

Propriété intellectuelle – le contentieux à Taiwan

John EASTWOOD
Nathan KAISER

2004

Propriété intellectuelle – le contentieux à Taiwan

I. Introduction

Il peut être délicat de choisir un État d'Asie du Sud-est pour une action judiciaire en propriétés intellectuelles. Bien que la population de Taiwan ne soit pas très élevée (environ 22 millions d'habitants), le pays a un impact de premier plan dans le financement de la contrefaçon en Chine et en Asie du Sud-est. Taiwan est également producteur de CD, DVD, CD-roms et articles hi-tech contrefaits. La plupart de ces produits impliquent la violation de brevets et secrets de fabrication. Le système judiciaire de Taiwan, néanmoins, offre une protection solide des droits de propriété intellectuelle.

II. La préparation de l'action en justice

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent d'abord produire aux autorités les documents faisant état de leurs droits ainsi que la preuve des actes de contrefaçon. La police taïwanaise, de même que le ministère public et les juges sont particulièrement attentifs aux détails en vue d'autoriser ou non les perquisitions.

De manière préliminaire, il est important de veiller à produire les copies des certificats taïwanais de dépôt de marque (recto-verso), ainsi que toute documentation supplémentaire faisant état d'une protection au titre du droit d'auteur.

Concernant les marques commerciales, il est nécessaire de produire un rapport d'évaluation par une personne attestant de l'authenticité des produits fabriqués. Il s'agit le plus fréquemment du témoignage de salariés ou de distributeurs locaux. Il est quelque fois procédé à l'envoi de photographies numériques à des clients établis à l'étranger. Certaines institutions indépendantes, agréées par le yuan judiciaire et le ministère de la Justice, produisent également ces rapports nécessaires à l'ouverture d'une action judiciaire en violation de droits de propriété intellectuelle.

Les autorités taïwanaises jouent cependant un rôle important dans l'établissement des preuves par l'organisation des rapports, échantillons commerciaux et plans. Ces éléments sont nécessaires pour autoriser une perquisition. Il est généralement apprécié de rassembler les preuves au plus vite, afin de décider quel élément sera significatif (propriété immobilière, comptes bancaires) pour la saisine de la justice.

Les cas de contrefaçon impliquant à la fois Taiwan et la Chine continentale présentent certaines difficultés liées à la preuve. En matière de propriété intellectuelle, les cours taïwanaises ne reconnaissent cependant la responsabilité civile et pénale du « responsable juridique » d'une société qu'à condition que ladite société soit directement liée à l'activité de contrefaçon. De nombreuses sociétés taïwanaises qui ont délocalisé leur activité à l'étranger ont cependant conservé à Taiwan un office de représentation, dont le personnel a souvent les caractères de brillants hommes d'affaires (immobilier, comptes en banque, voitures). Il est crucial de veiller à coordonner les perquisitions opérées à l'étranger et les différentes investigations en vue de collecter les preuves apportées devant une cour taïwanaise.

III. L'action au civil et au pénal à Taiwan

Les contrefaçons de marques et la violation des droits d'auteur sont régies par des dispositions pénales, alors que les contrefaçons de brevets ont été dépenalisées. Ainsi, les dernières dispositions criminelles, se rapportant à la contrefaçon de dessins et modèles, l'ont été au début de 2003. Toutes les contrefaçons de marques commerciales et certaines œuvres violant les droits d'auteur sont qualifiés de crimes publics. En conséquence, ils ne requièrent pas de plainte pour être poursuivis. Toutefois, les autorités taïwanaises apprécient la production d'une plainte par un agent local.

Après la saisie par la police des marchandises contrefaites, une enquête sera menée. Un rapport sera envoyé au ministère public, qui procèdera à quelques interrogatoires avant de décider du renvoi de l'affaire devant un juge. L'affaire est alors présentée devant une cour de district. Le juge procèdera à plusieurs interrogatoires afin d'assurer une meilleure compréhension de l'affaire et décider de la qualification pénale des faits. Si la cour décide que l'accusé n'est pas coupable de contrefaçon ou est condamné à une très faible sanction, le défendeur a dix jours pour solliciter un appel devant la Haute Cour auprès du ministère public. Les procureurs procèdent généralement à cet appel.

L'action incidente au civil est particulièrement intéressante. Elle permet notamment d'accéder à l'intégralité des investigations menées par les autorités policières et judiciaires. Une implication directe dans l'enquête criminelle permet également au titulaire d'influencer le montant de l'amende pénale et permet en outre d'apporter un fondement à la responsabilité civile de l'accusé. L'action civile incidente permet en outre d'éviter la taxe de 1 % prélevée sur les actions purement civiles. L'accès aux dossiers est un facteur important en vue d'obtenir des résultats intéressants au pénal. En effet, les conseils des titulaires de droits de propriété intellectuelle jouissent d'une expérience en la matière qui dépasse souvent celle des juges ou procureurs.

L'accès au dossier est souvent apprécié, car il permet d'obtenir une information précise sur l'accusé. Des renseignements précis concernent l'identité de l'accusé (il arrive que le titulaire des droits ne dispose au départ que des informations suivantes concernant l'identité de l'accusé : surnom « Ah-Bao », travaillant comme employé d'une société de transport routier).

Pour ce qui concerne l'action civile en tant que telle (comme les violations de brevets), la procédure est habituellement plus longue qu'au pénal. Étant donné les difficultés actuelles que connaît la procédure civile taïwanaise, il est particulièrement apprécié d'avoir recours à des enquêteurs chargés de regrouper les preuves. Il est conseillé de faire mettre les biens contrefaits ou les enregistrements sous scellés, afin de les sécuriser et de les rendre disponibles à l'audience.

IV. Saisie des biens contrefaits

Alors que les saisies policières ne concernent habituellement que les seuls produits contrefaits, les juridictions sont de plus en plus disposées à faire saisir les équipements de production, les livres comptables ainsi que les documents publicitaires.

Dans la mesure où les autorités taïwanaises ne sont pas toujours enclines à une telle extension de la saisie, il est conseillé de faire mentionner dans l'ordre de saisie les produits relevés au cours de l'enquête (ordinateurs, logiciels, disques, marketing publicitaire, prix de vente ou tout autre document permettant d'établir l'objectif et la durée des activités de contrefaçon).

Les caméras de sécurité ne pouvant apporter un tel élément de preuve, il est cependant intéressant de les utiliser dans des cas impliquant des groupes criminels organisés locaux (l'utilisation étant opérée par les enquêteurs ou la police). Le droit taïwanais de la preuve est relativement peu contraignant. En conséquence, la cour ne se penche au cours du procès que sur les seuls éléments saisis durant l'enquête.

L'inventaire des biens contrefaits peut éventuellement être réalisé avant la saisie proprement dite. Cela concerne les sociétés-écrans légalement enregistrées et couvrant les agissements de personnes connues sous leur surnom. Après avoir établi l'origine des fonds et les actifs de l'entreprise, un inventaire peut être dressé. Les tribunaux taïwanais requièrent généralement un inventaire présentant du tiers à la moitié des actifs.

Cette pratique peut également être utilisée en vue d'établir les livres comptables de l'entreprise (pour les affaires purement civiles, telles que les violations de brevets), ou encore pour relever des documents non saisis par la police dans le cadre d'enquêtes criminelles (marques et droits d'auteur). Le juge, après examen, ne retient que les actifs ou produits entrant dans le cadre de l'affaire.

I. Conclusion

Chaque affaire est différente, mais le droit taïwanais offre cependant des opportunités intéressantes de lutte contre la contrefaçon. Établir un inventaire des actifs de façon préliminaire peut s'avérer être un choix judicieux. Il peut être également cité la consultation des dossiers tenus par les autorités de police et montrant la vulnérabilité d'un suspect aux enquêtes criminelles. Une bonne connaissance des outils juridiques disponible permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de maximiser la la pression exercée sur les contrefacteurs.

* * * * *
* * *

DISCLAIMER

This publication is intended to provide accurate information in regard to the subject matter covered. Readers entering into transaction on the basis of such information should seek additional, in-depth services of a competent professional advisor. Eiger Law, the author, consultant or general editor of this publication expressly disclaim all and any liability and responsibility to any person, whether a future client or mere reader of this publication or not, in respect of anything and of the consequences of anything, done or omitted to be done by any such person in reliance, whether wholly or partially, upon the whole or any part of the contents of this publication.

The logo for 'eiger' is displayed in a stylized, lowercase, orange font. The letters are bold and have a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. The background behind the text is a light, textured gradient.