

OMPI



SCT/2/9 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 8 avril 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 - 12 juin 1999**

ÉTUDE RELATIVE À L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET

Document établi par le Bureau international

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	6
PREMIÈRE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES DE L'UTILISATION DES SIGNES SUR L'INTERNET.....	6
I. TYPES D'UTILISATION DE SIGNES OU DE MARQUES SUR L'INTERNET	7
A. Utilisation non commerciale de signes sur l'Internet.....	7
1. Utilisation non commerciale ne reposant sur aucun droit	7
2. Utilisation non commerciale reposant sur un droit.....	8
B. Utilisation commerciale de signes sur l'Internet.....	8
1. Utilisation commerciale ne reposant sur aucun droit de propriété intellectuelle.....	8
2. Utilisation commerciale reposant sur un droit de propriété intellectuelle	8
II. DEGRÉS D'INTERACTIVITÉ.....	9
A. Publicité sur l'Internet	9
B. "Vente par correspondance" sur l'Internet	9
C. Livraison sur l'Internet.....	9
III. MODES DE CRÉATION D'ASSOCIATIONS AVEC DES SIGNES OU DES MARQUES UTILISÉS SUR L'INTERNET	9
A. Insertion de liens hypertexte.....	9
B. Cadrage.....	10
C. Métabalisage.....	10
IV. UTILISATION DE SIGNES EN TANT QU'ADRESSES DE L'INTERNET.....	10
A. Noms de domaine	10
B. Sous-répertoires.....	10

DEUXIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE UN SIGNE OU UNE MARQUE ET UN PAYS OU UN TERRITOIRE DONNÉ.....	11
I. FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR ÉTABLIR L'EXISTENCE D'UN RAPPORT AVEC UN PAYS OU TERRITOIRE DONNÉ	11
A. Facteurs préconisés.....	12
1. Utilisation non commerciale.....	12
2. Utilisation commerciale.....	13
B. Degrés d'interactivité	14
C. Efforts visant à éviter l'établissement d'un rapport avec certains territoires ou pays.....	14
II. APPLICATION AUX PROBLÈMES DE DROIT.....	15
A. Compétence	15
B. Choix de la loi applicable.....	17
C. Création et maintien des droits.....	21
D. Atteinte aux droits	22
E. Sanction des droits.....	23
TROISIÈME PARTIE : QUESTIONS DE DROIT MATÉRIEL RELATIVES À L'UTILISATION D'UN SIGNE OU D'UNE MARQUE SUR L'INTERNET.....	25
I. ÉTABLISSEMENT DE L'EXISTENCE D'UN RAPPORT ENTRE L'UTILISATION D'UN SIGNE OU D'UNE MARQUE SUR L'INTERNET ET DES PRODUITS OU SERVICES DONNÉS.....	26
A. Publicité sur l'Internet	26
B. "Vente par correspondance" sur l'Internet.....	26
C. Livraison sur l'Internet.....	27
D. Insertion de liens hypertexte et cadrage	27
E. Métabalisage.....	28
F. Utilisation de signes en tant qu'adresses Internet	28
II. CRÉATION ET MAINTIEN DES DROITS	28
A. Noms commerciaux.....	29
B. Marques (y compris notoires).....	30

III. ATTEINTE AUX DROITS	32
A. Usage loyal	32
B. Marques	33
C. Noms commerciaux.....	35
D. Indications géographiques.....	37
E. Noms	39
F. Complément de protection sur le terrain de la concurrence déloyale	40
IV. CONFLITS DE DROITS ET SOLUTIONS.....	41
A. Types de conflits	41
B. Marques (y compris notoires).....	42
1. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial	42
2. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire).....	43
3. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique.....	43
C. Noms commerciaux.....	43
1. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial	43
2. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire).....	44
3. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique.....	44
D. Indications géographiques.....	44
1. Utilisation commerciale s'appuyant sur un nom commercial ou une marque.....	44
2. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique.....	45
E. Noms	45
1. Utilisation non commerciale reposant sur un droit (droit au nom).....	45
2. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial	46
3. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire).....	46
4. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique.....	46
F. Conflits entre signes protégés sur des territoires ou dans des pays différents.....	47

INTRODUCTION

1. Lors de sa première session qui s'est tenue à Genève du 13 au 17 juillet 1998, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Bureau international, en vue de l'examen de la question de l'utilisation des marques sur l'Internet, de réaliser une étude sur les deux questions suivantes :

i) Comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisée sur l'Internet et des produits ou services donnés?

ii) Comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisée sur l'Internet et un pays ou territoire donné?

2. Le 7 août 1998, le Bureau international a envoyé une circulaire à tous les États, organisations internationales et organisations non gouvernementales, qui avaient été invités à participer à la session du SCT ainsi qu'à un certain nombre d'experts indépendants. Les réponses à cette circulaire sont résumées dans le document SCT/2/9.

3. Les réponses au questionnaire ont permis de réaliser cette étude. Les questions portent sur deux aspects fondamentaux du droit des marques qui sont mis en cause par l'Internet : la spécificité des droits liés aux marques et leur territorialité. Étant donné que l'utilisation des signes sur l'Internet ne se limite pas à l'utilisation de marques, ni aux conflits de marques et que d'autres formes d'utilisation (commerciales ou non commerciales, reposant ou non sur un droit) et de conflits avec d'autres droits (tels que les noms, les noms commerciaux ou les indications géographiques) sont tout aussi susceptibles de se produire sur l'Internet, ces questions supplémentaires ont été abordées dans la présente étude car les règles du droit des marques doivent être établies compte tenu d'autres branches du droit et *vice et versa*.

4. La présente étude vise à examiner l'incidence qu'a l'utilisation sur l'Internet de signes ou marques sur la définition de règles et de principes juridiques en vue d'identifier les questions à examiner et d'encourager les échanges de vues sur la nécessité de mettre en place d'éventuels moyens de coopération internationale. À cet égard, elle fait suite aux deux questions qui ont été posées dans un mémorandum du Bureau international en vue de la deuxième session de la Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet (TDM/CM/II/2), tenue à Genève les 1^{er} et 2 septembre 1997, et qui étaient libellées ainsi :

“a) Les principes actuels du droit des marques et leur interprétation sont-ils suffisants, ou est-il nécessaire d'améliorer la situation, par exemple en créant de nouveaux principes, ou en adaptant l'interprétation des principes actuels au cas de l'Internet et en harmonisant au niveau international ces principes et leurs interprétations?

b) Quelle que soit la réponse à la question précédente, est-il souhaitable ou nécessaire de créer de nouvelles règles de droit international privé au vu des problèmes découlant, d'une part, de la nature territoriale du droit de la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle les conditions et l'étendue de la protection des droits de propriété intellectuelle sont régies par le droit de chaque État (ou organisation

intergouvernementale régionale) dans lequel un tel droit doit être protégé, et, d'autre part, de la nature mondiale de l'Internet qui fait qu'un seul acte produit des effets, de façon simultanée, sur pratiquement l'ensemble des territoires du monde?"

5. L'étude ne traite pas des questions liées à la gestion de l'Internet. Elle adopte une perspective plus générale que celle des simples noms de domaine, et le point de vue des marques plutôt que celui des marques notoires. Il existe de nombreux moyens de localiser l'information sur l'Internet, tels que les moteurs de recherche ou les répertoires, qui sont certainement appelés à se développer. Les signes ou les marques peuvent être utilisés sur l'Internet dans de nombreux contextes. Ils peuvent par exemple apparaître dans le texte d'une page Web, sur un bandeau publicitaire, dans une "métabalise" invisible, dans un sous-répertoire, ou dans l'information figurant en en-tête du courrier électronique. Certains problèmes sont analogues à ceux que l'on rencontre hors de l'Internet (dans le "monde réel"), alors que d'autres semblent entièrement nouveaux.

6. L'objectif de l'étude est d'aider le comité permanent à définir les questions et problèmes liés à l'utilisation de signes et de marques sur l'Internet, à examiner si les principes de droit existant peuvent apporter des solutions appropriées à ces problèmes, et à décider dans quelle mesure de tels problèmes appellent une nouvelle approche, harmonisée au niveau international. Bien qu'elle s'efforce de définir les questions à débattre et de suggérer des approches éventuelles dans un certain nombre de domaines, l'étude évite de faire explicitement référence à des systèmes juridiques particuliers afin de ne pas restreindre a priori le champ des discussions. Dans les paragraphes qui suivent, l'étude analyse dans un premier temps différentes situations et divers types d'utilisation de signes sur l'Internet (partie 1). Puis, elle aborde la question du lien entre un signe utilisé sur l'Internet et un pays ou territoire donné (partie 2). À cet effet, il est nécessaire d'aborder les questions de la compétence judiciaire et du choix de la loi applicable, lesquelles doivent, dans la pratique, être résolues avant les questions de droit matériel. Même celles-ci (p. ex. : création et maintien de droits, atteinte à ces droits) supposent qu'il a été prouvé que le signe ou la marque a effectivement été utilisé sur un territoire ou dans un pays précis. La troisième partie est axée sur l'examen de questions de droit matériel résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet même une fois les problèmes de territorialité résolus (partie 3).

PREMIÈRE PARTIE : NOTIONS FONDAMENTALES DE L'UTILISATION DES SIGNES SUR L'INTERNET

7. Ainsi qu'il a été souligné plus haut, les signes peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes sur l'Internet. Dans cette partie, on s'efforcera de définir un cadre relativement systématique des types d'utilisation des signes sur l'Internet, et des situations dans lesquelles celle-ci se produit, afin de jeter les bases de l'analyse juridique qui suivra. Il est proposé d'établir une distinction entre l'utilisation à des fins non commerciales et l'utilisation à des fins commerciales d'un signe et, à un autre niveau, entre l'utilisation en vertu d'un droit et l'utilisation ne reposant sur aucun droit. Il s'agit là des "types d'utilisation" (voir I).

8. La section II permet d'introduire une autre distinction. L'une des "nouvelles" caractéristiques les plus importantes de l'Internet est la possibilité d'interactivité. Les utilisateurs peuvent facilement, par l'intermédiaire du courrier électronique, se mettre en rapport avec quiconque propose des informations sur l'Internet; les paiements peuvent se faire par l'intermédiaire de l'Internet et les marchandises ou services être délivrés par la voie

électronique. L'Internet peut donc remplir le rôle d'un marché virtuel où les échanges commerciaux deviennent de plus en plus "virtualisés". Plus l'interactivité est développée, plus la différence avec les échanges commerciaux traditionnels est importante, notamment en ce qui concerne les règles et la définition des systèmes juridiques nationaux, régionaux ou internationaux. Il semble donc approprié d'opérer une distinction supplémentaire selon le degré d'interactivité d'une situation donnée car il semblerait que cette interactivité ait une incidence sur la mesure dans laquelle les notions juridiques traditionnelles seront appliquées à l'utilisation des signes ou des marques sur l'Internet. On distinguera trois degrés d'interactivité.

9. La section III traite d'une "nouvelle" caractéristique importante de l'Internet, à savoir la possibilité de créer des liens avec des éléments figurant dans n'importe quelle page Web du monde ou d'établir des relations ou des associations entre différents éléments. Cela multiplie les possibilités d'associations entre entreprises, ce qui, selon certains juristes, est plutôt suspect. Il n'est toutefois pas clairement établi si les différentes formes d'associations non autorisées constituent une utilisation légale des possibilités offertes par l'Internet ou si elles peuvent être considérées comme constituant une atteinte à un droit exclusif ou à un acte de concurrence déloyale. On distinguera trois possibilités d'associations .

10. Autre particularité de l'Internet : son système d'adresses. Un "localisateur uniforme de ressources" (URL) comprend plusieurs parties, la plus importante (mais pas la seule) étant le "nom de domaine". Un URL permet de localiser des serveurs qui contiennent des sites Web ou d'autres informations. Ce système d'adresses repose en grande partie sur l'utilisation de signes distincts. L'utilisation de ces signes ou de marques dans le cadre des URL est à l'origine d'un grand nombre de problèmes juridiques. La section IV permet de distinguer les différents endroits où des signes distincts peuvent être utilisés au sein d'un URL.

I. Types d'utilisation de signes ou de marques sur l'Internet

A. *Utilisation non commerciale de signes sur l'Internet*

11. Par "utilisation non commerciale", on entend toute forme d'utilisation qui n'est pas liée au commerce ou qui n'est pas en rapport avec celui-ci et qui n'a aucune fin commerciale. Une telle utilisation peut se faire, par exemple, dans le cadre

- d'un site Web privé regroupant des photos de familles ou abritant un groupe de discussion;
- d'un site Web consacré à des œuvres de bienfaisance;
- d'un site Web d'un organisme non commercial tel qu'un club sportif;
- d'un site Web d'un organe gouvernemental ou administratif n'ayant aucune activité commerciale.

1. Utilisation non commerciale ne reposant sur aucun droit

12. Même lorsqu'un signe est utilisé à des fins non commerciales, il se peut que cette utilisation ait pour origine l'objet d'une dénomination ou un droit de propriété intellectuelle en vigueur. Ainsi, une marque ou un nom commercial peut être utilisée dans le cadre d'un groupe de discussion ou d'une association à but non lucratif, telle que les associations dont les

membres ont un intérêt commun ou un penchant pour une vedette célèbre ou toute autre personne connue (“club des fans de X”) ou pour certains produits bénéficiant d’une image de marque (“club des incondtionnels de Y”).

13. En cas de conflit, il se peut que la question de l’utilisation doive être réglée autrement que lorsque l’utilisation ne se fonde pas sur un droit de propriété intellectuelle en vigueur. C’est notamment ce qui arrive lorsqu’une personne utilise son surnom sur une page Web sans avoir connaissance de l’existence d’une marque, d’un nom commercial ou d’un autre droit d’identification reconnue qui soit identique ou similaire.

2. Utilisation non commerciale reposant sur un droit

14. La meilleure façon de justifier l’utilisation d’un signe sur l’Internet est de faire valoir un droit à cette utilisation. Dans un contexte non commercial, ce droit tire souvent son origine du nom qui, en tant qu’élément de la personnalité du titulaire, constitue un moyen d’auto-identification. Il est peu probable que les dénominations commerciales, les marques ou les indications géographiques soient utilisées dans un contexte non commercial mais il ne faut toutefois pas complètement écarter cette hypothèse.

B. Utilisation commerciale de signes sur l’Internet

15. L’utilisation commerciale d’un signe peut être définie comme toute forme d’utilisation liée au commerce ou aux affaires ou s’y rapportant. Il convient de noter que même lorsqu’un signe est utilisé pour des services qui, comme c’est le cas pour les moteurs de recherche, sont mis gracieusement à disposition en vue d’encourager les annonces publicitaires, cette utilisation peut présenter un caractère commercial.

1. Utilisation commerciale ne reposant sur aucun droit de propriété intellectuelle

16. Lorsqu’un signe est utilisé alors qu’il est protégé par un droit détenu par un tiers, il semble approprié de déterminer si cette utilisation a pour fondement l’objet sur lequel existe un droit. Le “cybersquattage” constitue le cas le plus évident d’une telle utilisation. Mais il existe des cas moins évidents, notamment lorsqu’un signe est délibérément utilisé parce qu’il rappelle un nom, un nom commercial, une marque, une indication géographique connues (p. ex. : “IBN” au lieu de “IBM”; “Porshe” au lieu de “Porsche”).

17. Par ailleurs, un signe qui se trouve être le nom, la dénomination commerciale, la marque d’un tiers (“best buy” (“meilleur achat possible”) peut être utilisé par inadvertance et en toute bonne foi. Parfois, un signe sur lequel un tiers a un droit (p. ex. : une dénomination commerciale, une marque ou une indication géographique) peut être utilisée par un tiers à des fins purement informatives ou descriptives. Cela peut notamment être le cas lorsque le signe sert à décrire l’utilisateur, l’entreprise, les marchandises ou les services offerts. On parle alors souvent d’“utilisation loyale” (voir 3.III.A ci-dessous).

2. Utilisation commerciale reposant sur un droit de propriété intellectuelle

18. L’utilisation commerciale d’un signe peut se fonder sur l’un des droits ci-après ou être l’expression de l’un de ces droits, étant entendu que chacun d’entre eux est soumis à un régime juridique légèrement différent :

- droits de la personne (noms);
- noms commerciaux;
- marques, y compris les marques notoirement connues;
- indications géographiques;
- emblèmes d'État, poinçons officiels ou emblèmes d'organisations internationales (voir l'article 6ter de la Convention de Paris);
- titres d'œuvres littéraires, musicales ou artistiques, titres de films, titres de programmes télévisés ou autres.

II. Degrés d'interactivité

19. Le degré d'interactivité peut avoir une incidence sur la réussite de l'application des notions juridiques "traditionnelles" à l'utilisation de signes ou de marques sur l'Internet. Dans un contexte commercial, on peut distinguer au moins les trois situations suivantes :

A. *Publicité sur l'Internet*

20. Il s'agit de l'utilisation d'un signe sur un site Web pour vanter ("publicité") des marchandises ou des services qui ne sont pas offerts à la vente. Pour toute transaction, les consommateurs doivent se rendre sur le lieu de vente ou se mettre en rapport avec l'utilisateur par d'autres moyens (courrier, téléphone, télécopie, etc.).

B. *"Vente par correspondance" sur l'Internet*

21. Il s'agit de l'utilisation d'un signe sur un site Web pour commander des marchandises ou des services qui sont fournis "dans le monde réel" (c'est-à-dire que les marchandises sont expédiées au consommateur ou que les services sont fournis sur le territoire ou dans le pays du consommateur).

C. *Livraison sur l'Internet*

22. Il s'agit de l'utilisation d'un signe sur un site Web pour commander des marchandises ou des services qui sont fournis directement par l'intermédiaire de l'Internet (c'est le cas des programmes d'ordinateur, des services d'information et des moteurs de recherche).

III. Modes de création d'associations avec des signes ou des marques utilisés sur l'Internet

A. *Insertion de liens hypertexte*

23. Le "lien hypertexte" ou "hyperlien" est un chemin numérique reliant des sites Web distincts. Il est signalé visuellement par son ancre qui peut être un mot de couleur différente de celle du texte ou un graphique. Lorsqu'il clique sur un lien hypertexte, l'utilisateur est automatiquement amené à une autre page Web, qui peut faire partie du même site Web ou figurer dans un autre site Web. Les liens hypertexte peuvent, sur le plan technique, être mis en place sans qu'il soit nécessaire d'avoir la collaboration du titulaire du site Web (ou de la page Web) auquel ils renvoient. Lorsque le lien ne renvoie pas à la première page ou à la page "principale" du site Web d'un tiers mais directement à une page du Web à laquelle il n'est possible d'accéder que par l'intermédiaire de cette page principale, on parle parfois de

“lien hypertexte profond”. Dès le début, les liens hypertexte ont joué un rôle clé dans le World Wide Web car c’est en grande partie grâce à eux que l’environnement interactif en temps réel qui rend le réseau si attractif a pu être mis en place.

B. Cadrage

24. Par “cadrage”, on entend une façon particulière de relier des sites Web, qui permet d’importer des pages Web d’un site relié à un autre site qui dès lors “encadre” les pages importées. Par conséquent, l’URL qui s’affiche sur le site hôte n’est pas celui du site importé mais bien celui du site hôte. Le “cadre”, c’est-à-dire le site hôte encadrant les pages importées, contient en général de la publicité. Compte tenu des contraintes techniques, les marges des pages Web importées (qui contiennent elles aussi souvent de la publicité) peuvent être déformées, voire supprimées. D’un point de vue techniques, ces liens peuvent aussi être établis sans la collaboration du titulaire du site ou des pages Web importés.

C. Métabolisme

25. Par “métabolisme”, on entend un mot clé figurant dans le code HTML d’un site Web et permettant aux moteurs de recherche et aux navigateurs de l’Internet de classer le contenu d’un site Web. Les métabolismes ne sont pas visibles sur le site Web lui-même. Mais un moteur de recherche effectuant une recherche dans tous les sites Web contenant un mot clé précis trouvera et répertoriera le site en question. Plus le mot clé apparaît dans le code caché, plus grandes sont les chances que le moteur de recherche répertorie ce site dans ses résultats.

IV. Utilisation de signes en tant qu’adresses de l’Internet

A. Noms de domaine

26. L’utilisation la plus importante que l’on puisse faire d’un signe distinct constitue à faire de celui-ci un nom de domaine. Le nom de domaine renvoie à un serveur précis, qui peut contenir un site Web ou auquel des messages électroniques peuvent être envoyés. Dans l’URL “http://www.wipo.int.htm”, “wipo” constitue le nom de domaine. Les noms de domaine ont deux caractéristiques qui jouent un rôle particulièrement important dans l’application de la loi sur les marques mais qui ont aussi une incidence sur d’autres droits, à savoir :

- qu’ils ne peuvent être attribués qu’une seule fois à chaque domaine de premier niveau (TLD), c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir coexistence de différentes classes de marchandises ou de services ou de différents territoires;
- que leur fonction essentielle est d’identifier un ordinateur et non des personnes, des entreprises, des marchandises ou des services.

B. Sous-répertoires

27. Dans le cadre du World Wide Web, un sous-répertoire permet de repérer une page Web précise figurant dans un site Web. Ainsi, l’URL “http://www.wipo.int/eng/main.htm” permet d’identifier la page d’accueil en anglais du site Web de l’OMPI. L’adresse électronique “indprop@wipo.int” est l’adresse de la Division du droit de la propriété industrielle, à laquelle il est possible d’accéder par l’intermédiaire du serveur de l’OMPI.

DEUXIÈME PARTIE : RAPPORT ENTRE UN SIGNE OU UNE MARQUE ET UN PAYS OU UN TERRITOIRE DONNÉ

28. L'Internet est un moyen de communication à l'échelle mondiale. Chacun peut y accéder, où qu'il se trouve, et il n'existe aucun lien évident entre l'Internet et un territoire ou pays particulier. Cependant, les systèmes juridiques, qui sont fondés sur les notions de souveraineté et de territorialité, permettent de trancher des questions de droit en fonction du lien qui existe entre celles-ci et un ou plusieurs territoires ou pays. Ils ne reposent pas sur l'hypothèse selon laquelle certains événements peuvent être localisés territorialement. Sur l'Internet, il est difficile de repérer des "points fixes" auxquels ces événements pourraient se rattacher. En effet, si le contenu d'un site Web peut dépendre d'une juridiction, le serveur peut dépendre d'une autre, l'établissement principal d'une entreprise utilisant un signe sur l'Internet peut être situé dans encore une autre juridiction et le nombre de juridictions où des marchandises ou des services peuvent être fournis par la voie électronique est théoriquement illimité. Cette situation ne peut manifestement qu'engendrer des difficultés, dont certaines seront abordées dans cette partie du document. La question la plus importante est de savoir si ces difficultés peuvent être résolues sur la base de la législation (nationale) applicable et des traités internationaux en vigueur ou s'il faut à cet effet mettre en place une autre forme de coopération internationale.

29. Actuellement, il est presque impossible pour les entreprises de prévoir dans quels pays leurs activités sont légales. Il est tout aussi difficile pour les titulaires de droits de contrôler l'usage qui est fait de "leurs" signes sur l'Internet et d'engager des poursuites. C'est une situation qui est pesante à la fois pour les utilisateurs de signes et pour les titulaires de droits. En cas de conflit, il est impératif de déterminer la compétence judiciaire et la loi applicable avant de procéder à l'examen des questions de droit substantiel (p. ex. : création et maintien d'un droit ainsi qu'atteinte portée à un droit). Pour que l'utilisation des marques sur l'Internet s'inscrive dans le cadre juridique traditionnel, il est nécessaire de définir un lien entre la marque en question et un territoire ou pays donné. C'est la raison pour laquelle on s'attachera à résoudre les questions de territorialité avant d'examiner les conséquences juridiques de l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet. Dans les pages qui suivent, on trouvera une énumération des facteurs permettant de définir un lien entre un signe utilisé sur l'Internet et un territoire ou pays particulier (section I). Puis, on examinera si les principes juridiques en vigueur peuvent permettre de trouver des solutions adéquates, si les facteurs énumérés dans la section I peuvent permettre de surmonter les problèmes de territorialité et s'il est nécessaire de mettre en place une certaine forme de coopération internationale (section II).

I. Facteurs à prendre en considération pour établir l'existence d'un rapport avec un pays ou territoire donné

30. Compte tenu du caractère mondial de l'Internet, la simple utilisation d'un signe sur l'Internet ne devrait pas en soi suffire à établir un lien entre ce signe et un territoire ou pays particulier¹. Toutefois, les différents pays du monde sont susceptibles d'opter pour des normes différentes. S'il était possible d'opter pour une approche harmonisée à l'échelle internationale dans ce domaine, il serait plus facile aux personnes utilisant un signe sur l'Internet de savoir à l'avance dans quels pays leurs activités revêtiront un caractère légal.

¹ Ce principe figure dans presque toutes les réponses reçues.

Dans le paragraphe qui suit, on propose différents facteurs pouvant permettre d'établir un lien entre l'utilisation d'un signe sur l'Internet et un territoire ou pays particulier. Il convient toutefois de noter que la pertinence de ces facteurs diffère selon l'usage qui est fait du signe (utilisation commerciale, utilisation non commerciale (voir A.1)), le droit concerné (voir A.2) et le degré d'interactivité proposé pour un site Web en particulier (voir B). Dans le troisième paragraphe (C), on examine rapidement la question de savoir s'il existe des moyens juridiquement acceptables d'éviter l'établissement d'un lien avec un territoire donné. Ces moyens permettraient de grandement réduire l'incertitude qui règne dès lors qu'il s'agit de savoir où l'utilisation d'un signe sur l'Internet est légale.

A. Facteurs préconisés

1. Utilisation non commerciale

31. Lorsqu'un signe est utilisé en relation avec une activité non commerciale ou dans le cadre d'une telle activité, il peut en découler un lien avec un territoire ou pays donné si cette utilisation produit des effets sur le territoire ou dans le pays en question. Ces effets peuvent être définis à l'aide de facteurs objectifs et traduire les résultats de l'utilisation d'un signe sur ce territoire ou dans ce pays. On peut aussi définir les effets produits à l'aide de facteurs subjectifs indiquant que l'utilisation de ce signe visait en fait un territoire ou pays particulier. Il semble qu'il faille tenir compte à la fois de facteurs subjectifs et de facteurs objectifs. La pertinence de ces facteurs peut varier d'un cas à l'autre.

32. Ces facteurs comprennent :

- La fréquentation effective du site Web pour lequel ou sur lequel le signe est utilisé par des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné;
- L'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la norme ISO 3166 (ccTLD)²;
- L'utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays concerné³. Cet indicateur peut jouer un rôle particulièrement important dans l'établissement d'un lien avec un territoire ou un pays donné lorsque la langue utilisée sur le site Web est seulement parlée sur ce site. La preuve est moins évidente lorsque la langue utilisée est parlée dans plus d'un pays ou lorsqu'elle est utilisée dans un certain nombre de pays ou sur un certain nombre de territoires;
- L'indication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone pour les communications ou commandes dans le pays ou sur les territoires concernés; l'existence dans le pays ou sur le territoire concerné d'activités qui ne sont pas menées par l'intermédiaire de l'Internet;
- Si l'utilisation se fonde sur un titre, le fait que ce titre ait été octroyé dans ce pays ou sur ce territoire;
- Si l'utilisation ne se fonde pas sur un titre mais est motivée par l'objet d'un droit existant, le fait que ce droit soit protégé dans ce pays ou sur ce territoire.

² Ce facteur a été suggéré notamment dans les observations reçues de la Suisse, de l'Institut Max-Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) et de M. Éric T. Fingerhut.

³ La pertinence de ce facteur a été souligné dans les observations reçues de l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) et le MPI.

Existe-t-il d'autres facteurs qui pourraient ou devraient être pris en compte?

2. Utilisation commerciale

33. Lorsqu'un signe est utilisé en relation avec une activité commerciale ou dans le cadre d'une telle activité, les effets qui en découlent pour le territoire ou le pays donné – indispensables à l'établissement d'un lien – se définissent compte tenu de l'incidence de ce signe sur le marché de ce territoire ou pays⁴. Dans le cas d'une utilisation non commerciale, le lien qui existe entre le territoire ou le pays concerné et le signe utilisé sur l'Internet peut être défini à l'aide d'un ensemble de facteurs subjectifs ou objectifs, qui servent d'indicateurs en ce qui concerne les effets de cette utilisation sur le marché de ce territoire ou du pays.

34. Ces facteurs comprennent :

- Le service à la clientèle sur le territoire ou dans le pays concerné; l'existence d'autres liens à motivation commerciale avec des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné, tels que l'attribution de mots de passe ou la conclusion de contrats d'abonnement. Dans les deux cas, les éléments de preuve de l'existence d'un lien avec un territoire ou un pays donné sont plus faibles si les produits ou services sont livrés sous forme électronique par l'intermédiaire de l'Internet, comme c'est le cas pour les programmes d'ordinateur, les services d'information ou les moteurs de recherche;
- La fréquentation effective du site Web pour lequel ou sur lequel le signe est utilisé par des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné;
- L'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la norme ISO 3166 (ccTLD);
- L'utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays concerné (moyennant les restrictions mentionnées plus haut);
- L'indication des prix dans une monnaie nationale donnée;
- L'indication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone pour les communications ou commandes dans le pays ou sur le territoire concerné;
- L'existence dans le pays ou sur le territoire concerné d'activités qui ne sont pas menées par l'intermédiaire de l'Internet, telles que la publicité ou une autre forme de présence sur le marché;
- Si l'utilisation se fonde sur un titre (par exemple un nom commercial, une marque ou une indication géographique), le fait que ce titre ait été octroyé dans ce pays ou sur ce territoire;
- Si l'utilisation ne se fonde pas sur un titre mais est motivée par l'objet d'un droit existant, le fait que ce droit soit protégé dans ce pays ou sur ce territoire.

Existe-t-il d'autres facteurs qui pourraient ou devraient être pris en compte?

⁴ La notion d'"effets commerciaux" sur un territoire particulier en vue de l'établissement d'un lien entre le signe ou la marque utilisée sur l'Internet et un territoire particulier a été mise en évidence par le Danemark, la Suisse, le Japon, du MPI, l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) et M. Éric T. Fingerhut.

B. Degrés d'interactivité

35. Pour savoir si les facteurs susmentionnés peuvent permettre d'établir un rapport avec un ou plusieurs territoires ou pays, et dans quelle mesure ils le peuvent, il faut aussi connaître le degré d'interactivité du site Web sur lequel est utilisé le signe ou la marque en question (voir 1.II ci-dessus).

1. Lorsque le marché virtuel et éventuellement mondial sert avant tout à des fins publicitaires et que les marchandises ou les services ne peuvent être ni commandés, ni fournis par l'intermédiaire de l'Internet (site Web "passif"; voir 1.II.A ci-dessus), les effets territoriaux sont en général limités et ne vont que rarement au-delà du territoire ou du pays où se trouve l'entreprise de celui qui utilise le signe.
2. Lorsque le signe est utilisé sur un site Web où peuvent être commandés des marchandises ou services qui sont fournis "dans le monde réel" (voir 1.II.B ci-dessus), il sera plus facile d'établir un lien avec les territoires ou les pays autres que celui abritant l'établissement de l'utilisateur. Compte tenu de la traçabilité de la fourniture de ces marchandises ou services et du fait que le coût de la fourniture limitera, dans de nombreux cas, l'étendue géographique de ces activités, il sera souvent possible de confiner ce lien à certains pays ou territoires.
3. Lorsque le marché virtuel est pleinement exploité et que des marchandises ou services peuvent être commandés et fournis par l'intermédiaire de l'Internet (site Web "actif"; voir 1.II.C ci-dessus), l'utilisation de signes ou de marques sur l'Internet peut éventuellement produire des effets sur tout territoire qui a accès à l'Internet⁴. La transaction ne laisse pas de trace physique dans le "monde réel", ce qui entraîne certains problèmes dans la mesure où les principes juridiques applicables sont territorialement limités (compétence judiciaire, choix de la loi applicable, sanctions, contrôles aux frontières, etc.). Dans ce cas, il est extrêmement difficile, voire impossible, de confiner la relation à certains territoires ou pays.

C. Efforts visant à éviter l'établissement d'un rapport avec certains territoires ou pays

36. Les facteurs susmentionnés ne permettent pas toujours de créer un lien entre l'utilisation d'une marque et un territoire ou pays particulier. Lorsque des marchandises ou des services sont fournis directement par l'intermédiaire de l'Internet, on utilise un domaine générique de premier niveau (p. ex. : ".comme"); si le site Web est en anglais, l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut produire des effets à l'échelle mondiale. Certaines entreprises peuvent toutefois chercher à éviter d'établir un lien avec un territoire ou pays donné lorsque, par exemple, des droits de propriété intellectuelle sont en conflit sur ce territoire ou pays. Elles chercheront plutôt à adapter leurs activités de sorte à réduire l'incertitude qui règne quant à la légalité de celles-ci sur l'Internet. Il en va de même dans un contexte non commercial. Il n'existe toutefois pour l'instant aucun moyen technique empêchant qu'une page Web soit lue sur un territoire ou dans un pays donné. Si les facteurs susmentionnés ne permettent pas de limiter les effets de l'utilisation d'un signe sur l'Internet à un territoire particulier, cette utilisation revêt nécessairement un caractère mondial.

37. Pour éviter d'instaurer un lien avec un territoire ou pays donné, on peut recourir à l'avertissement, c'est-à-dire préciser que les marchandises ou services proposés ne peuvent pas être fournis sur certains territoires ou dans certains pays ou que les commandes passées

⁴ Cette observation émane de M. Ng Siew Kuan.

par des personnes résidant sur ces territoires ou dans ces pays ne seront pas honorées. Ces renonciations, formulées sans ambiguïté, doivent être placées à un endroit visible sur la page Web. Si elles sont reconnues à l'échelle internationale, ces renonciations permettront de limiter efficacement le flou juridique et contribueront à mettre en place un cadre juridique pour le commerce électronique.

Devrait-il être possible pour les utilisateurs de signes ou de marques sur l'Internet d'éviter d'établir un lien avec certains territoires ou pays par le jeu de l'avertissement?

II. Application aux problèmes de droit

38. Dans le paragraphe qui suit, on étudie si les facteurs susmentionnés (voir I) peuvent contribuer à trouver des solutions appropriées – et dans quelle mesure ils le peuvent – sur la base du cadre juridique actuel.

A. *Compétence*

39. En général, la compétence judiciaire est attribuée au tribunal ayant un rapport avec le différend en question. Ce rapport est souvent lié au défendeur (domicile, lieu de résidence, établissement principal, nationalité) ou, dans le cas d'une atteinte présumée, au lieu où l'événement préjudiciable s'est produit. Les règles de droit applicables doivent permettre de trouver des solutions efficaces et prévisibles ne pouvant pas être facilement contournées et attribuer la compétence aux tribunaux du territoire ou pays le plus impliqué dans le différend en question. À l'heure actuelle, toute personne utilisant un signe ou une marque sur l'Internet peut s'attendre, théoriquement, à être traduite en justice dans chaque pays du monde.

40. Certains pays opèrent une distinction entre la compétence générale d'un tribunal, qui peut connaître de tout litige, et la compétence particulière, qui ne concerne que les litiges ayant pour origine un événement particulier tel qu'une atteinte portée à un droit.

41. La compétence générale est liée au domicile, à la résidence ou à l'établissement principal du défendeur. Souvent, il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien supplémentaire entre le différend et le territoire ou pays en question. Un tribunal ayant compétence générale peut statuer sur un litige ayant pour origine la loi de différents pays et tenir compte de tous les droits et intérêts pertinents des parties. Un tel tribunal pourrait, par exemple, être compétent pour connaître des plaintes concernant une atteinte à une marque dans un pays ou territoire donné.

42. Dans de nombreux cas, notamment lorsqu'une compétence particulière doit être définie, les tribunaux du pays ou territoire concerné ne sont compétents que dans la mesure où il existe un lien entre le différend et le territoire ou pays. Ce lien est souvent défini compte tenu du lieu où l'événement préjudiciable s'est produit, c'est-à-dire de l'endroit où est né le préjudice et où il a produit ses effets (voir l'article 5.3) de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). Dans certains pays, tels que ceux de l'Union européenne, les tribunaux ayant une compétence spécifique se limitent à ordonner le versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi dans la juridiction en question. Ces tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de plaintes découlant d'une atteinte portée à des droits dans d'autres pays et ne peuvent donc pas

prendre en compte tous les droits et intérêts des parties. Le seul tribunal compétent pour connaître de l'ensemble des actes constituant une atteinte serait le tribunal à compétence générale.

43. Le tribunal chargé de connaître des plaintes concernant l'utilisation d'un signe sur l'Internet devrait être reconnu dans le monde entier s'il n'est pas possible de restreindre le lien entre cette utilisation et certains pays ou territoires. Cela concerne tout particulièrement les atteintes à des droits puisque les utilisateurs d'un signe sur l'Internet doivent s'attendre à être, théoriquement, traduits devant les tribunaux de chaque pays du monde. Toute limitation nécessiterait probablement la mise en place d'une forme de coopération internationale. On pourrait à cet effet recourir aux facteurs susmentionnés (voir II.A). La compétence judiciaire pourrait être attribuée aux tribunaux de chaque territoire ou pays où l'utilisation d'un signe sur l'Internet produit des effets manifestes. Ces tribunaux pourraient se limiter à statuer sur les effets d'une telle utilisation sur un droit qui a déjà été attribué sur ce territoire ou dans ce pays (cas de maintien d'un droit ou d'atteinte à ce droit) ou sur le territoire ou dans le pays duquel une protection doit être accordée en vertu de cette utilisation (cas de création d'un droit).

44. Autres questions : le lien entre certains territoires ou pays doit-il être défini de manière purement objective, c'est-à-dire en ne tenant compte que des effets réels de l'utilisation du signe sur un territoire ou marché particulier, ou doit-on aussi tenir compte de facteurs subjectifs tels que la volonté de l'utilisateur d'agir sur un territoire ou dans un pays donné ou la prévisibilité de tels effets? Les utilisateurs peuvent-ils éviter d'être traduits devant les tribunaux de certains pays en recourant aux avertissements?

Les litiges résultant de l'utilisation d'un signe ou d'une marque doivent-ils être tranchés par les tribunaux d'un (ou de plusieurs) pays ou territoire avec lequel un lien a été établi, compte tenu des facteurs proposés ci-dessus?

Dans l'affirmative, faut-il prendre en compte tous les facteurs énumérés ci-dessus?

Est-il possible pour l'utilisateur d'un signe sur l'Internet de limiter la compétence du tribunal en recourant à un avertissement?

45. Les choses pourraient avancer si, dans le cadre de la coopération internationale, on décidait non seulement de limiter le nombre de tribunaux compétents mais aussi d'attribuer la compétence judiciaire à un seul tribunal capable de tenir compte de tous les droits et intérêts des parties. Il convient de noter qu'un tribunal ayant une "compétence générale" devrait appliquer la loi de chaque pays dans lequel un droit est reconnu (cas du maintien d'un droit ou d'une atteinte à celui-ci) ou où il a pris naissance (cas d'un droit dont l'existence repose sur l'utilisation) (voir II.B ci-dessous). Par conséquent, un tribunal pourrait avoir à appliquer différents régimes juridiques au cas où différents droits seraient en cause. En l'absence d'un tribunal à compétence "générale", les tribunaux ne pourraient connaître d'un différend que dans la mesure où l'utilisation du signe ou de la marque en question sur l'Internet aurait produit des effets dans leur juridiction. Les titulaires de droits seraient donc dans l'obligation de déposer un recours dans chaque juridiction où l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur

l'Internet a porté atteinte à leurs droits. Il résulterait de cette multiplication de plaintes une multiplication de jugements, éventuellement contradictoires, qui produiraient néanmoins des effets au niveau international (voir II.E ci-dessous).

46. Les tribunaux du territoire ou pays dans lequel le défendeur a son domicile, sa résidence ou son établissement principal pourraient se voir attribuer une compétence judiciaire "générale". Cela pose toutefois difficulté : le domicile, la résidence ou l'établissement principal pourraient se trouver dans une "zone sûre" ou être transféré dans une telle zone. Mais le plus important, c'est que le pays qui abrite cette zone pourrait ne pas être le plus concerné par le différend en question, notamment si le dommage a eu lieu sur différents territoires où il existe des droits contraires.

47. Pour faire face à ces difficultés, on pourrait ajouter d'autres critères à ceux de la résidence, du domicile ou de l'établissement principal du défendeur. Ainsi, on pourrait exiger que l'utilisation du signe en question sur l'Internet ait eu des effets prouvés (aussi) sur ce territoire ou pays (voir I.A ci-dessus). On exclurait ainsi les cas où le défendeur vise uniquement des pays "étrangers" et choisit son domicile, sa résidence ou son établissement principal de telle sorte à éviter tout problème juridique sur les territoires où il exerce ses activités ou dans les pays dans lesquels il exerce celles-ci. Un tribunal à compétence générale peut avoir à appliquer chaque loi en vertu de laquelle un droit (qui est menacé par l'utilisation d'un signe précis sur l'Internet) a été ou doit être accordé.

48. S'il n'est pas possible de prouver que l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet produit un effet quelconque sur le territoire ou dans le pays où le défendeur est établi, la compétence judiciaire "générale" pourrait être attribuée aux tribunaux du territoire ou pays où le demandeur a son domicile, sa résidence ou son établissement principal. Il s'agirait donc de l'endroit où le préjudice semble avoir eu lieu puisque le demandeur est, en général, le titulaire des droits en cause.

Est-il nécessaire de renforcer la coopération selon les principes susmentionnés?

B. Choix de la loi applicable

49. Selon un principe général du droit international privé, il faut appliquer la loi du territoire ou pays qui est le plus touché par le différend. Cela suppose qu'il existe un lien entre l'utilisation d'un signe et ce territoire ou pays. Il convient de noter qu'un tribunal peut avoir à appliquer une loi "étrangère".

50. Les droits sur les noms commerciaux, les marques ou les indications géographiques sont des droits créés légalement, c'est-à-dire des droits *ex lege*, qui peuvent parfois supposer une intervention du gouvernement (c'est notamment le cas avec l'enregistrement). Par conséquent, ces droits ne sont protégés que sur les territoires où les critères légaux de protection sont remplis. Dans tous les autres pays, ils n'existent pas juridiquement parlant. Il s'agit de ce que l'on appelle le principe de territorialité, conformément à l'alinéa 1) de l'article 2 de la Convention de Paris qui dispose que les ressortissants des pays de l'Union jouissent du traitement national en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle "sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux". Compte tenu de l'existence de ce principe, la loi qu'il est choisi d'appliquer permet en général

de déterminer s'il existe un droit, c'est-à-dire si ce droit doit être reconnu et protégé par les tribunaux compétents ou non. Il existe toutefois certaines différences selon le type de droit concerné :

51. *i)* La protection des marques est souvent fonction de l'enregistrement. Dans de nombreux pays, les droits attachés à la marque protégée peuvent aussi s'acquérir par l'utilisation. En tout cas, les marques ne sont protégées que sur le territoire ou dans le pays où elles remplissent les conditions requises de protection (enregistrement ou usage). Dans tous les autres pays, la marque n'a pas d'existence juridique car les droits découlant d'une marque "étrangère", protégés uniquement selon une loi "étrangère", ne sont pas reconnus. Ainsi, une marque enregistrée uniquement en Suisse ne sera pas reconnue en Allemagne sauf si elle a été enregistrée ou suffisamment utilisée en Allemagne. Il s'agit là d'une conséquence de la territorialité des droits attachés aux marques. L'article 6*bis* de la Convention de Paris (ainsi que les alinéas 2) et 3) de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC) ne prévoit une protection pour les marques notoirement connues que si celles-ci remplissent certains critères précis dans un pays donné, en particulier si elles sont notoirement connues dans ce pays. Même un "enregistrement international" effectué en vertu de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid ne fait pas naître un droit international sur la marque mais crée un ensemble de droits nationaux attachés à celle-ci. Cela signifie que le choix de la loi applicable aux marques est capital : si la loi (ou l'une des lois) en vertu de laquelle la marque bénéficie d'une protection n'est pas applicable, cette même marque n'existe pas juridiquement parlant. Par conséquent, le choix de la loi applicable a une incidence directe non seulement sur l'étendue des droits attachés à la marque mais aussi sur l'existence même de ces droits.

52. *ii)* Tout comme les marques, les noms commerciaux sont protégés partout où ils remplissent les critères de protection. Toutefois, cette protection ne dépend pas d'un acte administratif formel. Selon l'article 8 de la Convention de Paris, les noms commerciaux sont protégés sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Selon la loi de nombreux pays, les noms commerciaux ne sont protégés que s'ils sont utilisés dans ces pays. Toujours dans ceux-ci, les noms commerciaux "étrangers", c'est-à-dire ceux qui sont au bénéfice d'une protection en vertu de la loi d'un autre pays, ne sont protégés que s'ils sont utilisés sur leur territoire. Ils sont alors considérés comme des "noms commerciaux "nationaux""⁵, même si les entreprises qu'ils désignent sont installées dans un autre pays. Ainsi, une entreprise suisse peut revendiquer une protection pour son nom commercial en Allemagne si celui-ci a été utilisé dans ce pays. Même si la protection octroyée dans un pays donné ne dépend pas d'un acte administratif, aucun nom commercial "étranger" ne sera, en général, "accepté" par la législation nationale qui prévoira, toutefois, les conditions à remplir (p. ex. : usage dans le pays) pour l'obtention d'une telle protection. Par conséquent, le choix de la loi applicable peut décider de l'existence d'un droit sur un nom commercial : lorsqu'une loi est considérée comme étant applicable et que les conditions requises pour obtenir une protection (p. ex. : utilisation antérieure dans le pays) ne sont pas remplies, aucun droit n'est reconnu en vertu de cette loi et le nom commercial ne bénéficie d'aucune protection.

53. *iii)* La protection des noms est moins fonction d'une loi particulière dans la mesure où ils sont en général considérés comme un élément de la personnalité du titulaire du nom (droit *ex persona*). Les droits de la personne sont habituellement reconnus sans autre condition par

⁵ Il s'agit là d'une conséquence de l'obligation figurant dans l'article 2 de la Convention de Paris, selon laquelle le traitement national doit être étendue aux ressortissants des pays de l'Union de Paris.

la loi de tous les pays et bénéficient de la même protection que les noms “nationaux”. Un ressortissant suisse bénéficiera, par exemple, de la même protection pour son nom en Suisse qu’en Allemagne, en France ou aux États-Unis d’Amérique même si l’étendue de la protection varie probablement d’un pays à l’autre. Par conséquent, le choix de la loi applicable ne joue en général pas un rôle décisif dans l’existence des droits de la personne. Il peut toutefois avoir une incidence sur l’étendue de la protection ou le mode de protection.

54. *iv)* Tout comme pour les marques ou les noms commerciaux, les droits afférents aux indications géographiques peuvent dépendre de la loi applicable. En règle générale, les indications géographiques “étrangères” (c’est-à-dire les indications géographiques concernant une région située en dehors du pays où la protection est demandée) ne sont protégées que si elles remplissent les conditions requises pour l’obtention d’une telle protection par la loi applicable. Toutefois, il convient de noter que les dispositions des traités internationaux peuvent avoir une incidence sur la protection et que les systèmes de protection des indications géographiques sont loin d’être uniformes : des pays autres que le pays d’origine peuvent en effet protéger des indications géographiques contre une utilisation de nature à induire en erreur (dans le cadre, par exemple, d’une loi sur la concurrence déloyale). La loi applicable requiert en général que certaines conditions soient remplies : elle peut ainsi prévoir que le signe utilisé n’est pas devenu un nom générique et qu’il renvoie à l’origine géographique de marchandises ou de services précis dans le pays où la protection est demandée. Par exemple, un signe renvoyant à une région d’un pays X ne bénéficiera pas automatiquement d’une protection en vertu de la loi du pays Y si, dans le pays Y, il est utilisé et perçu comme un nom générique. Dans ce cas, la loi du pays Y ne reconnaîtra aucun droit sur l’indication géographique. Même si, dans des traités internationaux, il existe des dispositions sur la protection contre toute utilisation de nature à induire en erreur (article 10 de la Convention de Paris et article 22.2) de l’Accord sur les ADPIC), le résultat ne sera pas différent. Dans la mesure où la protection des indications géographiques a pour fondement l’enregistrement, celles-ci bénéficient de la protection prévue par cet enregistrement sous réserve que la loi en vertu de laquelle l’enregistrement a été effectué est considérée comme étant applicable. Une “appellation d’origine contrôlée” française ne bénéficiera probablement pas du même niveau de protection que celui prévu par la loi française si c’est la loi norvégienne qui est considérée comme étant applicable. Certains traités internationaux peuvent prévoir l’incorporation, dans des lois nationales, d’une certaine forme de protection. Ainsi, une appellation d’origine enregistrée conformément à l’Arrangement de Lisbonne bénéficiera du même niveau de protection dans tous les États parties à l’arrangement. Mais il n’en ira pas de même dans les pays qui ne sont pas membres de cet arrangement. Les indications géographiques concernant des vins ou des spiritueux doivent bénéficier d’une protection contre toute forme d’utilisation non autorisée dans les pays ou sur les territoires qui sont liés par l’article 23 de l’Accord sur les ADPIC. Une indication géographique concernant un vin provenant d’un pays X doit être protégée dans un pays Y dans la mesure où elle est aussi protégée dans le pays X (voir l’article 23.9) de l’Accord sur les ADPIC). Toutefois, si le pays Y n’est pas lié par l’article 23 de l’Accord sur les ADPIC, sa loi, si elle est applicable, ne reconnaîtra aucun droit afférent à l’indication géographique. Par conséquent, le choix de la loi applicable peut avoir une incidence décisive sur l’existence d’un droit sur une indication géographique, même si le mode de protection accordée varie d’un pays à l’autre.

55. Pour tous les types de droit, la loi applicable détermine si les conditions requises pour qu’il y ait naissance et maintien d’un droit ainsi qu’atteinte à un droit sont remplies. En ce qui concerne la création ou le maintien d’un droit, il semble judicieux d’appliquer la loi du

pays où l'utilisation du signe sur l'Internet est considérée comme pertinente du point de vue juridique. En ce qui concerne les atteintes portées à un nom, à un nom commercial, à une marque ou à une indication géographique, différentes lois peuvent, en théorie, s'appliquer :

- la loi du territoire ou pays où la défendeur a sa résidence, son domicile ou son établissement principal ("loi nationale du défendeur");
- la loi du territoire ou pays où le demandeur a sa résidence, son domicile ou son établissement principal ("loi nationale du demandeur");
- la loi du pays où la protection est demandée, c'est-à-dire auquel le cas est soumis;
- la loi du territoire ou pays où l'événement préjudiciable s'est produit;
- la loi du territoire ou pays en vertu de laquelle le droit a été attribué ("pays d'origine").

56. Pour qu'un tribunal puisse se prononcer sur une atteinte à un droit particulier sur la base d'une loi particulière, il est indispensable que cette celle-ci reconnaisse l'existence de ce droit. En outre, il ne peut véritablement statuer sur une atteinte à un droit que si tous les autres droits concernés ont été examinés. Si les droits concernés ont été acquis en vertu de législations différentes, chacune d'entre elles doit être appliquée. Par conséquent, la loi nationale du défendeur ou du demandeur ne sera d'aucune utilité lorsque le droit a été acquis en vertu d'une autre loi et n'est reconnu ni par la loi nationale du défendeur, ni par celle du demandeur. Par ailleurs, appliquer la loi du pays où la protection est demandée pourrait nuire à la décision finale lorsqu'il s'agit d'affaires portant sur un ou plusieurs droits acquis en dehors dudit pays.

57. On pourrait remédier à cette situation en appliquant la loi en vertu de laquelle le droit a été acquis. Mais si des droits afférents à un signe ou une marque ont été acquis en vertu de plusieurs lois, chacune d'entre elles devra être appliquée afin de pouvoir apprécier l'ensemble de l'affaire. Appliquer la loi du territoire ou pays où s'est produit l'événement préjudiciable produirait les mêmes effets puisqu'il n'y aurait préjudice que sous réserve de l'existence d'un droit. Il semble toutefois préférable de ne pas retenir la dernière solution car elle ne met pas suffisamment en évidence le fait que lorsque les droits en question ont été acquis dans plusieurs pays, les événements préjudiciables se produisent dans chacun de ces pays.

58. Il semblerait préférable de ne pas limiter le nombre de lois applicables à l'avance en se fondant pour ce faire sur les facteurs susmentionnés (voir I.A) car le tribunal saisi n'aurait pas toute latitude pour prendre en compte l'ensemble des droits et intérêts des parties intéressées. Il a déjà été souligné plus haut que les droits sur les noms commerciaux, les marques et les indications géographiques n'existent sur le plan juridique que lorsque les conditions légales de protection ont été remplies. Si un tribunal n'applique qu'une seule loi, les droits acquis en vertu d'une autre loi ne pourront pas être pris en compte. Cette solution ne semble pas adaptée à la situation compte tenu du caractère mondial de l'Internet. Il semblerait donc préférable d'appliquer la loi de chaque pays en vertu de laquelle le droit en cause dans un différend a été acquis. Chaque loi appliquée permettrait donc de décider si les conditions requises pour qu'il y ait atteinte à un droit sont remplies. Cela ne signifie toutefois pas que l'utilisation d'un signe sur l'Internet aura des répercussions juridiques en vertu de chacune des lois appliquées. Les facteurs susmentionnés (voir I.A) permettront, entre autres, de déterminer si le lien existant entre un territoire ou pays particulier et un droit est suffisamment fort pour considérer que ce droit en question a été créé ou maintenu par cette utilisation ou qu'il a subi une atteinte en vertu de cette même utilisation. Des restrictions pourraient donc être définies sur la base de la loi applicable.

Quelle approche semble être préférable pour choisir la loi applicable?

Des limitations supplémentaires sont-elles nécessaires et, dans l'affirmative, doivent-elles tomber sous le régime du droit positif?

59. Par conséquent, les différends relatifs à des droits sur des noms commerciaux, des marques ou des indications géographiques doivent être résolus sur la base d'une loi unique pour chaque droit concerné. Cela pourrait toutefois avoir pour effet de priver le défendeur de faire valoir une exception autorisée selon la loi d'un autre pays, telle qu'un droit indépendant d'utiliser le signe en cause. Il semble évident qu'il n'est pas possible de tenir compte de chaque exception prévue par la loi de tel ou tel pays. S'il suffisait au défendeur de déclarer que le droit du demandeur n'existe pas selon "sa" loi, le droit auquel l'atteinte a été portée serait lui-même remis en question. Il semble plus approprié d'accepter uniquement les exceptions relatives à l'existence d'un droit à utiliser le signe incriminé en vertu de la loi d'un autre pays ou territoire, c'est-à-dire à permettre, par exemple, à un défendeur auquel il est reproché d'avoir utilisé un signe portant atteinte à une marque enregistrée aux États-Unis d'Amérique de déclarer qu'il est titulaire d'une marque homonyme selon la loi suisse. Mais comment résoudre les conflits de droits? Est-il nécessaire de définir, au niveau international, la notion de priorité, par analogie au droit de la concurrence? Ou est-ce que l'existence d'un droit autonome d'utilisation suffirait à rejeter la plainte du demandeur en ce qui concerne le signe en question? Une troisième possibilité consisterait à accepter l'existence d'un droit acquis dans un autre pays mais non reconnu par la loi applicable dans la procédure. Le tribunal pourrait, lorsqu'il applique une loi précise, tenir compte de l'existence d'un droit "étranger" d'utiliser le signe incriminé lorsqu'il propose une solution. Cela suppose toutefois que le tribunal dispose de suffisamment de latitude pour pouvoir adapter la solution à chaque cas. Cette pratique existe dans de nombreux systèmes juridiques en ce qui concerne l'homonymie des noms, des noms commerciaux ou des indications géographiques. Dans les paragraphes qui suivent, on examine de manière plus détaillée si cette approche peut donner des résultats satisfaisants (voir 3.IV.F).

Les tribunaux devraient-ils tenir compte d'un droit qui n'est pas reconnu selon la loi applicable?

C. Création et maintien des droits

60. La question du lien entre un signe et un territoire ou pays particulier prend aussi tout son sens lorsque la protection dépend de l'utilisation antérieure du signe sur ce territoire ou dans ce pays. Souvent, les signes peuvent obtenir une protection en tant que marques lorsqu'ils ont servi à identifier des marchandises ou des services. Dans certains pays, la protection des noms commerciaux dépend aussi de l'utilisation antérieure. Cependant, les droits de la personne, tels que le droit d'utiliser un nom, sont habituellement reconnus sans qu'il y ait besoin de prouver une utilisation antérieure.

61. Lorsque la création ou le maintien d'un droit sur un signe dépend de son utilisation, il est nécessaire de prouver que cette utilisation peut être réputée avoir eu lieu dans le pays dans lequel le droit doit être établi ou créé ou sur le territoire sur lequel ce droit doit être établi ou maintenu. Le simple fait d'utiliser un signe sur l'Internet peut ne pas être considéré comme suffisant. Il peut être nécessaire de prouver que cette utilisation a permis d'établir un lien

suffisamment étroit avec le territoire ou pays concerné. À cette fin, les facteurs susmentionnés peuvent être utiles. Il sera toutefois nécessaire de décider si toute utilisation d'un signe suffit à la création ou au maintien d'un droit lorsqu'un lien objectif a été établi avec le territoire ou pays en question (voir les facteurs mentionnés dans la section I.A ci-dessus) ou si ce signe doit impérativement être destiné à être utilisé dans ce pays ou sur ce territoire.

Quels facteurs sont à prendre en compte lorsqu'on définit un lien entre un signe utilisé sur l'Internet et un pays ou territoire donné aux fins de la création ou du maintien de droits?

D. Atteinte aux droits

62. Pour qu'il y ait atteinte à un droit, il faut que le signe ait été utilisé dans le pays où le droit est protégé. Selon le principe de la territorialité, il ne peut y avoir atteinte à une marque que lorsque celle-ci fait l'objet d'une protection. Il n'existe aucune obligation, au niveau international, de protéger des marques "étrangères", c'est-à-dire des marques qui sont régies par la loi d'autres pays. Mais si la simple utilisation d'un signe sur l'Internet était considérée comme une atteinte à un droit dans chaque pays ou sur chaque territoire, le principe de la territorialité serait caduc car les droits sur des signes distincts produiraient des effets à l'échelle mondiale (indépendamment du fait qu'un droit sur un signe identique ou similaire existe en vertu de la loi d'un autre pays (voir II.E ci-dessous)). En outre, une telle approche pourrait grandement restreindre les échanges d'informations commerciales ou non commerciales sur l'Internet. Par conséquent, une approche plus restrictive serait préférable. Pour qu'il y ait atteinte, il faut qu'il y ait un effet matériel sur les territoires ou dans les pays où la marque (considérée comme ayant subi une atteinte) est protégée (par le jeu de l'enregistrement, de l'usage antérieur ou de la notoriété). Cet effet pourrait être évalué compte tenu des facteurs décrits ci-dessus (voir I.A). Il pourrait en aller de même des noms commerciaux.

63. En tant qu'éléments de la personnalité de leur titulaire, les noms peuvent aussi faire l'objet d'atteintes en dehors du pays ou territoire où ils ont été créés (c'est-à-dire de leur "pays d'origine"). Il conviendra toutefois de prouver que le nom permet en fait d'identifier une certaine personne ou entreprise sur le territoire ou dans le pays où la protection a été demandée. Afin d'éviter que ne se produisent des atteintes à l'échelle mondiale, on pourrait exiger que l'utilisation de l'autre signe sur l'Internet a un effet matériel sur ce pays ou territoire (voir I.A ci-dessus).

64. En ce qui concerne les indications géographiques, il est nécessaire d'opérer une distinction entre les différents types de protection : tous les États membres de la Convention de Paris ou de l'Accord sur les ADPIC (article 10 de la Convention de Paris et article 22 de l'Accord sur les ADPIC) doivent assurer une protection contre toute utilisation fautive ou de nature à induire en erreur. Cela signifie que les indications géographiques peuvent bénéficier d'une protection sur des territoires ou dans des pays autres que leur pays d'origine s'ils sont considérés, sur cet autre territoire ou dans cet autre pays, comme des éléments indiquant l'origine géographique de marchandises ou de services particuliers. On pourrait exiger que l'utilisation du signe en question sur l'Internet ait un effet matériel sur le pays ou territoire où la protection est demandée. Dans la mesure où les indications géographiques sont au bénéfice d'une protection contre tout type d'utilisation non autorisée grâce aux instruments

internationaux, cette protection doit être assurée par tous les territoires et pays qui sont liés par ces instruments. C'est le cas des appellations d'origine protégées en vertu de l'article 3 de l'Arrangement de Lisbonne ainsi que des indications géographiques pour les vins et les spiritueux (article 23.1) de l'Accord sur les ADPIC). En l'occurrence, on pourrait néanmoins exiger que l'utilisation du signe sur l'Internet (qui est considéré comme ayant porté atteinte à une appellation d'origine ou à une indication géographique) ait un effet réel dans l'un ou plusieurs des pays ou sur l'un ou plusieurs des territoire octroyant une protection (voir I.A ci-dessus).

65. Il semblerait donc qu'on ne puisse considérer qu'il y a eu atteinte à un droit que si le signe en question a été utilisé sur l'Internet, sous réserve qu'il puisse être prouvé que cette utilisation a eu un effet sur le pays ou territoire où le droit est protégé.

Peut-on, sur la base de l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet, considérer qu'il y a eu atteinte à un autre droit dans n'importe quelle partie du monde? Ou doit-il être nécessaire de prouver que cette atteinte a eu des effets sur le territoire ou dans le pays concerné?

66. Il est nécessaire de déterminer s'il faut tenir compte de facteurs subjectifs, tels que l'intention de la personne qui utilise le signe de toucher certains territoires ou pays ou le fait de prévoir qu'un lien s'établira avec un territoire ou pays donné. Si ces facteurs subjectifs étaient indispensables à la mise en évidence d'une atteinte, l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait objectivement léser un droit sur un territoire ou dans un pays donné sans qu'il soit possible pour le titulaire de ce droit de demander des dommages-intérêts s'il ne peut prouver l'intention de l'utilisateur ou la constitution prévisible d'un lien. Autre question : l'utilisateur d'un signe peut-il se mettre à l'abri de toute accusation d'atteinte à un droit par le jeu des avertissements (voir I.C ci-dessus)?

Faut-il tenir compte de l'ensemble ou seulement d'une partie des facteurs susmentionnés pour considérer qu'il y a constitution d'un lien?

Les "avertissements" peuvent-ils suffire à éviter toute accusation d'atteinte sur des territoires ou dans des pays donnés?

E. Sanction des droits

67. En règle générale, les jugements ne peuvent être exécutés que dans une juridiction précise. Pour être applicable dans d'autres juridictions, ils doivent avoir été officiellement reconnus. Par conséquent, les effets d'un jugement sont normalement géographiquement limités à la juridiction dans laquelle ils ont été rendus. La territorialité des droits de propriété intellectuelle contribue aussi à la limitation géographique des jugements. Ainsi, la protection des marques se limite aux pays où la marque a été enregistrée ainsi qu'à ceux où elle a été utilisée ou est devenu notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ou des alinéas 2) et 3) de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois l'injonction de cesser d'utiliser un signe sur l'Internet peut s'appliquer aux territoires ou pays

- où il n'existe aucune juridiction et où il n'est pas nécessaire que le jugement soit officiellement reconnu;
- dont la loi n'a pas été prise en compte;
- où il n'y a pas eu atteinte car le demandeur ne jouit d'aucun droit (il convient de noter que, même dans le cas de marques notoirement connues, la notoriété de la marque sur un territoire ou dans un pays particulier est une condition de la protection);
- où aucun dommage n'a été infligé au demandeur;
- où les activités commerciales légales du défendeur sont défavorablement touchées par la décision rendue;
- où le défendeur jouit d'un droit sur le signe utilisé sur l'Internet.

68. En théorie, il serait préférable qu'un tribunal limite l'application de ses jugements aux deux cas suivants :

- aux territoires ou pays où le tribunal en question est compétent (application automatique);
- en ce qui concerne le droit positif, aux territoires ou pays où l'utilisation du signe sur l'Internet a réellement porté atteinte à un droit.

69. Si l'ensemble des dommages peut être calculé en fonction des dommages subis dans chaque pays ou sur chaque territoire où l'atteinte est réputée avoir eu lieu, la limitation géographique des injonctions à réparer pose davantage de difficultés. En règle générale, une injonction est un ordre de cesser d'utiliser un signe sur l'Internet ou, dans le cas d'un nom de domaine, de retirer son enregistrement ou de le transférer au demandeur. Il pourrait être nécessaire de mettre au point des moyens d'appliquer des injonctions à réparation, qui auraient des effets plus limités. Ainsi, un tribunal pourrait obliger le défendeur à utiliser des avertissements en ce qui concerne certains territoires ou pays et à s'y tenir. Il pourrait aussi obliger le défendeur à incorporer sur son site Web une déclaration à l'effet de préciser qu'il n'y a aucun lien entre lui-même et le titulaire du même signe ou d'un signe similaire sur d'autres territoires ou pays et à ajouter des liens renvoyant aux sites Web des titulaires de ces signes.

Les tribunaux devraient-ils être tenus de prendre des mesures, dans le cadre d'injonctions à réparation, qui ne produiraient des effets que dans les pays ou sur les territoires où l'atteinte a eu lieu?

Cela est-il réalisable d'un point de vue technique?

Cela peut-il être fait sur la base de la loi applicable?

70. S'il semble nécessaire que les décisions de justice soient applicables dans la juridiction du tribunal qui les a rendues, il n'en demeure pas moins que les systèmes d'application de ces décisions limités géographiquement devraient être adaptés au caractère mondial de l'Internet. Même lorsqu'un demandeur a obtenu gain de cause dans un jugement condamnant la personne qui a porté atteinte à son droit en utilisant un signe identique ou similaire sur l'Internet, il semble difficile d'appliquer ce jugement à l'encontre du défendeur dans une autre juridiction. Même si parfois il existe des procédures visant à faciliter la reconnaissance de

jugements étrangers (voir la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale), il est en général difficile et long de faire reconnaître et appliquer un jugement dans des juridictions étrangères. Par conséquent, il serait peut-être bon d'envisager de mettre au point une procédure accélérée de reconnaissance des jugements rendus en ce qui concerne les différends fondés sur l'utilisation d'un signe sur l'Internet. Cela suppose toutefois l'élaboration d'un traité international.

Est-il nécessaire de mettre au point une procédure accélérée de reconnaissance des jugements étrangers rendus en ce qui concerne l'utilisation d'un signe sur l'Internet?

TROISIÈME PARTIE : QUESTIONS DE DROIT MATÉRIEL RELATIVES À L'UTILISATION D'UN SIGNE OU D'UNE MARQUE SUR L'INTERNET

71. Une fois établi qu'un signe utilisé sur l'Internet peut être considéré comme ayant été utilisé sur un territoire ou dans un pays donné, d'autres questions de droit matériel peuvent être abordées. La présente partie partira de l'hypothèse que le tribunal compétent et la loi applicable ont pu être déterminés et qu'un rapport entre l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet et un territoire ou un pays donné a pu être établi. Même dans ce cas, l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait soulever des problèmes qui mettent en cause les concepts traditionnels du droit de la propriété intellectuelle. L'Internet diffère à plusieurs égards des phénomènes rencontrés dans le "monde réel" par rapport auxquels les concepts juridiques ont été développés. Parmi les plus importantes particularités de l'Internet, il faut citer le niveau élevé d'interactivité qu'il permet (voir la partie 1.II ci-dessus), la "virtualité" croissante des produits et services échangés sur l'Internet, la possibilité de créer des liens, des relations ou des associations entre des éléments de pages Web du monde entier (voir la partie 1.III ci-dessus) et son système d'adresses (voir la partie 1.IV ci-dessus). Il semble donc bon d'examiner si les concepts juridiques traditionnels peuvent être adaptés pour permettre de régler les problèmes résultant de l'utilisation de signes ou de marques dans ce nouvel environnement. Étant donné que la présente étude ne traite pas seulement du droit des marques mais adopte un point de vue plus général, elle se penchera aussi, le cas échéant, sur les questions juridiques qui se posent pour les droits attachés à d'autres signes distinctifs, tels que les noms, les noms commerciaux, ou les indications géographiques.

72. Lorsque des produits ou services sont échangés électroniquement sur l'Internet, ils n'ont aucune existence visible dans le "monde réel". En pareil cas, il pourrait être difficile d'établir l'existence d'un rapport entre ces produits ou services et un signe donné utilisé sur l'Internet. Ce rapport revêt cependant une importance particulière pour les marques car il détermine l'étendue de leur protection. Il est moins important pour les indications géographiques, les noms commerciaux et les noms. La façon dont l'existence d'un tel rapport peut être établie lorsqu'un signe ou une marque a été utilisé sur l'Internet fait l'objet de la première question que le comité permanent a demandé au Bureau international d'étudier, au cours de la session qui s'est tenue du 13 au 17 juillet 1998. Dans la section I, on examinera si et dans quelle mesure il est possible d'appliquer les principes généraux du droit des marques.

73. Dans les sections II et III, les problèmes résultant de l'utilisation des signes sur l'Internet seront traités d'un point de vue plus général. La section II examinera dans quelle mesure cette utilisation a un rapport avec la création ou le maintien de droits sur des signes

distinctifs. Dans la section III, seront étudiées les questions liées à l'atteinte aux droits sur des noms (droits de la personne), des noms commerciaux, des marques et des indications géographiques. On se demandera aussi brièvement dans quelle mesure la législation sur la concurrence déloyale est susceptible d'offrir une protection complémentaire. La section IV sera consacrée aux litiges entre titulaires de droits légitimes sur des signes identiques ou similaires et aux solutions susceptibles d'y être apportées.

I. Établissement de l'existence d'un rapport entre l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet et des produits ou services donnés

74. Dès que l'existence d'un rapport avec un pays ou un territoire donné a été établie, la question se pose de savoir si les principes généraux du droit des marques applicables permettent de déterminer si le signe a été utilisé, en réalité, pour permettre d'identifier des produits ou services donnés. La réponse peut dépendre de la situation dans laquelle cette utilisation a eu lieu. Une fois encore, il est possible de faire la différence entre les trois niveaux d'interactivité susmentionnés (partie 1.II). De plus, il faudra tenir compte des moyens d'association mentionnés dans la partie 1.III et du système d'adresses de l'Internet (partie 1.IV).

A. Publicité sur l'Internet

75. Dans cette situation, seule la publicité (ou une partie de celle-ci) est "virtuelle". Le site Web lui-même est "passif" et ne sert que de complément aux activités commerciales d'une entreprise, dont la majeure partie (c'est-à-dire la conclusion de contrats et la fourniture de produits ou de services) se produit en dehors de l'Internet. Il y a de nombreuses possibilités pour une entreprise d'utiliser sa marque en rapport avec ses produits ou services dans "le monde réel". L'utilisation d'une marque sur un tel site Web peut venir en complément de son utilisation en dehors de l'Internet. Cette situation peut être assimilée à l'utilisation de marques dans la publicité⁶. Une fois que la loi applicable a été identifiée, il semble que l'application des règles relatives à l'utilisation des marques dans la publicité est susceptible de produire des résultats adéquats.

B. "Vente par correspondance" sur l'Internet

76. Dans cette situation, c'est non seulement la publicité, mais également la conclusion des contrats qui se produit sur le marché "virtuel". Une partie plus importante, sinon la majeure partie, de l'activité commerciale est exercée sur l'Internet. La situation la plus proche dans le "monde réel" semble être celle de la vente par correspondance. L'utilisation de la marque sur le site Web peut venir en complément de son utilisation dans le "monde réel", c'est-à-dire sur les produits qui sont fournis ou sur les dispositifs utilisés pour fournir des services. Il semble que les règles de la loi applicable relatives à l'utilisation des marques dans la publicité et dans la vente par correspondance sont susceptibles de produire des résultats adéquats.

⁶ Cette suggestion a été formulée dans un certain nombre de commentaires (Danemark, Japon, Suisse, Espagne, MPI, JPAA, Guobadia, Ng).

C. Livraison sur l'Internet

77. Dans cette situation, la totalité de la transaction commerciale est “virtuelle”, c’est-à-dire opérée par l’intermédiaire de l’Internet. Les produits ou services sont incorporels, le “monde réel” ne gardant aucune trace de la transaction. L’entreprise n’a aucune autre possibilité d’utiliser sa marque, sauf si les produits ou les services font aussi l’objet de publicité ou sont proposés en dehors de l’Internet. En ce qui concerne les services, qui sont toujours incorporels, la situation ne diffère pas vraiment de l’utilisation d’une marque de services dans le “monde réel”, de sorte que les dispositions générales applicables à l’utilisation de marques de services pourraient être appliquées. Cela étant, en ce qui concerne les produits (tels que les logiciels), il est moins évident de trouver des situations analogues dans le “monde réel”. Il est impossible d’apposer matériellement une marque sur des produits numériques. Certains systèmes juridiques semblent considérer qu’il y a utilisation d’une marque pour des produits si celle-ci est effectivement apposée sur les produits en question, alors que dans d’autres systèmes, il est nécessaire que la marque soit au minimum utilisée dans un contexte matériel bien défini (comme dans des catalogues ou sur des documents ou factures envoyés en même temps que les produits). En revanche, sur l’Internet, le rapport le plus étroit susceptible d’être établi entre une marque et des produits numériques semble résider dans son utilisation sur le site Web lui-même en même temps qu’un renvoi aux produits en question. Cela sera le cas si la marque apparaît, par exemple, sur le moniteur pendant le téléchargement ou l’utilisation du logiciel. Cela pourrait être assimilé à une connexion matérielle entre la marque et les produits⁷. Si l’utilisation d’un signe dans de telles situations ne peut être considérée comme une utilisation en rapport avec des produits ou des services qui font l’objet d’un échange commercial sur l’Internet, le signe pourrait, dans des cas extrêmes, ne pas être protégé en tant que marque, étant donné que la seule utilisation dans la publicité pourrait ne pas être suffisante (voir II.B ci-dessous). Afin de préciser la situation, il pourrait être nécessaire d’adopter une norme internationale à cet effet.

D. Insertion de liens hypertexte et cadrage

78. Ces pratiques peuvent être examinées ensemble parce ce qu’elles ont comme caractéristique commune le fait que le signe lui-même n’est pas utilisé avant tout pour permettre d’identifier des produits ou des services donnés mais pour renvoyer à un autre site Web (ou à une autre page Web). On pourrait cependant faire valoir que si, sur la page Web à laquelle renvoie le lien, des produits ou services donnés sont affichés et si le signe qui a été utilisé pour établir le lien ou le cadre est destiné à permettre d’identifier ces produits ou services, cette utilisation est de nature à établir un rapport avec des produits ou services donnés. Cependant, ce rapport ne serait pas très étroit. À moins que le site hôte qui contient le lien donne déjà une indication quant aux produits ou services que le signe permet d’identifier, l’existence d’un rapport ne pourra être établie qu’après que l’utilisateur aura effectivement eu accès à la page à laquelle renvoie le lien. Dans les deux cas, l’existence du rapport serait établie non par le lien lui-même mais sur le site hôte ou sur le site auquel renvoie le lien dans l’une des situations mentionnées sous A, B ou C ci-dessus.

⁷ Cette suggestion figure dans le commentaire reçu de Ng Siew Kuan.

E. Métabolisme

79. Lorsqu'un signe est utilisé en tant que métabolisme, il ne peut être vu par les utilisateurs de l'Internet. Ce type d'utilisation ne vise pas essentiellement à permettre d'identifier des produits ou services donnés mais à diriger un moteur de recherche vers un site Web donné. Là encore, on pourrait faire valoir que si des produits ou services donnés font l'objet d'une promotion sur le site Web auquel aboutit une recherche par mot clé (pour le signe en question) et que si ce mot clé sert, sur cette page Web, à distinguer ou à permettre d'identifier ces produits ou services, cette utilisation peut être considérée comme établissant un rapport. Il convient cependant de noter, que ce rapport serait très éloigné, étant donné que le signe utilisé en tant que métabolisme ne conduit pas directement aux produits ou services ni même à la page Web sur laquelle ces produits ou services font l'objet d'une promotion. Il faudrait que l'utilisateur qui a lancé la recherche par mot clé accède effectivement au site en cliquant sur le résultat de recherche considéré. En outre, l'existence d'un rapport ne serait pas établie du fait de l'utilisation en tant que métabolisme proprement dite, mais sur le site Web affiché à la suite de la recherche dans l'une des situations mentionnées sous A, B ou C ci-dessus.

F. Utilisation de signes en tant qu'adresses Internet

80. Les noms de domaine sont attribués aux fins de l'identification d'un serveur donné, les sous-répertoires renvoient à une page Web donnée. Ni les uns ni les autres ne permettent d'identifier des produits ou des services donnés au sens technique du terme. Si l'on ne tient pas compte de l'utilisation d'une adresse Internet en dehors de l'Internet, il semble qu'un rapport ne peut être établi entre l'utilisation d'un signe en tant que nom de domaine et des produits ou services donnés que si le contenu du site Web peut être pris en compte⁸. Dans ce cas, un rapport pourrait être établi de la même façon que dans les situations mentionnées ci-dessus (voir A, B et C ci-dessus). Si, sur le site Web, qui est identifié par le nom de domaine, les produits ou services donnés sont présentés, proposés ou fournis et si le nom de domaine est affiché sur ce site Web, on pourrait considérer qu'un rapport est établi avec ces produits ou services.

*Les principes établis du droit des marques
peuvent-ils être appliqués afin de déterminer si
un signe a été utilisé pour des produits ou
services donnés?*

*Est-il nécessaire d'adopter des règles
internationales?*

II. Création et maintien des droits

81. Dans certains systèmes juridiques, des droits peuvent être acquis sur une marque par l'usage. L'usage d'un droit est également souvent une condition requise pour le maintien de la protection. Le caractère pertinent de l'usage aux fins de la création ou du maintien de droits varie cependant en fonction du droit en cause. Le plus souvent, le droit d'utiliser un nom ne dépendra pas de l'usage, puisqu'il fait partie de la personnalité de son titulaire. Cela étant, la question de savoir si la création ou le maintien d'autres droits dépend de l'usage

⁸ Ceci a été mis en évidence dans les commentaires reçus du MPI.

relève de la loi applicable et ne fait pas l'objet du présent document. Mais si l'utilisation d'un signe entre en ligne de compte pour la création ou le maintien d'un droit en vertu de la loi applicable, on peut se demander si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être prise en compte. Cette question sera examinée dans les sous-sections A et B.

A. *Noms commerciaux*

82. La protection des noms commerciaux varie à travers le monde. L'article 8 de la Convention de Paris exige simplement que les noms commerciaux soient protégés sans imposer d'obligation d'enregistrement. Aucune définition n'est donnée, de sorte qu'il appartient à la loi applicable de déterminer si un signe donné bénéficie de la protection en tant que nom commercial. Cela étant, les noms commerciaux ne sont souvent protégés que s'ils ont été suffisamment utilisés dans un contexte commercial afin de permettre l'identification d'un établissement commercial ou d'une entreprise. L'utilisation en rapport avec des produits ou services donnés n'est en général pas requise. Mais il semble raisonnable de penser qu'un nom commercial doit être utilisé de façon à concourir à l'activité commerciale de son titulaire. Si un nom commercial est utilisé sur l'Internet, cette utilisation sera ou non suffisante aux fins de la création ou du maintien d'une protection en fonction du degré d'interactivité du contexte dans lequel il est utilisé (voir I.A, B et C ci-dessus et la partie 1 II).

83. L'utilisation sur un site Web passif (I.A ci-dessus) peut être suffisante si l'établissement commercial ou l'entreprise est clairement identifié par le nom commercial, si le nom commercial est utilisé dans un contexte manifestement commercial, si le contenu du site Web renvoie à une activité commerciale et si cette activité commerciale est réellement exercée par le titulaire du nom commercial.

84. Si un nom commercial est utilisé sur un site Web sur lequel des contrats peuvent être conclus, alors que la fourniture des produits ou services a lieu en dehors de l'Internet (I.B ci-dessus), il est utilisé dans un contexte commercial qui est lié à l'activité commerciale exercée par le titulaire du propriétaire du nom. De plus, la majeure partie de l'activité commerciale est exercée sur l'Internet. En conséquence, cette utilisation pourrait être prise en considération pour la création ou le maintien de droits.

85. Si un nom commercial est utilisé sur un site Web sur lequel des commandes peuvent être passées et par l'intermédiaire duquel des produits ou des services sont effectivement fournis (I.C ci-dessus), une telle utilisation est liée à l'activité commerciale de son titulaire. Si le titulaire exerce la totalité de son activité commerciale sur l'Internet, l'utilisation du nom commercial sur le site Web en question est le seul mode possible d'utilisation du nom commercial. En conséquence, cette utilisation pourrait être prise en considération pour la création ou le maintien de droits.

86. Si un nom commercial est utilisé dans le cadre de l'insertion de liens ou du cadrage (I.D ci-dessus), il ne sert pas au premier chef à identifier une entreprise donnée mais bien d'outil permettant d'identifier une autre page Web à laquelle il est possible d'accéder ou qu'il est possible d'importer en utilisant le lien. C'est l'information que contient le site hôte ou le site auquel revoie le lien qui crée le rapport avec une entreprise donnée. Il semblerait, par conséquent, que l'utilisation dans le cadre de l'insertion de liens ou du cadrage n'est pas suffisante pour la création ou le maintien d'un droit sur un nom commercial.

87. De même, l'utilisation d'un nom commercial en tant que métabalise (voir I.F ci-dessus) ne semble pas suffisante pour la création ou le maintien d'un droit. Une métabalise est invisible, et ne permet pas d'identifier une entreprise donnée; elle permet simplement à un moteur de recherche d'indexer le site Web pour lequel elle est utilisée. L'utilisateur d'un moteur de recherche ne verra pas le signe utilisé en tant que métabalise et constatera simplement que la recherche par mot clé affiche un site donné susceptible de renvoyer à une entreprise donnée. Un rapport entre le signe et une entreprise donnée ne pourrait par conséquent pas être établi sur le site Web lui-même.

88. L'utilisation en tant que nom de domaine (voir I.F ci-dessus) pourrait être prise en considération pour la création ou le maintien d'un droit sur un nom commercial si le site Web auquel il renvoie permet d'identifier clairement une entreprise donnée et concourt à son activité commerciale. Il semble cependant que l'utilisation d'un signe pour identifier un sous-répertoire pourrait ne pas être suffisante étant donné que le signe ne permettrait que d'identifier une page Web contenue dans un site Web. Étant donné que le signe ne permet pas de faire la distinction entre l'adresse Internet d'une entreprise donnée et celles d'autres entreprises, cette utilisation peut être assimilée à une utilisation interne et ne pourrait probablement pas aboutir à la création ou au maintien d'un droit sur un nom commercial.

B. Marques (y compris notoires)

89. Dans de nombreux pays, un signe peut acquérir une protection en tant que marque si il a été utilisé de manière constante pour permettre d'identifier des produits ou services donnés. Des pays peuvent également exiger que les marques soient utilisées pour leur accorder une protection (article 5C.1) de la Convention de Paris et article 19 de l'Accord sur les ADPIC). Cela étant, la protection des marques notoires ne dépend pas de leur utilisation sur le territoire ou dans le pays où la protection est demandée mais de leur notoriété dans ce pays (article 6bis de la Convention de Paris et article 16.2) de l'Accord sur les ADPIC).

90. Dans les pays où l'utilisation d'une marque entre en ligne de compte pour la création ou le maintien d'un droit sur la marque, la question peut se poser de savoir si l'utilisation sur l'Internet peut être prise en considération. Même si les systèmes juridiques sont susceptibles d'avoir des approches différentes à cet égard, il sera normalement exigé que la marque soit utilisée pour distinguer des produits ou services donnés. On a fait observer que le signe devrait apparaître sur la même page Web que les produits ou services en question⁹ et qu'il devrait être utilisé visiblement, de la façon dont une marque est habituellement utilisée pour identifier la source des produits ou services, qui doivent effectivement être vendus et proposés¹⁰.

91. En ce qui concerne la première situation, c'est-à-dire l'utilisation sur une page Web "passive" (voir I.A ci-dessus), les règles des divers systèmes juridiques relatives à l'utilisation des marques dans la publicité pourraient être appliquées. Un système juridique qui considère l'utilisation d'une marque dans la publicité comme suffisante aux fins de la création ou du maintien d'un droit exigerait néanmoins que la marque soit utilisée en rapport avec des produits ou services donnés. Cela pourrait être le cas si le contenu de la page Web permet d'identifier clairement des produits ou services donnés, si ces produits ou services sont

⁹ Cela a été signalé dans le commentaire reçu du Danemark.

¹⁰ Cela a été signalé dans le commentaire reçu de Éric T. Fingerhut.

effectivement disponibles (en dehors de l'Internet) et si le signe en question est utilisé pour les identifier (ou les distinguer). La question de savoir si cette seule utilisation pourrait être considérée comme suffisante ou si le signe devrait également être utilisé en dehors de l'Internet lorsque les produits ou services sont effectivement échangés, relèverait de la loi applicable (comme la question générale visant à déterminer si l'utilisation de la publicité constitue à elle seule une utilisation suffisante).

92. Lorsqu'une marque est utilisée sur une page Web sur laquelle il est possible de commander des produits ou des services qui sont ensuite fournis en dehors de l'Internet (voir I.B), l'activité commerciale exercée par l'intermédiaire de l'Internet est beaucoup plus importante que dans la première situation. On pourrait dès lors faire valoir que cette utilisation devrait toujours être suffisante pour la création ou le maintien d'un droit sur une marque étant donné qu'elle correspond à la majeure partie de l'activité commerciale de son titulaire. Comme dans la première situation, il pourrait être nécessaire, pour que l'existence d'un rapport soit établie entre le signe et des produits ou services donnés, que le contenu de la page Web permette d'identifier clairement des produits ou services donnés, que ces produits ou services soient effectivement disponibles et que le signe en question soit utilisé pour identifier ces produits ou services.

93. Dans la troisième situation (voir I.C), l'essentiel de l'activité commerciale est exercé sur l'Internet. Il semble par conséquent raisonnable de considérer cette utilisation comme suffisante pour la création ou le maintien de droits sur la marque. Comme dans les situations susmentionnées, l'existence d'un rapport entre le signe et les produits ou services offerts peut être établie si le contenu de la page Web permet d'identifier clairement des produits ou services donnés, si ces produits ou services sont effectivement disponibles et si le signe en question est utilisé pour identifier ces produits ou services.

94. Si une marque est utilisée dans le cadre de l'insertion de liens ou du cadrage (voir I.D ci-dessus), elle ne sert pas essentiellement à identifier des produits ou services donnés. Elle est utilisée comme outil de référence et permet de connecter des sites Web entre eux. L'existence d'un rapport avec des produits ou services donnés ne sera pas établie par la simple utilisation d'un signe en tant que lien. Ce rapport sera en revanche établi comme résultat de l'information contenue dans le site hôte ou dans le site auquel renvoie le lien. En conséquence, la simple utilisation d'un signe dans le cadre de l'insertion de liens ou du cadrage pourrait ne pas être suffisante pour la création ou le maintien d'un droit sur une marque.

95. Si une marque est utilisée en tant que métabalise (voir I.E ci-dessus), elle ne peut être vue par les utilisateurs de l'Internet. Ceux-ci constateront simplement que la recherche par mot clé du signe en question a abouti à un site Web donné. Le résultat de la recherche ne permet pas de savoir clairement si ce site Web renvoie à des produits ou services donnés et si le signe permet d'identifier ces produits ou services. L'existence d'un rapport avec des produits ou services donnés ne peut être établie que par l'information que contient le site Web lui-même. Il semble par conséquent que l'utilisation d'un signe en tant que métabalise ne serait pas suffisante pour la création ou le maintien d'un droit.

96. En ce qui concerne l'utilisation d'un signe en tant qu'adresse Internet (voir I.F ci-dessus), il semble une fois encore judicieux de faire une distinction entre l'utilisation en tant que nom de domaine et l'utilisation en tant que sous-répertoire. Lorsque le contenu du site Web établit un rapport suffisamment étroit avec des produits ou services donnés, qui sont présentés, proposés ou fournis sur ce site Web, cette utilisation peut s'avérer suffisante pour la

création ou le maintien d'un droit sur une marque. En revanche, l'utilisation en tant que sous-répertoire ne semble pas s'adresser suffisamment au public pour pouvoir être considérée comme distinguant des produits ou services donnés d'autres produits ou services proposés à l'aide d'un autre signe.

III. Atteinte aux droits

97. Dans la présente section, on examinera quelle utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme portant atteinte au droit d'autrui sur un signe identique ou similaire. Les conditions applicables à la constatation d'une atteinte diffèrent en fonction du droit en cause.

A. Usage loyal

98. Il convient de noter que la plupart des systèmes juridiques prévoient des exceptions concernant "l'usage loyal" d'un signe protégé par le droit d'autrui (cette possibilité est explicitement reconnue par l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC). De telles exceptions semblent également applicables lorsqu'un signe est utilisé sur l'Internet. Elles sont souvent reconnues lorsqu'un signe fait l'objet d'un usage loyal et de bonne foi, à des fins strictement descriptives ou informatives, par exemple si un signe sur lequel une personne a un droit (un nom commercial, une marque ou une indication géographique) peut être utilisé par une autre personne afin de se décrire, de décrire l'entreprise ou de décrire les produits ou services proposés. Il est aussi souvent requis que cette utilisation n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre d'identifier la personne, l'entreprise ou les produits ou services concernés, et qu'aucun acte accompli en rapport avec le signe ne laisse penser que l'approbation ou le parrainage du titulaire du droit a été obtenu. Si, par exemple, le fabricant ou le distributeur de disques compacts (CD) utilise l'acronyme "CDs", il semble que le titulaire de la marque "CDS" ("Commercial Documentation Services") ne sera pas en mesure d'interdire cette utilisation, sauf si elle va au-delà de la simple description ou si elle implique un rapport avec le titulaire de la marque (par exemple si le logo est utilisé). De même, il semble qu'une entreprise "X" qui propose des services en rapport avec des produits de marque "Y" donnés, propose des pièces détachées de ces produits, ou vend ces produits ne peut se voir interdire l'utilisation de "Y" pour décrire son activité.

99. L'utilisation d'un signe sur un site Web dans les situations mentionnées sous I.A, B et C ne semble pas poser de problèmes particuliers. Elle pourrait être traitée de la même manière qu'une utilisation similaire en dehors de l'Internet. Dans les exemples susmentionnés, l'utilisation à des fins descriptives de "CD" ou de "Y" sur une page Web pourrait être considérée comme un "usage loyal", que les produits soient simplement commercialisés ou aussi vendus par l'intermédiaire de l'Internet.

100. Si le signe a été utilisé en tant que lien (voir I.E ci-dessus) renvoyant au site Web de l'utilisateur ou en tant que métabalise permettant à un moteur de recherche d'afficher le site Web de l'utilisateur, il peut s'avérer nécessaire d'introduire une nouvelle distinction : si le signe a été utilisé dans un sens "générique" (CDs), une telle utilisation pourrait également être considérée comme "descriptive". En revanche, si un signe a été utilisé en tant que référence au titulaire du droit (ou à son entreprise ou aux produits ou services qu'il propose) afin de décrire la nature des produits ou services proposés par l'utilisateur ("Y" dans le deuxième exemple), cette utilisation pourrait être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire à des fins strictement descriptives, puisque cet hyperlien ne renverrait pas à un

site Web géré par ou avec l'autorisation du titulaire du droit. La question de savoir si cette utilisation peut être considérée comme une atteinte à un droit relève de la loi applicable et dépend du droit en cause (voir B-E ci-dessous).

101. Une distinction similaire peut s'avérer utile si le signe est utilisé en tant que nom de domaine (voir I.F ci-dessus). Si le signe est utilisé et compris d'une manière générale dans un sens "générique"¹¹ (ce qui pourrait encore être le cas dans le premier exemple "cds.com"), cette utilisation pourrait être considérée comme "loyale", puisqu'elle décrirait les produits proposés sur le site Web identifié par ce nom de domaine. Si le signe est utilisé pour faire référence à un autre signe, afin de donner une meilleure description des produits ou services proposés ("y.com" dans le deuxième exemple), cette utilisation irait probablement au-delà de la simple utilisation descriptive, parce que les internautes seraient probablement amenés à comprendre que le nom de domaine renvoie au site Web du titulaire du droit. En revanche, si le signe est utilisé dans un sous-répertoire ("x.com/y"), cette utilisation pourrait encore être considérée comme descriptive (sauf si le site Web de l'utilisateur "X" indique le contraire), parce que les internautes seraient probablement amenés à comprendre qu'il s'agit d'une simple référence à la nature des produits ou services proposés par l'utilisateur.

L'application des lois nationales produit-elle des résultats satisfaisants en ce qui concerne l'usage "loyal", c'est-à-dire à des fins descriptives ou informatives, de signes sur l'Internet?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation sur le plan international?

B. Marques

102. Il ne peut être porté atteinte à une marque que par l'utilisation commerciale d'un signe (ce qui exclut les types d'utilisation mentionnés dans la partie 1 sous les points I.A et B). L'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC demande aux États membres de prévoir une protection contre les risques de confusion. D'autres conditions sont également fixées en ce qui concerne les marques notoires (article 6bis de la Convention de Paris et article 16.2 et 16.3 de l'Accord sur les ADPIC). La simple utilisation d'un signe, protégé en tant que marque d'autrui, ne constituera probablement jamais une atteinte à cette marque.

103. Le risque de confusion est établi non seulement lorsqu'il y a identité ou similitude des signes utilisés mais également en cas d'identité ou de similitude des produits ou services pour lesquels ils ont été utilisés (voir l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC). En conséquence, l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet ne peut porter atteinte au droit d'autrui sur une marque que si le signe ou la marque a été utilisé en rapport avec des produits ou services identiques ou similaires (voir I ci-dessus). Il convient de noter cependant qu'il est souvent plus facile d'établir un rapport entre un signe ou une marque et des produits ou services donnés pour prouver l'existence d'une atteinte à un droit que pour créer ou maintenir un droit sur une marque (voir II.B ci-dessus). En conséquence, en vertu de bon nombre de

¹¹ Il convient de noter que cela pourrait être différent si le signe utilisé est associé d'une manière générale à un nom commercial ou à une marque, parce que, dans ce cas, le signe ne serait probablement plus compris dans un sens générique.

lois, un nom commercial ou une indication géographique est susceptible de porter atteinte à une marque s'il est possible d'établir un rapport avec les mêmes produits ou services. Ces questions ne sont cependant pas propres à l'utilisation d'un signe sur l'Internet.

104. Il semble que la question de savoir s'il a été porté atteinte à un droit en raison d'un risque de confusion est indépendante du degré d'interactivité (voir I.A-C et la partie 1.II). Il y a, de toute évidence, risque de confusion lorsqu'un signe est utilisé sur une page Web en même temps que des produits ou services donnés, lorsque ces produits ou services sont identiques ou similaires aux produits ou services proposés par le titulaire du droit et lorsque le signe en question est utilisé pour les identifier (ou les distinguer). Il est difficile de répondre à la question de savoir si c'est aussi le cas lorsqu'une marque est utilisée dans le cadre de l'insertion d'hyperliens, du cadrage ou du métabalisage (voir I.D et E ci-dessus et la partie 1 III). Dans tous les cas, il semble difficile d'établir un rapport entre l'utilisation de ce signe et des produits ou services donnés. L'utilisation du signe lui-même (en tant que lien ou que métabalise) semble ne pas avoir de rapport direct avec des biens ou services donnés mais bien avec un site Web. Lorsque des produits ou services sont commercialisés sur un site, il faut que le signe apparaisse aussi sur ce site pour qu'il soit possible d'établir un rapport. Dans ce cas, cependant, le rapport résulterait sans doute de l'utilisation du signe sur ce site Web particulier et non de son utilisation en tant que lien ou que métabalise. En conséquence, on pourrait faire valoir qu'une telle utilisation ne comporte pas de risque de confusion.

105. En ce qui concerne l'utilisation d'une marque en tant qu'adresse Internet (voir I.F ci-dessus et la partie 1 IV), l'existence de trois options différentes a été avancée¹² : un risque de confusion pourrait être établi qu'il y ait ou non similitude des produits ou services au motif que la similitude des signes suffirait en soi. Dans ce cas, la protection des marques contre les noms de domaines serait plus étendue que la protection des marques notoires prévue par la Convention de Paris et par l'Accord sur les ADPIC. Une autre option consisterait à affirmer, d'une manière générale, qu'il n'y a pas de risque de confusion étant donné que la marque et le nom de domaine ne sont pas utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires au sens juridique. Enfin, un risque de confusion pourrait être établi en ce qui concerne le contenu du site Web désigné par le nom de domaine. Comme dans le cas de la création ou du maintien d'un droit sur une marque (voir II.B ci-dessus), il semblerait que cette approche soit préférable. Dans ce cas, la situation ne serait pas très différente de celle de l'utilisation de la marque sur le site Web lui-même (voir I.A, B et C ci-dessus et la partie 1 II).

106. De nombreux pays prévoient d'autres formes de protection, telle que la protection contre l'affaiblissement ou la protection des marques dans le cadre de la législation sur la concurrence déloyale (une protection de ce type est exigée en vertu de l'article 10*bis* de la Convention de Paris). Cela étant, les lois nationales sont très différentes dans les détails. En général, une telle protection n'est accordée qu'à certains types de marques, telles que, par exemple, les marques de haute renommée ou les marques ayant acquis une bonne réputation ou image. Cette protection s'applique à l'utilisation de produits ou services qui ne sont pas similaires, auquel cas il est néanmoins nécessaire de prouver que le signe a été utilisé en rapport avec des produits ou services donnés (voir I ci-dessus). Cela serait le cas si le signe est utilisé sur une page Web qui fait référence à des produits ou services et que ces produits ou services ne sont pas décrits mais identifiés ou distingués par ce signe. Certaines lois cependant ne semblent pas exiger que le signe ait été utilisé pour des produits ou services donnés. En pareil cas, il ne serait pas nécessaire d'établir un rapport entre le signe utilisé sur

¹² Cette suggestion a été formulée dans le commentaire reçue du MPI.

l'Internet et des produits ou services donnés. Même dans ce cas, il sera cependant nécessaire, en règle générale, de prouver que l'utilisation d'une marque identique ou similaire pour des produits ou services qui ne sont pas similaires a porté atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

107. Il a été procédé à une harmonisation sur le plan international en ce qui concerne les marques notoires, qui bénéficient d'une protection spéciale en vertu de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC. En vertu de l'article 6bis de la Convention de Paris, les marques notoires sont protégées contre la confusion en ce qui concerne des produits identiques ou similaires. Cette protection a été étendue par l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC aux produits ou services qui ne sont pas similaires, à condition que la marque notoire en question ait été enregistrée, que l'usage de la marque prétendument en infraction pour ces autres produits ou services indique un rapport entre ces produits ou services et le titulaire de la marque notoire et que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque notoire. Il convient de noter, cependant, que l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC part de l'hypothèse que le signe a été utilisé en rapport avec des produits ou services, même si ces produits ou services ne doivent pas nécessairement être identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque notoire est utilisée. Il serait, par conséquent, nécessaire de prouver que le signe a effectivement été utilisé pour des produits ou services donnés. Cela serait le cas si la marque est utilisée sur une page Web qui fait référence à des produits ou services donnés et que ces produits ou ces services sont effectivement identifiés (et non simplement décrits) par le signe. Il semble que si une marque notoire était utilisée dans le cadre de l'insertion d'hyperliens, du cadrage ou en tant que métabalise, une telle utilisation ne pourrait pas être mise en rapport avec des produits ou services donnés (voir ci-dessus). De plus, dans le cadre de l'insertion d'hyperliens ou du cadrage, le signe serait utilisé pour identifier le titulaire légitime du droit et non certains autres produits ou services sans rapport avec son entreprise.

La simple utilisation d'un signe identique ou similaire à la marque d'autrui sur l'Internet doit-elle être considérée comme une atteinte à cette marque?

L'application des principes généraux du droit produit-elle des résultats satisfaisants, en particulier en ce qui concerne les formes d'association visées plus haut?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation sur le plan international?

C. Noms commerciaux

108. Comme indiqué ci-dessus (II.A), l'article 8 de la Convention de Paris prévoit la protection des noms commerciaux sans obligation d'enregistrement. Les États membres sont libres de réglementer les détails de cette protection. En règle générale, seule l'utilisation commerciale d'un signe identique ou similaire sur l'Internet est susceptible de porter atteinte à un nom commercial. Cela exclut complètement l'utilisation privée, qu'elle repose ou non sur un droit (notamment les types d'utilisation mentionnés dans la partie I I.A et B).

109. La simple utilisation d'un signe sur l'Internet ne sera probablement pas considérée comme une atteinte à un droit et le risque de confusion entre les utilisateurs de signes identiques ou similaires devra être prouvé. Pour prouver le risque de confusion, il faudra en général démontrer que les deux utilisateurs opèrent dans le même domaine d'activité ou dans des domaines d'activités connexes. Il convient de noter, cependant, que la protection peut aller au-delà du domaine d'activité précis dans lequel le nom commercial est utilisé, étant donné que la pratique commerciale et les probabilités d'expansion et de diversification de l'entreprise sont fréquemment prises en considération par les tribunaux. L'utilisation d'un nom commercial peut être constitutive d'une atteinte à un droit quel que soit le niveau d'interactivité où elle se produit (I.A, B et C et la partie 1 II ci-dessus), à condition que le signe soit utilisé dans un contexte commercial et que le contenu du site Web renvoie à une activité commerciale ayant un rapport avec l'activité commerciale exercée par le titulaire du nom commercial.

110. La question de savoir si une personne qui utilise le nom commercial d'autrui en tant qu'hyperlien, dans un contexte de cadrage, en tant que métabalise ou dans une adresse Internet (I.D, E et F et la partie 1 III et IV) peut être tenue pour responsable d'une atteinte aux droits du titulaire du nom commercial reste difficile à trancher. On se contentera d'examiner ci-après si cette utilisation est susceptible de comporter un risque de confusion. On examinera dans la sous-section F ci-dessous si ces pratiques peuvent être considérées comme des actes de concurrence déloyale.

111. En ce qui concerne les hyperliens, deux situations peuvent être envisagées : le lien renvoie à un site exploité (ou, du moins, dont le fonctionnement est autorisé) par le titulaire du droit ou il renvoie à un site tiers, sans rapport avec le titulaire du droit. Dans le premier cas, le signe est utilisé pour identifier un site Web, qui fonctionne en fait avec l'autorisation du titulaire du nom commercial. En théorie, une telle utilisation pourrait être considérée tout aussi bien comme susceptible de prêter à confusion que comme un "usage loyal" à des fins d'information (voir A ci-dessus). Si l'on écarte les cas dans lesquels le site Web qui contient le lien laisse entendre, à tort, qu'il existe un rapport entre l'exploitant de ce site et le titulaire du nom commercial (ce qui est susceptible en soi de constituer une atteinte aux droits de ce dernier), il faudrait, pour qu'il y ait risque de confusion (en ce qui concerne l'origine des produits ou le parrainage) que les utilisateurs de l'Internet pensent qu'il existe un rapport entre l'exploitant du site Web qui contient le lien et le titulaire du nom. Ainsi, on pourrait conclure à l'existence d'un risque de confusion en se basant sur l'hypothèse que les utilisateurs de l'Internet pensent en règle générale que l'insertion d'un lien faisant appel à un signe donné a été autorisée par le titulaire des droits sur ce signe. Compte tenu de l'importance que revêt l'insertion de liens, qui constitue l'une des caractéristiques fondamentales du Web, il semble cependant que les utilisateurs de l'Internet ne partent pas automatiquement de l'hypothèse que l'insertion du lien a été autorisée. On pourrait en conséquence estimer qu'une telle utilisation constitue un usage "loyal" du nom commercial à des fins strictement informatives du nom commercial. Si le signe renvoie à un site Web sans rapport avec le titulaire du nom commercial, les internautes peuvent être amenés à penser que ce site est exploité avec l'autorisation du titulaire du nom commercial ou qu'il a un autre rapport avec lui. La question de savoir si ce simple fait peut être considéré comme une atteinte au nom commercial ou si une atteinte ne peut être prouvée que lorsqu'une telle association est susceptible de porter atteinte à l'image du titulaire du nom commercial relève de la loi applicable. En tout état de cause, il faudrait, pour aboutir à la conclusion qu'il y a un risque de confusion, que les deux utilisateurs opèrent dans le même domaine d'activité ou dans des domaines d'activité connexes.

112. En ce qui concerne le cadrage, il semble moins évident de pressentir les hypothèses auxquelles les internautes sont susceptibles de se livrer. On pourrait faire valoir qu'ils s'attendent, en règle générale, à ce qu'une personne qui importe le contenu d'un autre site Web dans son propre site Web est effectivement autorisé à le faire. Si cela s'avère exact, on peut estimer qu'il y a risque de confusion en ce qui concerne l'origine des produits ou le parrainage, à condition que l'utilisateur et le titulaire du nom commercial opèrent dans des domaines d'activité connexes.

113. Il semble que la question de savoir s'il peut y avoir risque de confusion dans le cas où un nom commercial est utilisé sans l'autorisation de son titulaire en tant que métabalise, afin de permettre à un moteur de recherche d'afficher un site Web donné sans rapport avec le titulaire du nom commercial, dépend aussi des hypothèses auxquelles sont susceptibles de se livrer les internautes. Si ceux-ci s'attendent à ce que les moteurs de recherche produisent des résultats objectifs et à ce que chaque site affiché soit autorisé à utiliser le nom commercial, il peut y avoir risque de confusion. Il convient de noter, cependant, que les noms commerciaux pourraient être licitement utilisés sur divers sites Web sans rapport entre eux, qui seraient par la suite affichés par un moteur de recherche. On pourrait dès lors faire valoir que, en règle générale, l'hypothèse de départ ne sera pas retenue. En conséquence, l'utilisation non autorisée en tant que nom commercial pourrait ne pas être considérée comme constitutive d'un risque de confusion, même si les deux utilisateurs opèrent dans le même domaine d'activité ou dans des domaines d'activité connexes.

114. Il semble que, pour établir l'existence d'un risque de confusion résultant de l'utilisation d'un nom commercial en tant qu'adresse Internet, il soit nécessaire de tenir compte du contenu du site Web auquel il renvoie. Si cela s'avère impossible, deux options se présentent : les noms commerciaux pourraient se voir accorder une protection contre toute forme d'utilisation non autorisée en tant que nom de domaine, quel que soit le domaine d'activité considéré. Ou ils pourraient se voir dénier quasiment toute forme de protection contre l'utilisation de noms de domaine identiques ou suffisamment similaires pour prêter à confusion, compte tenu du fait que, en règle générale, l'existence d'un risque de confusion en ce qui concerne le domaine d'activité ne pourrait pas être établie. S'il est possible de tenir compte du contenu du site Web, la situation ne diffère pas de manière significative de l'utilisation non autorisée d'un nom commercial sur le site Web lui-même (voir ci-dessus).

La simple utilisation d'un signe identique ou similaire au nom commercial d'autrui sur l'Internet doit-elle être considérée comme une atteinte à ce nom commercial?

L'application des principes généraux du droit produit-elle des résultats satisfaisants?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation sur le plan international?

D. Indications géographiques

115. Les systèmes nationaux ou régionaux de protection des indications géographiques varient considérablement. La protection qu'ils offrent va de la simple interdiction d'un usage de nature à induire en erreur jusqu'à la protection absolue contre toute forme d'usage non autorisé, en passant par la protection contre l'affaiblissement de la marque. Il semble que, en

général, seul l'usage commercial puisse être considéré comme portant atteinte à une indication géographique. Au niveau international, la Convention de Paris, dans son article 1.2) distingue entre "indications de provenance" (c'est aussi l'expression utilisée dans l'article 10 de la Convention de Paris et tout au long de l'Arrangement de Madrid sur les indications de provenance) et les "appellations d'origine" (expression définie à l'article 2 de l'Arrangement de Lisbonne). Dans toute la section 3 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC, il est question d'"indications géographiques". Selon les traités, le mode de protection va de l'interdiction d'un usage d'indications fausses de nature à induire en erreur (articles 10 et 10bis de la Convention de Paris, article 22.1 et 2 de l'Accord sur les ADPIC) à l'interdiction générale de toute utilisation non autorisée (article 3 de l'Arrangement de Lisbonne, article 23.1 de l'Accord sur les ADPIC s'agissant des indications géographiques pour les vins et les spiritueux).

116. La simple utilisation d'un signe sur l'Internet ne sera normalement considérée comme constitutive d'une atteinte au droit sur un territoire ou dans un pays particulier que si toute forme d'utilisation non autorisée y est interdite – comme c'est le cas pour les indications géographiques relatives aux vins et spiritueux dans les pays qui sont liés par l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC. Dans ces pays, l'utilisation d'une telle indication est interdite même s'il n'est pas possible de rapporter la preuve d'un risque de confusion, d'un affaiblissement de la marque ou d'un préjudice. Néanmoins, il serait sans doute nécessaire de démontrer que l'indication a été utilisée pour indiquer l'origine géographique de produits ou services particuliers. L'article 23.1 de l'Accord sur les ADPIC exige même expressément que le signe soit utilisé pour les vins ou spiritueux. Pour qu'il puisse être conclu à une atteinte au droit, il faudrait donc que le signe soit utilisé, sur la même page Web, en rapport avec des produits ou services particuliers d'une manière qui indique l'origine de ces produits ou services. Comme on l'a vu plus haut, l'utilisation d'un signe comme lien en cas d'insertion de liens hypertexte ou de cadrage, ou comme métabalise, ne semble pas suffire à créer un tel rapport (voir I.D et E ci-dessus). En ce qui concerne l'utilisation en tant que nom de domaine, il semble ici aussi que le contenu du site Web doit être pris en considération pour conclure au risque de confusion, auquel cas la situation ne diffère pas sensiblement de celle de l'utilisation du signe sur la page Web (voir I.A, B et C ci-dessus).

117. Dans la mesure où les indications géographiques sont protégées contre toute utilisation de nature à induire en erreur, il semblerait nécessaire de prouver que le signe en question i) est en fait reconnu comme étant une indication géographique dans le pays considéré, et ii) a été utilisé de manière fautive ou pouvant induire en erreur pour des produits ou services particuliers. Si une indication géographique a été utilisée pour l'insertion de liens hypertexte ou le cadrage, ou en tant que métabalise ou (élément d'une) adresse Internet, la décision devra être prise compte tenu du contenu de la page Web.

Le simple usage sur l'Internet d'un signe identique ou semblable à une indication géographique doit-il être considéré de manière générale comme une atteinte à cette indication, même si celle-ci n'est pas protégée contre toute forme d'utilisation non autorisée?

L'application des principes généraux du droit produit-elle des résultats satisfaisants, en particulier en ce qui concerne les formes d'association visées plus haut?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation sur le plan international?

E. Noms

118. Il peut être porté atteinte au droit au nom d'une personne aussi bien par l'utilisation non commerciale que par l'utilisation commerciale sur l'Internet d'un signe identique ou semblable à ce nom. Il semble que la simple utilisation sur l'Internet d'un signe identique au nom d'un tiers ne puisse être considérée comme une atteinte au droit. En général, les noms sont protégés contre l'utilisation d'un signe identique ou semblable en tant que moyen d'identification d'une personne, lorsque cette utilisation est de nature à créer une confusion quant au titulaire du nom. Selon la loi de certains pays, les noms sont aussi protégés contre toute forme d'utilisation qui pourrait faire conclure à l'existence d'une relation entre le titulaire du nom et l'utilisateur du signe.

119. La question de savoir s'il existe ou non un rapport entre l'utilisation d'un signe et des produits ou services particuliers ne semble pas pertinente pour la protection du droit au nom en tant qu'attribut du droit de la personnalité, puisque le nom renvoie à l'identité d'une personne physique ou morale, et non à des produits ou services particuliers. L'utilisation d'un nom peut constituer une atteinte au droit dans chacune des situations définies ci-dessus ("degrés d'interactivité", voir I.A, B et C et la partie 1 II), lorsqu'un signe est utilisé sur une page Web d'une manière qui peut induire le public en erreur quant à l'identité de l'utilisateur du signe, ou quant à l'existence d'une relation entre celui-ci et la personne physique ou morale ou le lieu communément désigné par le signe. De manière générale, plus un nom est communément associé à une personne physique ou morale ou un lieu particulier ("Lady Diana", "ONU", "Genève"), plus le risque est grand que le public soit induit en erreur si ce nom est utilisé par un tiers. Lorsque le nom n'est pas généralement associé à une personne physique ou morale donnée, le contenu de la page Web peut néanmoins créer l'impression que la personne qui utilise le nom sur l'Internet en est le titulaire, ou du moins qu'elle lui est associée.

120. Une solution analogue pourrait être retenue en ce qui concerne les noms utilisés comme adresses Internet (voir I.F ci-dessus). Il risque de se produire une confusion quant à l'identité de l'utilisateur du nom de domaine lorsqu'un certain nom est déjà notoirement utilisé pour désigner une personne physique ou morale ou un lieu particulier (voir ci-dessus). Dans d'autres cas, en particulier lorsque le nom n'est pas généralement associé à une personne physique ou morale particulière, il paraît nécessaire de consulter le contenu du site Web. La situation n'est pas alors sensiblement différente de celles que nous avons analysées dans le paragraphe précédent.

121. La question de savoir si l'on peut considérer que la personne qui utilise le nom d'un tiers dans un lien hypertexte, pour un cadrage ou dans une métabalise porte atteinte au droit de la personnalité du titulaire du nom n'a pas encore été tranchée clairement. En ce qui concerne les liens hypertexte, on laissera de côté le cas dans lequel le site Web qui contient le lien fait supposer à tort qu'il existe une relation entre l'administrateur du site et le titulaire du nom, puisque cela en soi peut constituer une atteinte au droit. Pour que l'on puisse conclure à une confusion résultant du lien lui-même, il faut, semble-t-il, que les utilisateurs de l'Internet supposent l'existence d'une relation entre l'administrateur du site Web contenant le lien et le titulaire du nom. Comme il ne pourra pas être présumé de manière générale qu'ils font une telle supposition (voir C ci-dessus), on pourra soutenir que cette utilisation constitue un simple emploi du nom commercial à des fins d'information, et donc un usage "loyal". Il en

irait différemment peut-être si le lien contenant le signe renvoyait à un site Web qui n'a pas de rapport avec le titulaire du nom commercial (voir C ci-dessus). Cependant, si un nom est utilisé dans le contexte du cadrage, il sera peut-être plus facile de conclure au risque de confusion (voir A ci-dessus) parce que les internautes supposeraient apparemment dans ce cas que cette utilisation a été autorisée par le titulaire du nom. Quant à l'usage non autorisé d'un nom en tant que métabalise, il ne comporterait sans doute pas automatiquement un risque de confusion dans l'esprit des usagers de l'Internet, même si les deux utilisateurs du nom exerçaient des activités dans le même domaine ou dans des domaines voisins. Pour conclure au risque de confusion, il faudrait admettre que les internautes attendent de manière générale des moteurs de recherche qu'ils produisent des résultats objectifs (voir C ci-dessus).

Le simple usage sur l'Internet d'un signe identique ou semblable au nom d'un tiers peut-il être considéré comme une atteinte au droit?

L'application des principes généraux du droit produit-elle des résultats satisfaisants?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation sur le plan international?

F. Complément de protection sur le terrain de la concurrence déloyale

122. La protection contre la concurrence déloyale peut compléter la protection des droits sur les noms commerciaux, les marques ou les indications géographiques. L'interdiction de la substitution de produits ("*passing off*"), la protection des marques contre l'usage dommageable pour des produits ou services différents, la protection des secrets commerciaux ou des indications géographiques et la protection contre les imitations serviles sont des exemples de ce complément de protection. Cependant, les méthodes peuvent varier considérablement d'une loi nationale à une autre. Certains systèmes de droit semblent hésiter à accorder une protection lorsqu'il n'existe pas de droits exclusifs, et favorisent la liberté de la concurrence. Pourtant, l'obligation d'accorder une protection contre les faits, indications ou allégations de nature à créer une confusion ou à induire en erreur est inscrite à l'article 10*bis* de la Convention de Paris. Le droit de la concurrence déloyale constituant la partie la plus souple du droit de la propriété industrielle, il peut aussi offrir des solutions pour certains des problèmes "nouveaux" créés par l'utilisation des signes sur l'Internet.

123. Le droit de la concurrence déloyale pourrait apporter des solutions adéquates en ce qui concerne l'utilisation de signes d'une manière qui crée une association entre l'utilisateur du signe et le titulaire d'un droit au signe (voir ci-dessus, partie 1 III). Cependant, il faut noter que les manières d'aborder la concurrence déloyale en général et les questions examinées ici en particulier sont très diverses. Aussi (de même que dans le reste du texte) les remarques qui suivent ne doivent-elles pas être interprétées comme un exposé des principes existants du droit, mais simplement comme des tentatives pour explorer différentes méthodes pour régler ces questions.

124. À propos des liens hypertexte, il faut noter que les utilisateurs de l'Internet ne semblent pas supposer en général que la création de tels liens est soumise à autorisation. Il faut aussi tenir compte de ce que la présence de ces liens contribue à l'attrait du World Wide Web. Le simple fait qu'un signe soit utilisé pour aiguiller sur le site Web administré effectivement, ou

du moins autorisé, par le titulaire du droit pourrait donc ne pas être considéré comme un acte de concurrence déloyale en soi. Il en irait différemment, cependant, si l'utilisateur du signe s'associait au titulaire légitime du droit plus que ne le requiert la création du lien. Cela pourrait se produire, par exemple, si un logo entier était reproduit graphiquement parce que les internautes pourraient croire que le titulaire du signe a utilisé ce lien à des fins publicitaires. L'usage pourrait aussi être considéré comme "déloyal" si le site hôte faisait croire faussement que diverses sociétés auxquelles renvoie ses liens hypertexte sont des clients de l'hôte ou l'appuient d'une autre manière.

125. Le cadrage paraît constituer une forme d'association plus forte, parce que le site hôte reste visible à côté de celui qui est administré par le titulaire du signe utilisé pour le lien, ou avec son autorisation. Dans ce cas aussi, il faudrait décider si le seul fait que le lien a été offert sans l'autorisation du titulaire du droit pourra être considéré comme un acte de concurrence déloyale, ou s'il faudra qu'il s'accompagne de facteurs "aggravants". Ces facteurs aggravants pourraient être la distorsion de la page Web importée, ou le fait que le site hôte (qui reste visible) tend à donner une impression négative du site Web importé. De même que dans le cas de l'insertion de liens hypertexte, le fait que l'exploitant du site hôte s'associe au titulaire plus que ne l'exige la création du lien pourrait aussi être considéré comme un acte de concurrence déloyale (voir ci-dessus).

126. La question de savoir si l'usage en tant que métabalise d'un signe qui est protégé par le droit d'un tiers doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale ne paraît pas clairement tranchée. Un tel usage pourrait être considéré comme un détournement de la fonction d'un moteur de recherche. Même s'il n'est pas évident qu'un risque de confusion s'ensuive automatiquement (voir C ci-dessus), l'utilisateur s'associera avec le titulaire du droit en utilisant le signe de manière à être référencé avec le ou les sites Web autorisés. Cela peut être légitime si le but recherché est un but informatif ou descriptif, par exemple si l'utilisateur vend des produits qui sont commercialisés sous ce signe ou offre des services se rapportant à ces produits (voir A ci-dessus). Mais les cas où un concurrent du titulaire utilise le signe pour figurer sur la liste des résultats de recherche semblent pouvoir être rapprochés de la publicité comparative, à l'égard de laquelle les attitudes des régimes juridiques sont extrêmement diverses.

Est-il nécessaire de prévoir des règles légales spécifiques concernant les actes de concurrence déloyale en relation avec l'utilisation de signes distinctifs sur l'Internet?

Est-il nécessaire de procéder à une harmonisation internationale?

IV. Conflits de droits et solutions

A. *Types de conflits*

127. Si, dans un cas mettant en cause l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet, une atteinte au droit s'est effectivement produite, on peut distinguer trois types de conflits :

1. Si l'utilisation du signe sur l'Internet ne reposait pas sur un droit, le titulaire du droit (auquel cette utilisation a porté atteinte) semble devoir l'emporter, sauf si cette utilisation peut être considérée comme un "usage loyal", c'est-à-dire répondant à des fins descriptives ou informatives (voir III.A ci-dessus). On n'abordera pas ce type de conflit dans les sections suivantes.

2. Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet reposait sur un droit reconnu dans le pays qui reconnaît le droit auquel il a été porté atteinte, le titulaire du droit "antérieur", c'est-à-dire du droit le plus ancien sur ce territoire ou dans ce pays, l'emportera vraisemblablement. Dans certains cas, cependant, il serait préférable d'adopter une solution permettant aux deux utilisateurs de continuer à utiliser un signe identique ou semblable au point de prêter à confusion en obligeant l'un ou l'autre, ou les deux, à prendre des mesures raisonnables pour éviter toute confusion. Cette solution paraît moins bien convenir lorsqu'il est constaté que l'utilisation constitutive d'une atteinte a affaibli le signe d'un tiers ou a autrement constitué une exploitation déloyale de ce signe.

3. Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet reposait sur un droit qui n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable, ce droit ne sera généralement pas pris en considération, en raison du principe de la territorialité des droits de marque. Cela serait le cas, par exemple, si l'utilisation sur l'Internet d'un signe enregistré en tant que marque en Suisse devait être considérée en vertu de la loi applicable, par hypothèse celle des États-Unis, comme constitutive d'une atteinte à une marque enregistrée aux États-Unis. Dans un tel cas, le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte l'emporterait sur l'utilisateur du signe sur l'Internet. Cependant, une telle solution risque de ne pas être adaptée au caractère mondial de l'Internet. Il serait peut-être plus opportun d'adopter une solution permettant de poursuivre l'utilisation du signe sur l'Internet, tout en évitant la confusion. Sur ce point, une harmonisation internationale pourrait donc être nécessaire (voir F ci-dessous).

128. Dans les sections suivantes, on examinera plus en détail les conflits entre droits existants. On distinguera d'abord selon le droit auquel il a prétendument été porté atteinte, puis selon le droit sur lequel repose l'utilisation constitutive d'une atteinte.

B. Marques (y compris notoires)

129. Il ne faut pas oublier que seule peut porter atteinte à une marque l'utilisation d'un signe faite à des fins commerciales.

1. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial

130. Il semble que les conflits entre marques et noms commerciaux soient normalement tranchés sur la base de l'antériorité. La même solution pourrait se justifier lorsque le droit au nom commercial n'est pas reconnu selon la loi applicable, et en particulier lorsque le nom commercial "postérieur" (celui qui est utilisé sur l'Internet) a été choisi en considération de la marque "antérieure". Dans les autres cas, en particulier lorsque le nom commercial "postérieur" a été choisi sans considération de la marque, et a déjà acquis une certaine notoriété, il pourrait sembler préférable d'obliger le titulaire de ce nom commercial "postérieur" à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute confusion, ce qui lui permettrait de continuer à utiliser son nom commercial (voir F ci-dessous).

2. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire)

131. Les conflits entre marques seront probablement tranchés en fonction de l'antériorité. Lorsque le droit de marque sur lequel repose l'utilisation sur l'Internet du signe contesté n'est pas reconnu selon la loi applicable, il peut néanmoins y avoir lieu de le prendre en considération (voir F ci-dessous).

3. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique

132. Il semble que les cas dans lesquels le titulaire d'une marque conteste la légitimité de l'utilisation sur l'Internet en tant qu'indication géographique d'un signe identique à la marque ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion puissent difficilement être réglés sur la base de l'antériorité. Dans ces cas, il semblerait plus nécessaire encore d'obliger l'un ou l'autre des utilisateurs, ou les deux, à prendre des mesures permettant d'éviter toute confusion, par exemple en expliquant les relations entre eux.

L'application des principes généraux du droit des marques se heurte-t-elle à des problèmes particuliers en ce qui concerne l'utilisation d'un signe sur l'Internet?

Les tribunaux ont-ils à tenir compte de l'existence d'un droit "étranger" sur lequel repose l'utilisation d'un signe sur l'Internet, même lorsque ce droit n'est pas reconnu selon la loi applicable?

C. Noms commerciaux

133. Comme pour les marques, il ne peut être porté atteinte à un nom commercial que par l'utilisation, à des fins commerciales, d'un signe identique ou semblable.

1. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial

134. Les conflits entre titulaires de noms commerciaux homonymes ou semblables au point de prêter à confusion pourraient être réglés en fonction de l'antériorité, ce qui aurait pour résultat que le titulaire du droit "antérieur" (sur le territoire) l'emporterait. Cette solution semblerait justifiée en particulier dans le cas où le nom commercial "postérieur" utilisé sur l'Internet a été choisi en considération du nom commercial. Dans ce cas, le titulaire du nom commercial le plus ancien pourrait aussi agir sur le terrain de la concurrence déloyale (article 10bis.3) de la Convention de Paris) Dans bien des cas, et en particulier lorsque les deux noms commerciaux ont été choisis indépendamment l'un de l'autre, il serait peut-être préférable d'obliger les deux utilisateurs, ou du moins l'un des deux (normalement le titulaire du droit "postérieur"), à prendre des mesures pour éviter toute confusion. La même solution pourrait être indiquée lorsque le nom commercial sur lequel repose l'utilisation sur l'Internet n'est pas reconnue par la loi applicable (voir F ci-dessous).

2. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire)

135. Lorsqu'une marque identique ou semblable au nom commercial d'un tiers au point de prêter à confusion avec celui-ci est utilisée sur l'Internet, et lorsque cette utilisation fait supposer l'existence des relations commerciales entre le titulaire du nom commercial et le titulaire de la marque, il semble que le titulaire du droit antérieur (sur le territoire) doive encore l'emporter si l'on applique le critère de l'antériorité. Comme dans les cas examinés plus haut, il serait cependant peut-être préférable, dans certains cas, d'obliger l'un ou l'autre des utilisateurs, ou les deux, à prendre des mesures raisonnables pour éviter toute confusion. Une solution analogue pourrait être appropriée lorsque le droit de marque sur lequel s'appuie l'utilisation du signe sur l'Internet n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable (voir F ci-dessous).

3. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique

136. Il ne semble guère possible de trancher un conflit entre nom commercial et indication géographique sur la base de l'antériorité. Si l'indication géographique n'a pas été enregistrée, il risque d'être difficile d'établir son antériorité au moyen d'une date. Et même dans un système prévoyant l'enregistrement, des solutions sont souvent adoptées pour permettre aux deux utilisateurs de continuer à utiliser des signes identiques ou semblables. Cette solution peut être préférable dans de nombreux cas.

L'application des principes généraux du droit relatifs aux noms commerciaux se heurte-t-elle à des problèmes particuliers en ce qui concerne l'utilisation d'un site sur l'Internet?

Les tribunaux ont-ils à tenir compte de l'existence d'un droit sur lequel repose l'utilisation du signe sur l'Internet, même lorsque ce droit n'est pas reconnu selon la loi applicable?

D. Indications géographiques

137. Rappelons encore que, dans le cas des indications géographiques, seule l'utilisation commerciale d'un signe peut porter atteinte au droit.

1. Utilisation commerciale s'appuyant sur un nom commercial ou une marque

138. Il semble que les conflits entre une indication géographique et un nom commercial ou une marque ne seraient tranchés sur la base de l'antériorité que si la protection de l'indication géographique avait son origine dans un acte administratif tel que l'enregistrement. En ce qui concerne la protection contre l'utilisation fautive ou trompeuse d'une indication géographique, le critère de l'antériorité ne semble pas s'appliquer : dès lors qu'il est constaté que l'usage d'une marque ou d'un nom commercial induit le public en erreur quant à l'origine de produits ou services donnés, cet usage sera interdit sans égard à l'ancienneté (voir aussi les articles 10 et 10*bis*.3)iii) de la Convention de Paris). Dans un tel cas, il serait possible d'éviter l'utilisation trompeuse en indiquant la provenance réelle des produits ou services pour lesquels le signe est utilisé. Si le nom commercial ou la marque n'est pas reconnu selon le droit applicable, il pourrait être préférable – une fois de plus – de ne pas interdire entièrement

l'usage, mais d'obliger l'utilisateur à prendre les mesures propres à éviter que le public ne soit induit en erreur. (Voir F ci-dessous). Toutefois, de telles mesures peuvent paraître moins bien adaptées au cas des indications géographiques, celles-ci étant protégées contre toute forme d'utilisation non autorisée, sans égard au risque d'erreur ou de confusion (c'est le cas par exemple des indications géographiques pour les vins et spiritueux en vertu de l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC; l'article 24.5 de cet accord établit des règles spéciales régissant ces conflits).

2. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique

139. Les conflits entre indications géographiques homonymes qui sont protégées dans le même pays ou sur le même territoire ne seraient probablement pas tranchés en fonction du critère de l'antériorité. Dans ces cas, des mesures sont souvent adoptées pour que les deux indications puissent continuer à coexister, sans risque de confusion. Ces conflits sont généralement réglés eu égard aux principes généraux du droit s'appliquant aux indications géographiques (voir par exemple l'article 23.3 de l'Accord sur les ADPIC pour ce qui des indications géographiques pour les vins). Si l'utilisation sur l'Internet reposait sur une indication géographique qui n'est pas reconnue comme telle sur le territoire ou dans le pays où l'atteinte s'est produite, il semblerait opportun de retenir des solutions analogues (voir F ci-dessous).

L'application des principes généraux du droit relatifs aux indications géographiques se heurte-t-elle à des problèmes particuliers en ce qui concerne l'utilisation d'un signe sur l'Internet?

Les tribunaux ont-ils à tenir compte de l'existence d'un droit "étranger" sur lequel repose l'utilisation d'un signe sur l'Internet, même lorsque ce droit n'est pas reconnu selon la loi applicable?

E. Noms

1. Utilisation non commerciale reposant sur un droit (droit au nom)

140. Si une personne utilise son nom sur l'Internet et qu'un tiers prétend que cette utilisation porte atteinte à son droit à un nom identique ou semblable, le conflit pourra en théorie être tranché sur la base de l'antériorité des droits. C'est alors le titulaire du droit "antérieur" (sur le territoire) qui l'emporterait. Mais, mis à part le fait qu'il est souvent impossible de déterminer l'antériorité en ce qui concerne les noms, il pourrait être préférable dans bien des cas d'obliger les deux utilisateurs légitimes, ou du moins l'un d'entre eux, à prendre des mesures raisonnables pour éviter toute confusion ou dissiper l'impression qu'il existe des relations commerciales ou non commerciales entre les deux. Ces mesures pourraient consister par exemple à faire publier sur le site, par l'un des utilisateurs ou par les deux, un avertissement indiquant qu'il n'existe pas de rapports entre eux, ce qui permettrait à l'un et à l'autre de continuer à utiliser le nom. Si le nom était utilisé en tant que nom de domaine, une page d'aiguillage commune à tous les utilisateurs ou l'insertion d'un lien hypertexte dans un des sites pourraient permettre à tous les titulaires de droits de profiter de la fonction d'adressage remplie par le nom de domaine. Cependant, ces solutions seraient impossibles à

appliquer lorsque l'atteinte aux droits ne repose pas sur la confusion mais, par exemple, sur l'affaiblissement de la marque ou autre notion voisine. Mais on se trouve alors dans une situation qui n'est pas particulière à l'utilisation d'un signe sur l'Internet.

141. Une solution analogue pourrait convenir dans les cas de conflits entre personnes de pays différents ayant des noms homonymes ou semblables. Le droit au nom en tant qu'attribut du droit de la personnalité de son titulaire sera généralement reconnu aussi en vertu des lois étrangères (voir partie 2 II.B). Ces conflits pourraient donc être résolus sur la base de la loi applicable.

2. Utilisation commerciale reposant sur un nom commercial

142. Si une personne utilise son nom commercial sur l'Internet, et qu'un tiers prétend que cette utilisation porte atteinte à son propre droit à ce même nom ou à un nom similaire, le conflit pourra théoriquement être tranché compte tenu de l'ancienneté, ce qui signifie que le titulaire du droit "antérieur" (sur le territoire) l'emporterait. Dans ce cas aussi, il paraît difficile de déterminer l'ancienneté, et il serait peut-être préférable d'obliger les deux utilisateurs légitimes, ou du moins l'un des deux, à prendre des mesures permettant d'éviter toute confusion. Cependant, ces conflits ne sont pas particuliers à l'Internet, si bien que l'on pourrait, semble-t-il, leur appliquer les principes généraux du droit. Une solution semblable pourrait être adoptée lorsque le droit au nom commercial sur lequel repose l'utilisation du signe sur l'Internet n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable, situation qui pourrait être assimilée à celle des conflits entre noms homonymes ou similaires (voir 1 ci-dessus). Cette solution pourrait convenir même lorsque le droit au nom commercial n'est pas reconnu selon la loi applicable (voir F ci-dessous).

3. Utilisation commerciale reposant sur une marque (y compris notoire)

143. Lorsque l'utilisation du nom d'autrui fait supposer l'existence d'une relation (commerciale) entre le titulaire du nom et l'utilisateur de la marque, le titulaire du droit "antérieur" (sur le territoire) l'emportera si la décision est prise compte tenu de l'ancienneté des droits en conflit. Comme dans les cas examinés plus haut, cependant, il serait peut-être préférable, dans bien des cas, d'obliger un des titulaires, ou les deux, à prendre des mesures raisonnables pour éviter les confusions. De même, si le droit à la marque a été créé en vertu de la loi d'un autre pays et n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable, il pourrait être préférable de tenir compte du droit "étranger" sur le signe, et d'adopter des mesures qui permettraient aux deux parties d'utiliser des signes identiques ou semblables (voir F ci-dessous).

4. Utilisation commerciale reposant sur une indication géographique

144. Les cas dans lesquels le titulaire d'un nom conteste la légitimité de l'utilisation d'un signe identique sur l'Internet, en tant qu'indication géographique, ne semblent pas se prêter à un règlement sur la base de l'antériorité. Une meilleure solution consisterait à obliger l'un des utilisateurs, ou les deux, à prendre des mesures permettant d'éviter l'atteinte au droit, et consistant par exemple à expliquer les relations qui existent entre les différents utilisateurs. Une solution analogue devrait peut-être être adoptée dans les cas où l'indication géographique n'est pas reconnue comme telle dans le pays dans lequel l'atteinte s'est produite. Dans ce cas non plus, il ne faudrait peut-être pas faire complètement abstraction du droit "étranger" en laissant le titulaire du nom l'emporter, car une telle décision aurait, *de facto*, un effet universel (voir la partie 2 II.E ci-dessus et F ci-dessous).

L'application des principes généraux du droit relatifs aux noms se heurte-t-elle à des problèmes particuliers en ce qui concerne l'utilisation d'un signe sur l'Internet?

Les tribunaux ont-ils à tenir compte de l'existence d'un droit sur lequel repose l'utilisation d'un signe sur l'Internet, même lorsque ce droit n'est pas reconnu selon la loi applicable?

F. Conflits entre signes protégés sur des territoires ou dans des pays différents

145. Des problèmes particuliers surgissent lorsque le droit sur lequel repose l'utilisation d'un signe sur l'Internet a été créé hors du pays dans lequel a eu lieu l'atteinte au droit, et que ce droit n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable.

146. Une solution pourrait consister à appliquer strictement le principe de territorialité, ce qui conduirait à ne tenir aucun compte de ce droit. Cette solution ne se préoccuperait pas du caractère mondial de l'Internet, et de l'effet universel qui s'attache en conséquence aux décisions de justice. Elle accroîtrait le risque de contrariété de décisions sur le plan international.

147. Une autre possibilité consisterait à écarter l'application du principe de territorialité en reconnaissant l'existence du droit selon le critère de l'antériorité, même si la loi applicable ne reconnaissait pas l'existence de l'un des droits. Cette solution irait bien dans le sens d'un droit mondial des marques.

148. Une troisième solution consisterait à ne pas renoncer entièrement à l'application du principe de territorialité, en permettant néanmoins aux tribunaux de tenir compte du droit "étranger". Cela offrirait une certaine souplesse qui permettrait d'aboutir à des décisions analogues à celles qui ont été retenues pour les conflits de droits sur des signes homonymes reconnus par la même loi. L'un des utilisateurs, ou les deux, pourrait être obligé d'adopter des mesures raisonnables pour éviter toute atteinte au droit, par exemple en publiant des avertissements. Les tribunaux pourraient apprécier les intentions de l'utilisateur du signe sur l'Internet, tenir compte de la mauvaise foi, ou du danger d'affaiblissement ou d'exploitation déloyale de la notoriété ou du détournement de clientèle : si, par exemple, l'acquisition du droit "étranger" était motivée par l'objet du droit auquel il est porté atteinte, le titulaire de ce droit pourrait l'emporter. Cette solution pourrait rassurer ceux qui craignent qu'une telle approche ne facilite l'avisement des signes qui ont déjà acquis une réputation. Ces questions demandent toutefois à être examinées plus avant.

Les tribunaux devraient-ils, de manière générale, pouvoir tenir compte de l'existence d'un droit "étranger" sur lequel repose l'utilisation du signe contesté sur l'Internet, même si ce droit n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable?

Dans l'affirmative, peuvent-ils le faire en vertu de la loi applicable ou cela nécessitera-t-il une forme de coopération internationale?

[Fin du document]