

OMPI



SCT/2/12

ORIGINAL : anglais

DATE : 24 septembre 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Deuxième partie de la deuxième session
Genève, 7 - 11 juin 1999

RAPPORT*

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “comité permanent”) a tenu la deuxième partie de sa deuxième session à Genève du 7 au 11 juin 1999.

2. Les États suivants, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à la session : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Liban, Lituanie, Mali, Malte, Maroc, Mexique, Nigéria, Norvège, Oman, Pakistan, Pays-Bas,

* Sous réserve de son adoption à la troisième session du SCT. Conformément à une observation reçue au sujet du projet de rapport (document SCT/2/12 Prov.), le paragraphe 85 a été modifié.

Philippines, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Tadjikistan, Ukraine, Uruguay, Zimbabwe (66). Les Communautés européennes étaient aussi représentées.

3. Les organisations intergouvernementales suivantes ont participé à la session avec le statut d'observateur : Organisation mondiale du commerce (OMC), Bureau Benelux des marques (BBM) et Office international de la vigne et du vin (OIV).

4. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales suivantes ont participé à la session en qualité d'observateurs : Agence pour la protection des programmes (APP), Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association japonaise pour les marques (JTA), Chambre de commerce internationale (CCI), Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut Max Planck (MPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) et Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) (17).

5. La liste des participants figure à l'annexe du présent rapport.

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants, établis par le Bureau international de l'OMPI : "Ordre du jour" (document SCT/2/6), "Questions d'organisation et aperçu des questions que pourrait examiner le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques" (document SCT/2/7), "Projet de dispositions relatives à la protection des marques notoires" (document SCT/2/8), "Étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet" (document SCT/2/9) et "Résumé de l'étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet, et principes sur lesquels pourrait porter le débat" (document SCT/2/10).

7. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

DÉBAT GÉNÉRAL

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la session

8. La session a été ouverte par Mme Lynne G. Beresford (États-Unis d'Amérique), présidente, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

9. Le Bureau international a annoncé que le directeur général a mis en œuvre une nouvelle politique selon laquelle toutes les réunions de l'OMPI bénéficieront d'une interprétation en six langues, y compris l'arabe et le chinois. Il a toutefois été impossible de mettre en pratique cette nouvelle politique à la présente session du SCT, mais elle sera appliquée lors des futures réunions.

10. Le SCT a approuvé la suggestion du Bureau international tendant à ce que les adresses électroniques des participants figurent sur la liste des participants qui est annexée au rapport de la présente session et publiée sur le forum électronique du SCT.

Point 2 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour

11. Évoquant la récente décision du Comité permanent du droit des brevets (SCP) selon laquelle le rapport serait adopté à la fin de sa session du 12 au 23 avril 1999, le Bureau international a soumis à l'examen du SCT diverses procédures possibles pour la diffusion et l'adoption du rapport de la présente session, avec les modifications de l'ordre du jour qui en résulteraient.

12. Les délégations des États-Unis d'Amérique et de l'Allemagne, ainsi que le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, ont appuyé l'idée d'une session consistant en cinq jours de débat de fond et d'une présentation ultérieure du rapport sur le forum électronique du SCT. Aucun avis contraire n'ayant été exprimé, l'ordre du jour (document SCT/2/6) a été adopté sans modification. Il a été décidé que la session durera du 7 au 11 juin 1999.

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption du projet de rapport de la première partie de la deuxième session

13. Le Bureau international a noté que deux corrections ont été apportées au projet de rapport de la première partie de la deuxième session du SCT (document SCT/2/5) : d'une part, une erreur de numérotation concernant le paragraphe 12 du document SCT/2/5 Prov. a été rectifiée, ce qui a eu pour effet de réduire d'une unité les numéros de tous les paragraphes suivants; d'autre part, le premier élément de la première phrase du paragraphe 67 du document SCT/2/5 Prov. a été modifié pour être libellé comme suit : "Après un échange de vues, au cours duquel une délégation a fait observer que la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office sera déterminée conformément à la loi applicable de l'État membre concerné, le texte ci-après a été adopté pour l'alinéa 3)a) et b) :". Le Bureau international a en outre signalé que dans la version anglaise du texte de la résolution commune citée au paragraphe 23 du document SCT/2/5, les deux occurrences du terme "*Recommends*" sont devenues "*Recommend*".

14. La délégation des Philippines a indiqué qu'il convient de modifier son intervention, telle qu'elle apparaît au paragraphe 66 du document SCT/2/5, en insérant les mots "supérieur à cinq ans" après "du délai".

15. La délégation du Brésil a déclaré que la phrase suivante devrait être ajoutée à la fin du paragraphe 33 du document SCT/2/5 : "Une délégation s'est déclarée préoccupée à l'idée que le terme 'utilisation' englobe l'utilisation d'une marque sur l'Internet, tant que cette question ne sera pas examinée à l'OMPI."

16. Le rapport de la première partie de la deuxième session du SCT (document SCT/2/5) a été adopté avec les modifications susmentionnées.

Point 4 de l'ordre du jour : Questions à examiner par le comité permanent

17. Les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur se sont déclarés en faveur d'un examen plus poussé de la question des licences de marques, relevant qu'elle est à la fois d'actualité et importante pour les propriétaires de marques. Comme cela avait été convenu lors de la première partie de sa deuxième session, le SCT a décidé d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa troisième session.

18. Le Bureau international a annoncé que l'Afrique du Sud a proposé d'organiser conjointement un colloque sur les indications géographiques, lequel se tiendra les 1^{er} et 2 septembre 1999 à Somerset West, Province du Cap (Afrique du Sud). En réponse à une question de la délégation de l'Égypte, le Bureau international a précisé que toute délibération portant sur les indications géographiques, comme en fait mention le paragraphe 15 du document SCT/2/7, traitera des indications géographiques pour tous les produits, quelle que soit leur nature. Le SCT a décidé d'examiner à sa troisième session un rapport sur le colloque sud-africain.

19. Le Bureau international a rappelé que, avant la première réunion du SCT, des consultations ont eu lieu entre l'OMPI et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant les moyens d'améliorer la protection des marques et dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques contre tout enregistrement ou utilisation en tant que marques qui se ferait sans autorisation. Le Bureau international effectuera notamment une enquête sur les pratiques des offices des marques en matière de conflits entre dénominations communes internationales et demandes d'enregistrement de marques. Un questionnaire sera distribué aux États membres, et le SCT a décidé que les résultats de cette enquête seront présentés à sa prochaine session.

Point 5 de l'ordre du jour : Proposition de résolution commune sur des dispositions relatives à la protection des marques notoires

20. Le SCT a examiné le document concernant le projet de dispositions relatives à la protection des marques notoires (document SCT/2/8) et a convenu que le débat de fond au sujet des articles 1 à 5 ne sera pas rouvert, l'examen devant se limiter à vérifier l'exactitude de la nouvelle formulation des dispositions, sur la base des conclusions de la première partie de la deuxième session du SCT.

21. À cet égard, le Bureau international a informé le SCT des corrections à apporter au document SCT/2/8 : dans le texte de la résolution commune, les deux occurrences du terme "*Recommends*" dans la version anglaise doivent devenir "*Recommend*", au pluriel; la numérotation des notes relatives à l'article 4 dans la version anglaise (page 22) doit être modifiée, la note 4.7 devenant 4.8 et ainsi de suite jusqu'à la note 4.14 (page 24); dans les versions française, anglaise, et espagnole, la note 5.3 doit être supprimée puisqu'elle porte sur l'ancien alinéa 2) de l'article 5, relatif à l'annulation, lequel a été lui-même supprimé. En conséquence, la note 5.4 doit devenir la note 5.3 et se lire ainsi : "*Alinéas 2) et 3)*". Voir la note 5.2."

22. La délégation de l'Espagne a signalé que la version espagnole de la déclaration commune doit être corrigée, comme la version anglaise, de façon que le terme "*Recomienda*" devienne "*Recomiendan*".

23. Bien que le SCT ait décidé que l'examen de fond ne devait pas être rouvert, quelques délégations ont demandé que leurs préoccupations concernant certaines dispositions figurent dans le rapport.

Articles 1 à 5

24. La délégation de l'Argentine a dit qu'elle ne peut pas adhérer au consensus en ce qui concerne l'article 5.2), et plus précisément les délais stipulés dans cette disposition.

25. La délégation du Brésil a déclaré qu'elle ne peut pas se rallier au consensus en ce qui concerne les points ii) et iii) de l'article 4.1)b), l'article 4.1)c), les points ii) et iii) de l'article 5.1)a) et l'article 5.1)b) et 5)2). S'agissant de l'article 2.3)a), elle a suggéré que soit ajoutée à la note 2.18 la phrase suivante : "Il est entendu qu'un État membre peut, au cours d'une procédure administrative ou judiciaire, exiger qu'une demande d'enregistrement soit versée au dossier, pour la bonne forme, à condition que le dépôt de cette demande ne cause aucun retard dans ladite procédure." Cette suggestion n'a été soutenue par aucune autre délégation.

26. Les délégations du Chili, de Cuba, du Portugal et de l'Espagne ont indiqué qu'elles ne peuvent pas adhérer au consensus qui s'est dégagé en ce qui concerne l'article 4.1)b), au motif que la protection des marques notoires contre toute utilisation pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque est enregistrée devrait, comme le prévoit l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC, être fondée sur l'enregistrement.

27. La délégation de la Corée a déclaré qu'elle ne peut pas se rallier au consensus en ce qui concerne les points ii) et iii) de l'article 4.1)b).

28. Les délégations du Mexique et de la Suède ont dit qu'elles ne peuvent pas adhérer au consensus dont fait l'objet l'article 2.2)b) parce qu'il ne semble pas approprié dans tous les cas, pour déterminer si une marque est notoire, de se référer à un seul secteur concerné du public.

29. La délégation des Philippines s'est déclarée opposée à l'article 4.3)a) et a annoncé qu'elle proposera un autre libellé ultérieurement¹.

30. La délégation de l'Uruguay a dit qu'elle ne peut pas adhérer au consensus en ce qui concerne les points i) et ii) de l'article 2.3)a) et l'article 4.1)b).

¹ Après l'adoption par le SCT du résumé présenté par la présidente, le Bureau international a reçu une communication de la Mission permanente des Philippines, déclarant que "les Philippines se rallient au consensus qui s'est dégagé en faveur de l'adoption des dispositions relatives à la protection des marques notoires dans leur ensemble. Toutefois, les Philippines ne peuvent pas adhérer à ce consensus en ce qui concerne les articles suivants : article 2.d) et 2.3)a)i); article 4.1)b), 4.3)a) et b), 4.4) et 4.6). S'agissant de l'article 6, les Philippines ne peuvent pas adhérer, à ce stade, au consensus dont il fait l'objet."

31. Tous les membres du SCT ont adopté par consensus les dispositions des articles 1 à 5 dans leur ensemble. Cependant, les pays ci-après n'ont pas adhéré au consensus en ce qui concerne les dispositions indiquées :

- Argentine en ce qui concerne l'article 5.2);
- Brésil en ce qui concerne l'article 2.3)a)i), l'article 4.1)b)ii) et iii) et 4.1)c), l'article 5.1)a)ii) et iii), 5.1)b) et 5.2);
- Chili en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Cuba en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Espagne en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Mexique en ce qui concerne l'article 2.2)b);
- Philippines en ce qui concerne l'article 4.3)a);
- Portugal en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- République de Corée en ce qui concerne l'article 4.1)b)ii) et iii);
- Suède en ce qui concerne l'article 2.2)b);
- Uruguay en ce qui concerne l'article 2.3)a)i) et ii) et l'article 4.1)b).

32. La délégation de l'Égypte a déclaré que son gouvernement a besoin de plus de temps pour examiner ces dispositions.

33. Afin de refléter le consensus qui s'est dégagé sur les dispositions relatives aux marques notoires, le SCT a décidé d'ajouter au troisième paragraphe du texte de la résolution commune, après les mots "conformément aux dispositions du présent instrument", l'élément de phrase suivant : "lesquelles ont été adoptées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de la deuxième partie de sa deuxième session."

Projet d'article 6 : Noms de domaine en conflit avec une marque notoire

34. Le Bureau international a présenté dans les grandes lignes les conclusions et l'état actuel du rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine. Il a été relevé que ce processus porte sur les procédures administratives et n'entend pas toucher les systèmes juridiques nationaux, alors que le projet de dispositions sur les marques notoires a pour objet d'influer sur les législations nationales.

35. Plusieurs délégations, ainsi que des représentants d'organisations ayant un statut d'observateur, ont jugé le projet d'article 6 actuel trop restrictif.

36. À cet égard, plusieurs délégations et représentants ont formulé diverses propositions concernant le projet, par exemple qu'il soit fait mention de la "mauvaise foi", que la notion d'"enregistrement abusif" utilisée dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine soit incorporée dans l'article, ou qu'il soit fait référence, de façon plus générale, à l'obtention d'un profit financier sur l'enregistrement illicite du nom de domaine. Il a également été envisagé de supprimer le sous-alinéa b) ou de fusionner les sous-alinéas a) et b).

37. La délégation du Canada a émis l'avis qu'il est prématuré d'adopter une disposition telle que l'article 6 et a proposé d'enlever celui-ci du projet de dispositions. Si la délégation a déclaré partager les préoccupations exprimées à propos des pratiques illicites qui ont lieu sur l'Internet et soutenir le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine, elle estime qu'il convient de pousser plus loin la réflexion sur d'importantes considérations de fond et de compétence avant de tenter de prévoir de nouvelles conditions concernant les noms de domaine.

38. Après quelques délibérations, le Bureau international a proposé que l'article 6.1) soit révisé pour se lire comme suit :

“1) [*Noms de domaine en conflit*] Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire au moins lorsque ce nom de domaine, ou un de ses éléments essentiels, constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et qu'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.”

39. De nombreuses délégations se sont déclarées en faveur de l'adoption de l'article 6.1) ainsi révisé. Elles ont en particulier souscrit à l'utilisation des mots “enregistré ou utilisé” et à la suppression, proposée par une délégation, de la mention des articles 1 à 5 dans l'article 6.1) par souci de compatibilité avec les articles 4 et 5.

40. En réponse aux préoccupations exprimées par les délégations des Communautés européennes et de l'Uruguay concernant la suppression de l'élément introductif du sous-alinéa a), le Bureau international a expliqué que le libellé de l'article 6.1)a) est incompatible avec celui de l'article 3.1) en ce sens que ce dernier a déjà inclus la protection contre les noms de domaine en conflit dans la protection à assurer aux marques notoires. En outre, il a indiqué que c'est bien à l'article 3.1) que doit figurer cette mention puisque les articles 1 à 3 énoncent le fondement de la protection des marques notoires.

41. Le Bureau international a aussi noté que, du fait de l'adoption de l'article 6.1), les crochets autour du sous-alinéa v) de l'article premier seront supprimés et la mention des noms de domaine à l'article 3.1) sera maintenue.

42. La délégation de l'Espagne a soutenu qu'il convient d'élargir la portée de l'article 6 de façon à y inclure tout autre type d'utilisation abusive ou préjudiciable – par exemple dans le cadre du métabalisage et de l'insertion de liens hypertexte – contre lequel les marques notoires devraient être protégées.

43. La délégation du Japon a fait valoir qu'il est prématuré d'adopter l'article 6, étant donné les questions qui restent à traiter selon l'ordre du jour, mais a indiqué que le Japon pourra adhérer à un consensus s'il est entendu que le débat concernant la protection des marques notoires contre les noms de domaine en conflit se poursuivra.

44. L'article 6.1), tel que révisé par le Bureau international, a été adopté sous réserve que les délégations attendant des instructions de leurs capitales puissent adhérer au consensus ou marquer leur opposition ultérieurement.

45. En réponse aux préoccupations exprimées à propos de l'article 6.2) par plusieurs délégations et représentants d'organisations ayant le statut d'observateur, le Bureau international a indiqué que l'expression “autorité compétente” ne désigne pas une unité d'enregistrement de noms de domaine puisque, dans la plupart des cas, ces unités ne

dépendent pas du gouvernement. Il a suggéré en outre que le libellé de l'article 6.2) prévoit qu'il puisse être ordonné à un détenteur de nom de domaine d'annuler ou de transférer l'enregistrement de son nom de domaine. Le Bureau international a également déclaré que, des deux solutions visées à l'article 6.2), le transfert est la plus importante car l'annulation n'empêcherait pas une autre partie d'enregistrer presque instantanément le même nom de domaine. Il a par ailleurs relevé que si toutes les unités d'enregistrement disposent de procédures pour annuler un enregistrement de nom de domaine, elles ne sont peut-être pas, en revanche, dotées des procédures nécessaires pour les transferts d'enregistrement.

46. La délégation de la Suède a déclaré que l'article 6.2) pose un problème du fait que l'efficacité des solutions qu'il propose dépend, en fin de compte, de la volonté des unités d'enregistrement – dont la plupart sont des entités privées – de respecter ses termes. La délégation a également fait remarquer que le fait de forcer une unité d'enregistrement à annuler ou à transférer l'enregistrement d'un nom de domaine pourrait constituer une privation de droits.

47. En réponse aux interventions de plusieurs délégations et des représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur, le Bureau international a proposé que des modifications soient apportées à l'article 6.2).

48. Quelques délégations ont suggéré que soient incluses d'autres solutions telles que les dommages-intérêts ou l'interdiction d'utilisation; d'autres ont préféré que la possibilité de telles solutions soit traitée dans le cadre de la discussion sur l'utilisation des marques sur l'Internet (documents SCT/2/9 et 10).

49. Le SCT a décidé d'utiliser à la place des mots "*holder*" en anglais et "*titular*" en espagnol, qui représentent la personne titulaire de l'enregistrement du nom de domaine en conflit, les mots "*registrant*" en anglais et "*persona que detenta*" en espagnol.

50. La délégation de la Suède a dit qu'il n'est pas judicieux, à son avis, de créer des règles qui permettraient aux propriétaires de marques notoires de demander le transfert d'un nom de domaine. Cette délégation a ajouté que ceci pose un problème particulier dans les cas où l'unité d'enregistrement du nom de domaine est une entité privée. Elle a donc déclaré ne pas pouvoir adhérer au consensus sur ce point.

51. La délégation du Japon a déclaré que, bien que partageant les préoccupations exprimées par la délégation de la Suède à propos de l'article 6.2), elle ne souhaite pas faire obstacle au consensus.

52. Le SCT a présenté pour examen le projet révisé d'article 6.2) libellé comme suit :

"2) [Annulation; transfert] Le propriétaire de la marque notoire est habilité à demander, par une décision de l'autorité compétente, que le détenteur du nom de domaine en conflit annule l'enregistrement du nom de domaine ou le transfère au propriétaire de la marque notoire."

53. La délégation de l'Argentine a d'abord indiqué que, attendant des instructions, elle réservait sa position quant au nouveau libellé, puis elle a retiré son objection. La délégation du Japon a déclaré qu'elle considère l'article 6 comme une disposition générale minimale et qu'il faut continuer d'étudier les possibilités de protéger plus efficacement les marques notoires contre les noms de domaine.

54. Après ces observations, l'article 6 a été adopté en tant que l'une des dispositions relatives aux marques notoires qui seront soumises à l'examen de l'Assemblée générale de l'OMPI et de l'Assemblée de l'Union de Paris. La délégation du Brésil a déclaré ne pas être en mesure, à ce stade, de se rallier au consensus qui se dégage à propos de l'article 6. La délégation de la Suède a indiqué qu'elle ne peut adhérer au consensus en ce qui concerne l'article 6.2). La délégation de l'Égypte, pour sa part, a déclaré que son gouvernement a besoin de plus de temps pour examiner l'article 6.

Point 6 de l'ordre du jour : L'utilisation des marques sur l'Internet

55. Le comité permanent a examiné l'“Étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet” (document SCT/2/9) et le document “Résumé de l'étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet, et principes sur lesquels pourrait porter le débat” (SCT/2/10).

56. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que, selon elle, l'utilisation et la protection des marques sur l'Internet sont des questions qui revêtent un caractère d'urgence étant donné la croissance galopante que connaît depuis peu l'Internet. Il est à noter en particulier que, l'Internet étant utilisé à des fins commerciales et axées sur le consommateur, il est essentiel que le SCT s'emploie à définir une conception commune de l'utilisation des identificateurs commerciaux dans le cyberspace. La délégation a ajouté que le SCT doit concentrer son travail sur l'utilisation des marques sur l'Internet et non pas sur l'utilisation des noms de domaine de l'Internet; en effet, la tâche difficile mais importante de traiter les questions liées à l'utilisation et à la protection des marques incorporées dans des noms de domaine de l'Internet a déjà été entreprise avec l'étude finale que l'OMPI a réalisée en avril 1999 sur ce sujet. S'agissant de ce que le SCT pourrait accomplir à la présente session, étant donné la dimension potentiellement si vaste du sujet, la délégation a indiqué qu'il serait sans doute utile d'établir dès le début des délibérations les buts de la session, et que le SCT devrait répondre à deux questions fondamentales : il doit dire s'il souhaite, en définitive, définir des normes internationales pour déterminer l'existence d'un risque de confusion entre les marques utilisées, au sens général, sur l'Internet, et s'il entend définir des normes internationales permettant de déterminer la compétence en cas de conflit découlant de l'utilisation d'une ou de plusieurs marques sur l'Internet. Si le SCT répond par l'affirmative à l'une de ces questions ou aux deux, il pourra commencer d'étudier des réponses et des possibilités; s'il répond par la négative, en revanche, cela aura pour effet de supprimer de l'ordre du jour un ou plusieurs domaines de préoccupation et le SCT sera en mesure de se concentrer sur d'autres aspects de la question des marques et de l'Internet. Quel que soit l'axe essentiel de ses efforts, le SCT ne doit cependant pas élaborer, pour les marques, d'ensemble de normes distinct des normes internationalement reconnues qui existent à l'heure actuelle. Bien que des situations nouvelles et inconnues à ce jour puissent se présenter dans le domaine de l'Internet, auquel cas il s'avérera peut-être nécessaire de développer les normes actuelles pour traiter ces questions spécifiquement liées à l'Internet, les règles en vigueur peuvent et doivent être appliquées à toute situation particulière découlant de l'utilisation des marques sur l'Internet. Ainsi, les règles internationalement reconnues en matière de protection des marques, notamment celles qu'énoncent la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC, doivent être appliquées aux problèmes de marques que pose l'Internet. Enfin, la délégation a déclaré être convaincue que le SCT prend une initiative importante en effectuant ce travail sur les marques et l'Internet, et que tout résultat obtenu offrira aux organismes gouvernementaux, aux consommateurs, aux propriétaires de marque et aux milieux d'affaires de précieuses orientations.

57. La délégation du Royaume-Uni a dit que, selon son expérience, le système juridique de la *common law* s'est avéré assez souple pour régir les problèmes résultant de l'utilisation des marques sur l'Internet. Elle estime qu'il convient d'éviter de faire mention de caractéristiques techniques particulières dans tout projet de dispositions juridiques. Si l'on veut que la législation soit adaptée aux nouveaux défis qui se posent, il faut qu'elle reste flexible.

58. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur s'est félicité de ce que plusieurs parties de l'étude ont englobé les indications géographiques, y compris leur utilisation en tant que noms de domaine, notamment à propos des cas de cybersquattage.

59. Le SCT a entamé son débat sur le thème de la création et du maintien des droits dans le cadre de l'utilisation des marques sur l'Internet. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé qu'une distinction soit établie entre les cas où le signe se rapporte à des produits ou des services qui font effectivement l'objet d'une publicité ou d'une mise en vente sur la page Web et d'autres cas, tels que le métabalisage, le cadrage, l'insertion de liens hypertexte et les noms de domaine. Il a souligné que, dans la plupart des législations, la simple utilisation d'une marque en tant que nom de domaine ou métabalise ne serait pas considérée, en soi, comme établissant un rapport suffisant avec des produits et des services pour qu'il y ait création et maintien de droits. Cependant, la législation de certains pays européens étant relativement flexible, il n'est plus essentiel que la marque soit apposée sur un produit pour qu'elle ait un rapport avec lui et remplisse les conditions d'utilisation.

60. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a suggéré que les questions de métabalisage, d'insertion de liens hypertexte et de cadrage soient examinées indépendamment des questions de territorialité, de création de droits et de sanction des droits.

61. Un représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé que l'on établisse une distinction entre les sites Web passifs, qui ne font que donner des informations sur les produits, et les sites Web actifs, où l'on peut commander ou fournir des produits. Un site Web passif serait assimilable à de la publicité pour des produits ou des services. Selon la législation des États-Unis, par exemple, l'utilisation d'une marque sur un tel site ne serait pas considérée comme suffisante pour la création ou le maintien de droits sur les marques des produits concernés mais pourrait être suffisante, en revanche, pour le maintien de droits sur une marque utilisée pour des services. La délégation du Canada a relevé que ceci est valable également pour la législation canadienne. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a expliqué qu'au Japon, l'utilisation d'une marque dans la publicité peut être suffisante pour le maintien de droits sur une marque. Selon la délégation de l'Uruguay, il en va de même de la législation uruguayenne. La délégation de la Chine a déclaré que, selon la législation chinoise, des critères plus stricts seraient appliqués à l'utilisation d'une marque dans la publicité. Les délégations de la Finlande, de la France, du Brésil et de l'Espagne ont dit que, selon leurs systèmes juridiques nationaux, le simple fait d'utiliser une marque sans vendre de produits ou fournir de services ne serait pas suffisant pour que la protection de la marque soit maintenue. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré partager cet avis en ce qui concerne la législation allemande. La délégation suédoise a indiqué que, selon une décision judiciaire prise récemment dans son pays, une simple utilisation à des fins de publicité peut suffire pour maintenir un droit sur une marque si les produits ou les services que celle-ci permet d'identifier sont mis à disposition peu de temps après l'annonce publicitaire.

62. La délégation du Danemark a déclaré que l'utilisation d'une marque sur un site Web passif peut être considérée comme un facteur parmi d'autres permettant d'établir un rapport avec des produits et des services, et peut suffire à justifier le maintien de droits sur une

marque si l'on visite ce site Web depuis un pays où ces produits ou services sont en vente. La délégation du Brésil a signalé que la délivrance d'un reçu par le vendeur après la livraison de produits pourrait constituer une preuve suffisante du fait que la vente a été réalisée par le biais de l'Internet. Ceci établirait un rapport entre la marque et des produits précis, d'une part, et un pays ou territoire donné, d'autre part.

63. La délégation de l'Allemagne et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont relevé que, à leur avis, les situations visées aux paragraphes 1) et 2) du principe X dans le document SCT/2/10 ne posent pas de problèmes particuliers. Ce n'est que lorsque des produits ou services sont fournis directement sur l'Internet, comme dans la situation évoquée au paragraphe 3 du principe X, que l'on peut se demander s'il est possible d'établir un rapport avec des produits ou services particuliers, et comment. La délégation de l'Allemagne a déclaré que le paragraphe 93 de l'étude explique en termes suffisamment clairs qu'un tel rapport existerait même en pareil cas. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré qu'une règle internationale pourrait s'avérer nécessaire pour régir la situation visée au paragraphe 3.

64. Le SCT a examiné les principes sur lesquels pourrait porter le débat en vue d'un futur projet de dispositions (section III du document SCT/2/10).

Première partie : Notions générales

I. Utilisation commerciale d'un signe sur l'Internet

65. La présidente a fait observer que, sur le plan juridique, l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir une incidence en ce qui concerne l'acquisition d'un droit, le maintien en vigueur d'un droit ou l'atteinte à un droit. Elle a invité les participants à donner leur avis sur ce qui constitue une utilisation commerciale d'un signe sur l'Internet, sur la question de savoir s'il serait approprié de définir l'utilisation commerciale d'un signe dans ce contexte et sur la question de savoir si les débats doivent être limités à la notion d'utilisation commerciale.

66. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé que l'intitulé du principe soit modifié et que les termes "utilisation commerciale" soient remplacés par "utilisation", compte tenu du fait que les lois diffèrent d'un pays à l'autre sur le point de savoir si une utilisation commerciale est requise ou non. La délégation de la France a appuyé la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique et a indiqué que, puisqu'il est très difficile de faire la distinction entre l'utilisation commerciale et l'utilisation non commerciale sur l'Internet, comme, par exemple, dans le cas des clubs de sport, il vaudrait mieux utiliser le terme général d'utilisation.

67. Les délégations de la Belgique et des Pays-Bas ont estimé qu'il est possible de trouver une définition intéressante dans leur jurisprudence : en vertu de celle-ci, on entend par utilisation commerciale, toute utilisation se produisant, à d'autres fins qu'à des fins purement scientifiques, dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité ayant pour objectif de réaliser des profits économiques. Ces délégations ont aussi indiqué que, en vertu de leur législation, l'utilisation sur l'Internet peut être suffisante aux fins du maintien en vigueur de droits sur une marque, à condition que cette utilisation soit commerciale et réelle. Tout en admettant que certaines utilisations non commerciales pourraient porter atteinte à des droits, le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a estimé que, s'agissant du droit des marques à proprement parler, le sentiment général est que la notion d'utilisation

doit être limitée à l'utilisation commerciale. Cela étant, compte tenu de la difficulté qu'il y a à faire une distinction entre l'utilisation commerciale et l'utilisation non commerciale, ce représentant a approuvé l'approche qui consiste à utiliser une définition "négative", telle que celle proposée par les délégations de la Belgique et des Pays-Bas. Les délégations de l'Espagne, de l'Allemagne et du Nigéria, ainsi que le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur, se sont déclarées favorables au maintien de la définition de l'utilisation commerciale, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une notion fondamentale en droit des marques. Les délégations du Royaume-Uni et de la France et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont déclaré que, même s'ils n'ont aucune objection à ce que l'on définisse l'utilisation commerciale, il est prématuré de procéder de la sorte avant de savoir quel est l'objet de cette définition, c'est-à-dire de déterminer quelles seront les conséquences, sur le plan juridique, de la présence ou de l'absence d'une utilisation commerciale. De plus, ce représentant a estimé que l'utilisation commerciale n'est pas la seule utilisation à prendre en compte, faisant observer qu'il existe de nombreuses formes d'utilisation non commerciale susceptibles de porter atteinte à des droits de marque en vertu de la législation des États-Unis d'Amérique.

68. La présidente a indiqué que même si pour de nombreuses délégations l'utilisation non commerciale ne peut être à l'origine d'une atteinte à des droits en vertu de la loi nationale de leurs pays respectifs, cela n'est pas le cas aux États-Unis d'Amérique.

Deuxième partie : Rapport entre l'utilisation d'une marque et un pays ou territoire donné

II. Comment déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis l'établissement d'un lien avec un pays ou territoire donné

69. Les délégations de la Belgique et des Pays-Bas ont mentionné une décision récente, selon laquelle il est nécessaire que le site Web en cause s'adresse directement aux pays du Benelux pour qu'un lien soit établi avec ce territoire. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a indiqué qu'il n'existe aucune disposition catégorique énumérant de tels facteurs dans la législation japonaise. Ce représentant a souligné qu'il conviendrait d'accorder une grande importance à l'utilisation des avertissements dans le cadre de l'examen de la question relative au lien avec un territoire donné. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a estimé que, même si les facteurs mentionnés revêtent une importance considérable, ils doivent être examinés dans leur contexte (acquisition de droits, détermination du tribunal compétent pour un défendeur donné, ou décision concernant des atteintes proprement dites au droit des marques). La présidente a répondu que les débats sur ces questions de jurisprudence seront, selon toute probabilité, axés essentiellement sur l'atteinte aux droits de marque et non sur la création ou le maintien en vigueur de droits.

70. La délégation de la France a souligné que ces critères ne peuvent servir que d'indication, étant donné qu'il appartient aux tribunaux de décider si telle ou telle utilisation sur l'Internet permet l'établissement d'un lien avec un territoire donné. La délégation a aussi exprimé des réserves concernant l'utilisation des avertissements mentionnés sous le n° 11 dans la liste des facteurs, étant donné que, s'il est vrai que ce facteur peut être utile pour déterminer la bonne foi du propriétaire d'un site, il ne peut l'exonérer de sa responsabilité en ce qui concerne une atteinte éventuelle à des droits.

71. La délégation de l'Allemagne a estimé que la liste des facteurs s'avérera utile pour les tribunaux qui auront à se prononcer à l'avenir dans de telles affaires. Aucun des facteurs ne devrait être exclu tant qu'un plus grand nombre de décisions n'aura pas été pris dans ce domaine. La délégation a exprimé quelques réserves concernant le facteur n° 11 et s'agissant de la discrimination dans le commerce international.

72. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a expliqué qu'un tribunal allemand s'est récemment déclaré compétent tout simplement parce qu'un site Web était accessible en Allemagne; cependant on estime généralement qu'il est nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de divers facteurs pour se prononcer sur ce type de questions. Le représentant a en conséquence estimé qu'il est utile de disposer d'une liste de facteurs mais que des distinctions doivent aussi être établies entre diverses situations. Il a aussi estimé que le facteur 11 est très utile mais qu'il n'est pas applicable à tous les cas; s'il peut s'avérer particulièrement important dans le cas d'une atteinte à des droits, par exemple, il le sera nettement moins pour les questions de compétence.

73. La présidente a exprimé son accord avec l'opinion générale concernant la singularité du facteur 11, faisant observer, en particulier, les nombreuses questions que l'utilisation d'avertissements posera; par exemple, à quoi doit ressembler un avertissement bien conçu? En combien de langues doit-il apparaître? Que se passe-t-il si des produits sont vendus dans un pays qui fait l'objet d'un avertissement? Que se passe-t-il si des consommateurs ne tiennent pas compte des avertissements?

74. La délégation du Danemark a proposé d'examiner, parallèlement au facteur 11, deux facteurs supplémentaires : premièrement, la conception du site Web visant à obliger l'utilisateur à choisir une page d'accueil spécifique à un pays donné et deuxièmement, l'utilisation de dispositifs logiciels visant à empêcher la vente à des utilisateurs originaires de territoires qui font l'objet d'un avertissement. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, soutenu par le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur, a estimé que la notion d'utilisation d'avertissements est extrêmement importante et qu'elle doit être étudiée plus avant.

75. La délégation des Communautés européennes a indiqué que ces facteurs ne devraient pas tous avoir le même poids et que les avertissements, notamment, ne devraient être que l'un des facteurs à prendre en compte dans chaque cas spécifique.

76. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a estimé qu'un avertissement affiché sur une page Web passive pourrait constituer un commencement de preuve de l'absence de lien, alors que tel ne serait pas le cas pour les pages Web actives. Ce représentant a en outre proposé d'inclure à la liste des facteurs les cas dans lesquels les produits ou services commercialisés sur un site Web sont conçus de manière spécifique pour répondre à certains besoins locaux.

77. La délégation des États-Unis d'Amérique, soutenue par la délégation de l'Allemagne, a estimé que la liste des facteurs ne devrait pas être considérée comme exhaustive; elle se compose d'exemples représentatifs de certains des moyens de preuves que les parties à un litige pourraient produire, étant entendu que la décision concernant le poids relatif de chacun de ces moyens de preuve reviendrait, au bout du compte, à un organe de décision.

78. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé, s'agissant de la question de la compétence, que le lieu où est subi le préjudice découlant d'une atteinte à des droits devrait faire partie de la liste des facteurs. Le représentant a cité l'exemple du cybersquatteur qui enregistre la marque notoire d'un tiers en tant que nom de domaine. En réponse à cette intervention, le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a estimé – et le Bureau international a confirmé – que le facteur n° 10 est conçu pour protéger des droits, y compris des droits de marque, dans les pays où de tels droits existent. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a souligné cependant que le facteur n° 10 semble poser comme condition qu'une marque soit enregistrée pour qu'elle puisse être protégée, ce qui serait en contradiction avec la résolution sur les marques notoires.

III. Compétence

79. S'agissant de cette partie, la délégation de la France, soutenue par la délégation du Royaume-Uni et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a exprimé sa préférence pour l'option consistant à donner au demandeur le choix du tribunal compétent parce que, s'il en était autrement, le défendeur pourrait choisir d'installer sa résidence ou son établissement dans un "sanctuaire". La délégation a déclaré qu'il est aussi nécessaire de déterminer l'étendue de la compétence du tribunal, qui peut être particulière et ne concerner que les atteintes à des droits commises dans un territoire donné et les dommages subis dans ce territoire, ou générale et concerner aussi les atteintes portées à des droits dans d'autres pays. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a expliqué que, en vertu de la loi américaine, les tribunaux de tous les pays avec lesquels le défendeur a entretenu des contacts permanents et systématiques sont compétents et que le demandeur a le choix entre ces divers tribunaux.

80. Selon le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur, il est nécessaire de faire la distinction entre compétence générale et compétence particulière. La première concerne toutes les atteintes à des droits impliquant les mêmes parties, quel que soit le territoire dans lequel elles ont été commises. En vertu du système européen, seuls les tribunaux du pays dans lequel le défendeur a sa résidence ou son établissement jouissent d'une compétence générale, sans que le demandeur n'ait d'autre choix. Une compétence particulière n'existerait que dans la mesure où l'utilisation du signe sur l'Internet permet d'établir l'existence d'un lien avec ce territoire. Le tribunal n'aura compétence pour examiner le litige que dans la mesure où celui-ci a des conséquences dans le territoire en question et le demandeur pourrait être obligé de porter le litige devant plusieurs tribunaux pour obtenir entière réparation. Le demandeur aura le choix de porter le litige devant un tribunal ayant compétence générale ou devant un ou plusieurs tribunaux ayant une compétence particulière.

81. La délégation des Communautés européennes a fait observer que, dans ce contexte, il peut être utile de se pencher sur le système en vigueur en vertu de la réglementation européenne sur les marques. Ce système est avant tout fondé sur le principe selon lequel les tribunaux nationaux désignés à cette fin par chaque État membre de l'Union européenne sont compétents pour les actions en contrefaçon des marques communautaires et les demandes en nullité de ces marques. Deuxièmement, dans les États membres des Communautés européennes, la compétence est déterminée en fonction du lieu de domicile du défendeur et il n'existe pas de condition supplémentaire quant à l'existence d'un lien avec un territoire donné. Dans le cas présent, la proposition du Bureau international semble être plus

restrictive. La compétence subsidiaire du tribunal du lieu où le demandeur a sa résidence ou son établissement ne s'applique que si le défendeur n'est pas domicilié dans la Communauté européenne. Le représentant a ajouté qu'il est nécessaire de poursuivre l'examen de l'alinéa 3) en ce qui concerne l'incidence des demandes reconventionnelles ou des déclarations de nullité de la marque. De plus, il est nécessaire d'avoir une approche différente selon qu'il s'agit de cas impliquant des recours fondés sur la réglementation en matière de concurrence déloyale, ou sur l'existence de marques nationales ou régionales.

IV. Choix de la loi applicable

82. Alors que certaines délégations ont indiqué que leurs tribunaux nationaux n'appliquent que la loi nationale, d'autres ont expliqué que les règles nationales du droit international privé (ou les règles relatives au choix de la législation) pourraient astreindre un tribunal à appliquer une loi étrangère. Dans le droit des marques, cela pourrait être le cas si un tribunal ayant compétence générale doit se prononcer sur un litige dans lequel le demandeur affirme que l'utilisation d'un signe sur l'Internet par le défendeur a porté atteinte à des droits sur diverses marques – par exemple une marque allemande, une marque suisse et une marque espagnole – créées en vertu de diverses lois nationales.

83. À l'issue d'un débat et, compte tenu du manque d'expertise du SCT dans ce domaine, la présidente a approuvé la proposition du Bureau international visant à s'adresser au Bureau permanent de la Conférence de La Haye sur le droit international qui a une grande expérience dans le domaine du choix de la loi applicable, ainsi que, selon toute probabilité, dans les domaines de la compétence et de l'exécution des jugements étrangers.

VI. Atteinte aux droits

84. La présidente a fait observer que l'utilisation d'avertissements pourrait être comparée à une situation dans laquelle une entreprise afficherait un panneau publicitaire dans un pays donné, pour faire la publicité de produits tout en déclarant de manière explicite que ces produits ne sont pas disponibles dans ce pays. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a souligné que, dans l'exemple du panneau publicitaire, l'entreprise ne ferait que recourir à un avertissement symbolique, alors que, sur l'Internet, l'utilisation d'avertissements pourrait être la seule façon pour une entreprise d'éviter de porter atteinte à des droits en conflit dans un pays donné. Cette opinion a été appuyée par le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur, qui a ajouté que l'utilisateur du panneau publicitaire avait pour objectif avoué une activité donnée dans un pays donné, alors que les effets que l'utilisation d'un signe sur l'Internet peuvent avoir en ce qui concerne un territoire donné sont, dans de nombreux cas, imprévisibles.

85. La délégation de l'Allemagne a expliqué que, de son point de vue, il serait nécessaire de prouver que l'utilisation d'un signe sur l'Internet a créé un lien avec le pays dans lequel le droit en conflit bénéficie d'une protection et que, même si certaines solutions nationales pourraient s'avérer utiles, les règles internationales applicables en la matière sont préférables. Dans une affaire concernant la distribution internationale de journaux, la Cour fédérale allemande de cassation a conclu que seuls des contacts prévisibles avec un pays donné sont susceptibles d'avoir une signification sur le plan juridique. La délégation a estimé qu'il convient de poursuivre l'examen de la portée juridique des avertissements. La délégation de la France a déclaré que la simple apparition d'un signe sur l'Internet ne permettra pas à elle

seule d'aboutir à la conclusion que cette utilisation a porté atteinte à un droit protégé dans un pays donné, et a estimé qu'il est nécessaire qu'un lien soit établi avec ce pays. La portée juridique des avertissements doit être examinée avec soin. La délégation a estimé que les avertissements ne peuvent totalement exempter l'utilisateur d'un signe sur l'Internet de toute responsabilité dans le pays où existe un droit en conflit. En tout état de cause, il sera nécessaire que l'utilisateur se soit conformé à l'avertissement et qu'il ait agi de bonne foi. La délégation du Royaume-Uni a souligné que, de son point de vue, l'utilisation d'un signe sur un site actif suffirait à établir l'existence d'un lien avec un pays donné, au contraire de l'utilisation sur un site Web passif. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur s'est déclaré hostile à cette distinction et a estimé qu'un site Web passif est tout aussi susceptible de porter atteinte à des droits sur une marque. Si, par exemple, une entreprise allemande crée un site Web contenant des informations destinées à des clients américains aux États-Unis d'Amérique sur la façon de commander des produits en utilisant un numéro de téléphone commençant par 1-800, une telle utilisation pourrait être considérée comme portant atteinte à des droits sur une marque en conflit aux États-Unis d'Amérique. Les délégations de Cuba et du Royaume-Uni ont fait part de leur préoccupation concernant les avertissements et ont souligné que ces derniers devaient être bien réels et non artificiels.

86. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a émis l'opinion que les avertissements pourraient être des outils utiles aux fins de limiter la portée territoriale de l'utilisation de marques sur l'Internet. Ils pourraient constituer des commencements de preuve susceptibles, dans un litige, d'être réfutés par le demandeur qui pourrait démontrer que l'utilisateur du signe a en réalité établi un lien avec le territoire dans lequel le signe en conflit est protégé. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a déclaré qu'il est nécessaire de faire la distinction entre l'utilisation d'avertissement aux fins de la compétence des tribunaux, d'une part, et aux fins de la constatation d'une atteinte à un droit, d'autre part. En ce qui concerne la compétence des tribunaux, il semblerait que les avertissements ne permettraient pas de faire disparaître un lien avec un pays donné dont l'existence aurait été établie par d'autres facteurs (langue, disponibilité des produits, etc.). En revanche, dans bien des cas, ils pourraient constituer la seule possibilité pour des utilisateurs de signes distinctifs sur l'Internet d'éviter de porter atteinte à des droits en conflit existant dans un pays donné. À cette fin, l'utilisateur devrait aussi prendre les mesures techniques nécessaires pour se conformer à l'avertissement. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a estimé que les avertissements peuvent, dans certains cas, ne pas être suffisants pour exclure la compétence d'un tribunal donné, mais qu'ils peuvent constituer un moyen efficace d'éviter de porter atteinte à des droits en conflit dans un territoire donné.

87. La délégation des États-Unis d'Amérique a mis en doute la nécessité de disposer d'une loi spécifique pour l'Internet. Les méthodes juridiques traditionnelles peuvent apporter une réponse aux questions les plus importantes, à savoir devant quel tribunal porter un litige, et quels moyens de preuve utiliser pour prouver qu'il a eu atteinte à des droits. Il appartient aux parties à un litige de présenter les moyens de preuve pertinents au tribunal compétent. Les avertissements pourraient constituer un moyen de preuve.

VII. Sanction des droits

88. Le SCT a débattu des problèmes relatifs à l'effet mondial des décisions, compte tenu de la nature universelle de l'Internet. Il a été souligné que les tribunaux pourraient imposer au défendeur de prendre des mesures raisonnables pour limiter l'accès à son site Web depuis des territoires dans lesquels des droits en conflit existent. Cela étant, de telles mesures, bien qu'efficaces sur le plan technique, s'avèreraient contraignantes et coûteuses.

Troisième partie : Questions de droit matériel relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet

IX. Création et maintien de droits de marque en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet

89. La délégation du Canada a suggéré de prendre en considération l'utilisation par un tiers en ce qui concerne la création et le maintien de droits de marque. La délégation du Danemark a déclaré que l'utilisation d'une marque sur l'Internet pourrait être prise en compte non seulement pour la création ou le maintien de droits de marque mais également en tant que facteur permettant de déterminer si une marque est devenue notoire. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que, de son point de vue, il conviendrait d'examiner aussi la façon dont l'utilisation sur l'Internet peut être démontrée.

90. La délégation de Cuba a expliqué que, en vertu de la nouvelle loi cubaine sur les marques, les marques doivent être enregistrées pour pouvoir être protégées. L'utilisation effective d'une marque peut, dans certaines circonstances, donner aussi naissance à un droit sur la marque. Elle serait en tout état de cause pertinente pour le maintien de droits sur une marque enregistrée. Une observation similaire a été formulée par la délégation de l'Uruguay en ce qui concerne la loi de ce pays.

91. La délégation de la France a estimé que le simple affichage d'une marque sur l'Internet ne pourrait jamais être suffisant aux fins du maintien de droits sur la marque dans un pays donné mais qu'il serait toujours nécessaire d'établir l'existence d'un lien avec ce pays et que ce lien dépendrait du contenu du site Web et des produits ou services offerts. Cette opinion a été appuyée par la délégation de l'Allemagne, qui a aussi déclaré que, en vertu de la loi allemande, une marque doit être utilisée pour identifier des produits ou des services donnés et que la création d'un droit sur la marque suppose, en outre, qu'elle soit connue dans les milieux intéressés.

92. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit qu'il est nécessaire de préciser les incidences potentielles du principe énoncé au point V. S'il signifie qu'un pays peut exiger, comme condition minimale, qu'un lien soit établi avec son territoire et qu'il peut en outre imposer d'autres conditions pour la création ou le maintien d'un droit sur une marque, ce principe coule presque de source et il est acceptable. Si, en revanche, ce principe oblige les États membres à considérer que l'utilisation d'un signe sur l'Internet est suffisante en tant que telle aux fins de la création ou du maintien de droits de marque, il va beaucoup trop loin et il ne sera probablement pas acceptable pour bon nombre de pays.

*VIII. Rapport entre l'utilisation d'un signe sur l'Internet et les produits ou services donnés**IX. Création et maintien de droits de marque en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet*

93. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer que la création d'un lien hypertexte, le cadrage et le métabalisage, qui sont mentionnés à l'alinéa 4) du principe VIII, peuvent dans certains cas être pris en considération en ce qui concerne l'affaiblissement d'une marque. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a fait part de son accord concernant les parallèles tracés aux alinéas 1) et 2) du principe VIII. La vente de produits numériques par l'intermédiaire d'une page Web interactive, visée à l'alinéa 3), pourrait être mise en parallèle avec l'affichage d'une marque dans un point de vente. S'agissant de la création de liens hypertextes, du cadrage et du métabalisage visés à l'alinéa 4), il a souligné que ces pratiques peuvent, dans certaines circonstances, prêter à confusion, du moins sous la forme d'une "confusion provoquant l'intérêt initial" telle qu'elle est envisagée par la loi américaine sur les marques. La présidente a fait observer que, en vertu de la loi américaine, l'utilisation d'une marque dans une commande par correspondance est suffisante aux fins de la création ou du maintien d'un droit de marque, comme cela a été démontré dans l'affaire "Lands End".

X. Atteinte aux droits de marque en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet

94. La délégation de la France a fait observer que la situation visée dans le principe X ne semble pas poser de problème spécifique à l'Internet, qu'elle peut être traitée de manière adéquate sur la base des concepts juridiques traditionnels et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une refonte générale des lois nationales sur les marques. Cette opinion a reçu le soutien des délégations des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas et des représentants de deux organisations ayant le statut d'observateurs. La délégation des Pays-Bas a déclaré que, plutôt que d'essayer de reformuler le droit des marques en fonction de l'Internet, il serait plus approprié de se pencher en priorité sur les problèmes résultant de la nature mondiale de l'Internet, par exemple dans le domaine de la compétence des tribunaux. La délégation du Danemark a déclaré que, s'il est vrai qu'il est nécessaire d'appliquer d'abord les principes traditionnels du droit des marques, il est tout aussi nécessaire de relever les défis posés par la nature mondiale de l'Internet. Ainsi, l'utilisation non commerciale pourrait acquérir une importance différente si, sur l'Internet, des textes non commerciaux sont mis à la disposition d'un nombre nettement plus grand de personnes. Le délégué a mentionné les "nouveaux" problèmes, tels que la vente de clés de recherche identiques ou semblables à des marques pour des moteurs de recherche ou l'utilisation d'une marque en tant que métabalise invisible, et a mentionné une affaire dans laquelle un tribunal danois a interdit à un producteur de filtres à café d'utiliser la marque d'un concurrent en tant que métabalise d'une façon telle qu'elle était citée en premier par un moteur de recherche.

95. La délégation de la Belgique a proposé d'ajouter un autre alinéa concernant l'utilisation à d'autres fins qu'aux fins d'identification de produits ou de services.

96. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a aussi proposé d'étudier la question de l'épuisement des droits et a donné l'exemple suivant : la vente par correspondance et l'envoi d'une paire de jeans LEVIS® par un vendeur américain autorisé à un acheteur européen pourrait être considérée comme une atteinte aux droits du propriétaire

de la marque LEVIS® en Europe. En conséquence, le représentant a affirmé qu'une personne créant simplement un site Web de vente par correspondance sans avertissement pourrait être accusée d'atteinte à des droits. Le représentant a ensuite évoqué un exemple légèrement différent dans lequel le produit, par exemple, de la musique enregistrée, serait susceptible d'être transmis de façon électronique. Cet exemple a suscité l'opposition des délégations des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Espagne, qui ont affirmé que la notion d'épuisement des droits concerne les mouvements de produits dans un territoire donné et non l'utilisation de la marque sur l'Internet. Les délégations ont également exprimé leur désaccord quant à toute interprétation selon laquelle l'apparition d'une marque sur l'Internet épuiserait les droits du propriétaire de cette marque.

97. Évoquant le principe X.1), le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que l'utilisation loyale d'un signe devrait être limitée aux situations dans lesquelles elle est absolument nécessaire, compte tenu des possibilités d'abus que comporte le commerce de contrefaçon.

98. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a affirmé que la déclaration qui figure dans le principe X.2), selon laquelle une atteinte à la marque ne peut résulter que d'une utilisation commerciale, est une interprétation fautive de la loi, du moins aux États-Unis d'Amérique, que cette utilisation ait lieu sur l'Internet ou non. Évoquant la définition de l'utilisation non commerciale qui figure à l'alinéa 11 du document SCT/2/9, le représentant a déclaré que, aux États-Unis d'Amérique, une telle utilisation "non commerciale" réalisée, par exemple, à des fins caritatives, par des clubs de sport ou par des organismes gouvernementaux, est susceptible de porter atteinte à des marques.

XI. Conflits de droits et solutions

99. La présidente a déclaré que les propriétaires de marque pourraient trouver la variante A (le titulaire d'un droit reconnu antérieurement n'importe où dans le monde l'emporterait) inacceptable étant donné qu'elle suppose une perte des droits nationaux.

100. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, appuyé par le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur, a proposé que le SCT se penche sur l'éventualité de la création d'un système international de résolution des litiges qui se prononcerait sur les questions d'utilisation de marques sur l'Internet. Le représentant a cité le précédent que constitue le chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets qui prévoit l'examen international non obligatoire d'un brevet et a fait observer que le chapitre III du PCT, qui n'a pas encore été mis en œuvre, rendra cet examen obligatoire.

101. La délégation de l'Allemagne a fait observer que, plutôt que de créer un système spécial de sanction pour les atteintes aux marques sur l'Internet, il serait préférable de conserver une approche traditionnelle et de créer des procédures internationales visant à la reconnaissance et à l'application des décisions étrangères. La délégation de la France a déclaré que la proposition avancée par les représentants d'organisations ayant le statut d'observateurs n'est séduisante qu'à première vue. Un tel système de résolution des litiges ne pourrait pas couvrir tout l'éventail des contestations nées de l'utilisation d'une marque sur l'Internet, telles que les demandes reconventionnelles contestant la validité d'une marque. Le Bureau international a expliqué que des services de médiation sont déjà proposés par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. Des groupes spéciaux peuvent appliquer, tout en ayant une compétence limitée, les principes internationaux reconnus du droit. Il appartiendrait

cependant au SCT de déterminer quels sont les principes internationaux acceptables en ce qui concerne l'utilisation de marques sur l'Internet et de décider si ces principes devraient être appliqués par les tribunaux nationaux. Cela pourrait contribuer dans une large mesure à la création d'un environnement juridique stable pour le commerce électronique mondial.

102. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré son hostilité à la distinction faite entre l'utilisation commerciale et l'utilisation non commerciale dans l'alinéa 2) du principe XI.

TRAVAUX FUTURS

103. Le SCT a demandé au Bureau international de rédiger une nouvelle version des principes sur lesquels pourrait porter le débat, qui figurent à la section III du document SCT/2/10, compte tenu des débats qui ont eu lieu jusqu'à présent. Le SCT a aussi demandé au Bureau international d'élaborer un questionnaire comportant des situations hypothétiques ayant trait à des questions juridiques relatives à l'utilisation de marques sur l'Internet. Chaque délégation pourrait répondre au questionnaire en fonction de sa législation nationale avant la prochaine réunion.

104. Le SCT a décidé que sa troisième session aura lieu en novembre et qu'elle devra durer cinq jours entiers, l'adoption du résumé préparé par la présidente ayant lieu le dernier jour. Le rapport devra être mis à disposition sur le Forum électronique SCT dans les deux semaines suivant cette session. Le rapport de la troisième session du SCT devra être adopté à sa quatrième session.

105. Le SCT a aussi convenu que l'ordre du jour de sa prochaine session se composera de quatre questions de fond : l'utilisation des marques sur l'Internet, les licences de marque, les indications géographiques et les dénominations communes internationales (DCI). Deux jours et demi seront consacrés aux questions relatives à l'utilisation des marques sur l'Internet, deux jours aux licences de marque et une demi-journée aux indications géographiques et aux dénominations communes internationales (DCI).

Point 7 de l'ordre du jour : Bref résumé du président

106. La présidente a présenté un projet de résumé (SCT/2/11 Prov.) et a pris note des observations des participants. Étant entendu que ces observations seront répercutées dans le résumé final, le SCT a approuvé le résumé de la présidente.

Point 8 de l'ordre du jour : Clôture de la session

107. La présidente a prononcé la clôture de la seconde partie de la deuxième session du comité permanent.

[L'annexe suit]