi, en cas d'atteinte à un droit d'auteur attaché à une œuvre littéraire, les planches de tirage peuvent être visées par une telle ordonnance, mais il est très peu probable que l'imprimante elle-même soit incluse dans l'ordre de destruction.

Aucune indemnité ne peut être accordée au défendeur pour la perte qu'il a subie du fait d'une telle destruction ou remise et il ne peut prétendre recouvrer la valeur des biens remis par l'octroi de dommages-intérêts.

Toutes autres mesures correctives

Le tribunal est également dûment habilité à ordonner que le défendeur fasse paraître une déclaration rectificative et des excuses afin de remédier aux effets de l'atteinte.

32. L'article 61 dispose en outre que les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux actes commis délibérément portant atteinte à d'autres formes de propriété intellectuelle. Veuillez décrire toutes dispositions de la législation malaisienne qui prévoient ces procédures et sanctions en citant les dispositions pertinentes de la loi ou réglementation concernée.

Les délits pénaux visés dans les différentes législations relatives à la propriété intellectuelle sont réputés être des infractions pénales dolosives susceptibles de réparations par les voies spécifiées à la réponse à la question n° 23.

L. QUESTIONS STATISTIQUES

33. Veuillez fournir pour l'année 2000 des données statistiques sur les actions intentées au civil pour faire respecter le droit d'auteur ou les droits attachés à une marque, à une indication géographique, à un dessin ou modèle industriel, à un brevet, à un schéma de configuration de circuit intégré ou à un secret commercial, en précisant le nombre des affaires portées devant la justice, d'injonctions prononcées, de saisies effectuées sur des produits ou du matériel portant atteinte à ces droits, d'affaires réglées (y compris à l'amiable) et le montant des dommages-intérêts alloués.

Nous ne disposons d'aucune donnée statistique sur les actions intentées au civil en raison du fait que les actions au civil sont engagées par les titulaires du droit de propriété intellectuelle eux-mêmes devant diverses Hautes Cours de Malaisie qui couvrent 14 États.

34. Veuillez fournir pour l'année 2000 des données statistiques sur les actions intentées au pénal pour des actes de piratage portant atteinte au droit d'auteur et pour des atteintes à des marques, y compris le nombre de descentes de police effectuées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et le montant des amendes et/ou des peines d'emprisonnement infligées (en précisant si les amendes ont été payées et si les peines de prison ont été effectivement purgées ou s'il y a eu sursis) ainsi que tout autre renseignement établissant que le système pénal décourage de façon efficace les actes de piratage portant atteinte au droit d'auteur et la contrefaçon de marques.

1. Données statistiques pour l'année 2000 sur les moyens de faire respecter les droits dans le domaine du piratage portant atteinte au droit d'auteur par la division chargée de veiller à l'application des lois du Ministère du commerce intérieur et de la consommation

Œuvres	Plaintes déposées	Descentes de police	Poursuites	Valeur des marchandises confisquées	Condamnations	Montant des amendes
Cinématographiques	71	71	71	36 108 303 RM	}	}
Musicales	66	66	66	3 803 118 RM	}	51 600 RM
Littéraires	0	0	0	-	}5	}
Artistiques	1	1	1	650 000 RM	}	}
Informatiques	20	20	20	901 477 RM	}	}
TOTAL	158	158	158	41 462 898 RM	5	51 600 RM

Néanmoins, le respect des droits de propriété intellectuelle sur le plan pénal est également pris en charge par l'équipe spéciale sur le droit d'auteur comprenant la Police royale de la Malaisie, le département royal des douanes, la National Film Development Corporation de Malaisie, le Comité national de censure et les autorités gouvernementales locales. Pour l'année 2000, les données statistiques globales en matière de respect des droits sur le plan pénal sont comme suit:

- i) Nombre de descentes de police: 10 403.
- ii) Nombre d'affaires: 4 977.
- iii) Valeur des biens confisqués: 80 164 592,00 RM.

[Note: les données statistiques susmentionnées comprennent les données statistiques fournies par la division chargée de veiller à l'application des lois du Ministère du commerce intérieur et de la consommation, ainsi qu'il est précisé au premier paragraphe.]

2. Informations statistiques relatives au respect des droits au plan pénal dans le domaine des contrefaçons de marques – Année 2000

Pour l'année 2000, le nombre d'actions engagées par la division chargée de veiller à l'application des lois du Ministère du commerce intérieur et de la consommation s'est élevé à 1 645 et la valeur des marchandises confisquées à la suite de ces actions s'est montée à 23 646 452,65 RM. Le nombre d'affaires portées devant les tribunaux a été de 13 et le montant des amendes infligées par les tribunaux s'est élevé à 102 100,00 RM. Pour ce qui est des affaires ayant été réglées à l'amiable par les autorités, le recouvrement s'est monté à 629 890,00 RM.

ÉTATS-UNIS

NOUVELLES QUESTIONS

1. Le titulaire d'une licence exclusive se rapportant à une œuvre protégée par le droit d'auteur a-t-il qualité pour revendiquer le droit de propriété intellectuelle afférent à l'œuvre?

L'article 26 de la Loi de 1987 sur le droit d'auteur confère les mêmes droits exclusifs au preneur de licence que ceux conférés au donneur de licence, ainsi qu'il est précisé à l'article 10. Toutefois, au titre de l'article 27, les contrats de licence doivent être constatés par écrit.

2. Les autorités judiciaires sont-elles habilitées à prendre des sanctions contre une partie à une procédure qui ne présente pas des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle?

Conformément à l'Ordonnance n° 24 du Règlement de 1980 relatif au tribunal supérieur, une partie peut demander au tribunal d'ordonner à la partie adverse de produire tout document pertinent qui se trouve sous le contrôle de cette dernière dans le cadre d'une procédure de communication et de vérification des documents sous le contrôle de toutes les parties au procès.

3. Les lois relatives à la propriété intellectuelle de la Malaisie prévoient-elles le paiement des dommages-intérêts préétablis ou légaux du fait de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle? Dans l'affirmative, veuillez préciser le montant des dommages-intérêts et les circonstances dans lesquelles le paiement des dommages-intérêts préétablis peut être ordonné.

Le paiement de dommages-intérêts préétablis ou légaux du fait de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle peut être ordonné par le tribunal. La compétence pour prendre des injonctions interlocutoires est précisée à l'article 51:1 de la Loi de 1950 sur les mesures spécifiques de réparation et au paragraphe 6 de l'annexe à la Loi de 1950 sur les tribunaux.

Les injonctions interlocutoires sont les suivantes:

- 1) Injonctions interlocutoires prohibitives; et
- 2) Injonctions interlocutoires impératives:
 - a) Ordonnance Anton Piller;
 - b) Injonction Mareva.

2. Quant au montant des dommages-intérêts, il incombe au tribunal de les fixer au regard des circonstances de l'atteinte au droit.

4. Le Service des douanes et/ou le Ministère du commerce intérieur et de la consommation sont-ils habilités à agir d'office relativement à des œuvres réalisées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur?

Les détenteurs de droit doivent prendre l'initiative de porter officiellement plainte auprès des autorités compétentes. L'article 70 de la Loi de 1976 sur les marques prévoit la possibilité d'une action menée d'office.
