

OMPI



SCT/4/4
ORIGINAL : anglais
DATE : 27 janvier 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Quatrième session
Genève, 27 – 31 mars 2000

PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MARQUES
ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS SUR L'INTERNET

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet de dispositions, accompagnées de notes explicatives, concernant la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet. Il est soumis au Comité permanent des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pour examen à sa quatrième session, qui se tiendra à Genève du 27 au 31 mars 2000.
2. À la première session du SCT, qui s'est tenue à Genève du 13 au 17 juillet 1998, le Bureau international a été invité à réaliser, à l'intention du comité permanent, une étude des problèmes juridiques qui peuvent surgir lorsqu'une marque est utilisée sur l'Internet, en examinant attentivement les possibilités d'application des principes du droit en vigueur et en déterminant dans quelle mesure une nouvelle solution internationale uniforme est nécessaire (voir les documents SCT/2/9 et SCT/2/10).
3. Les résultats de cette étude ont été examinés pendant la deuxième partie de la deuxième session du SCT, du 7 au 11 juin 1999. À cette occasion, le SCT a invité le Bureau international à élaborer un questionnaire comportant des cas fictifs d'utilisation de marques sur l'Internet. Ce questionnaire visait à recueillir des renseignements sur la pratique suivie par les États membres de l'OMPI, compte tenu de leur législation nationale, au regard de ces cas fictifs. À la suite des débats de cette session et compte tenu des renseignements recueillis dans les réponses au questionnaire, le Bureau international a établi un document de synthèse (voir le document SCT/3/2) et un document de réflexion accompagné d'une version révisée des principes (voir le document SCT/3/4), qui ont été examinés à la troisième session du SCT, du 8 au 12 novembre 1999.
4. À cette session, le SCT a prié le Bureau international d'élaborer un projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet. Le présent document est issu d'un texte qui a d'abord été diffusé de façon informelle pour observations sur le forum électronique du SCT, puis révisé par le Bureau international sur la base des observations recueillies.

Table des matières

Page

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

<i>Article premier</i>	<i>Définitions</i>	<i>5</i>
<i>Article 2</i>	<i>Champ d'application des présentes dispositions</i>	<i>7</i>
<i>Article 3</i>	<i>Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre.....</i>	<i>9</i>
<i>Article 4</i>	<i>Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales</i>	<i>11</i>

DEUXIÈME PARTIE
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

<i>Article 5</i>	<i>L'utilisation comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur des droits.....</i>	<i>15</i>
------------------	--	-----------

TROISIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ

<i>Article 6</i>	<i>Utilisation sur l'Internet et atteinte aux droits protégés dans un État membre.....</i>	<i>17</i>
<i>Article 7</i>	<i>Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique</i>	<i>19</i>
<i>Article 8</i>	<i>Exonération de responsabilité.....</i>	<i>21</i>
<i>Article 9</i>	<i>Mauvaise foi</i>	<i>25</i>

QUATRIÈME PARTIE
SANCTIONS

<i>Article 10</i>	<i>Adaptation des sanctions à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet</i>	<i>27</i>
<i>Article 11</i>	<i>Sanction proportionnée à l'utilisation dans l'État membre.....</i>	<i>29</i>
<i>Article 12</i>	<i>Injonctions de portée universelle</i>	<i>31</i>

Notes relatives à l'article premier

1.01 Il est proposé d'ajouter les termes dont la définition paraîtra nécessaire au fur et à mesure que la teneur des dispositions se précisera. Parmi ces termes pourraient figurer les suivants : "législation relative aux marques ou autres signes distinctifs", "marques et autres signes distinctifs", "signes", "exercice d'une activité commerciale", "usage non commercial", etc.

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions

[Réservé]

Notes relatives à l'article 2

2.01 *Alinéa 1*). Les dispositions visent non pas à remplacer les législations nationales ou régionales en vigueur mais à les compléter. L'utilisation de signes sur l'Internet est en principe régie par la législation nationale ou régionale applicable, comme il a été précisé à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 28 du document SCT/3/10). Par "signes", il faut entendre tout objet dont l'utilisation pourrait avoir des incidences juridiques, par exemple en donnant naissance à un droit, en permettant de maintenir un droit en vigueur, ou encore en portant atteinte à un droit.

2.02 *Alinéa 2*). La nature planétaire de l'Internet et les nouvelles formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles par le progrès technique remettent en cause le caractère territorial des législations nationales ou régionales en vigueur. Pour que les droits attachés aux marques ou autres signes distinctifs puissent bénéficier d'une protection suffisante sur l'Internet, il sera donc nécessaire d'apporter certaines modifications à la législation nationale ou régionale. Comme il a été indiqué à la troisième session du SCT, il est souvent possible de procéder par analogie avec d'autres situations qui sont déjà régies par la législation nationale ou régionale en vigueur. Par exemple, la législation relative à la publicité diffusée par satellite pourrait être appliquée à la publicité sur l'Internet; la législation relative à la vente par correspondance pourrait être appliquée à la vente (mais pas à la livraison) de produits sur l'Internet, etc. Le projet de dispositions met en évidence certaines modifications qu'il serait nécessaire d'apporter à la législation nationale ou régionale et, dans cette mesure, peut prétendre à la primauté sur la législation nationale et régionale.

Article 2

Champ d'application des présentes dispositions

- 1) Les présentes dispositions sont applicables, parallèlement à la législation en vigueur, en cas d'utilisation de signes sur l'Internet.
- 2) En cas d'utilisation de marques ou autres signes distinctifs sur l'Internet, un État membre doit, dans la mesure où cela est compatible avec les présentes dispositions, appliquer les principes de la législation en vigueur relative aux marques ou autres signes distinctifs.

Notes relatives à l'article 3

3.01 *Alinéa 1*). Cette disposition introduit la notion d'“utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre” pour désigner succinctement une utilisation qui sera réputée avoir eu lieu dans l'État considéré pour l'application de la législation pertinente concernant, par exemple, les atteintes aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs, le maintien en vigueur de ces droits ou leur acquisition. On notera que cette disposition est uniquement destinée à régler la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans un État membre donné, et que les conséquences juridiques d'une telle utilisation devront être déterminées en vertu de la législation applicable.

3.02 *Alinéa 2*). Cette disposition précise les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme l'“utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre” en faisant état des “incidences commerciales” de cette utilisation dans cet État. Il est donc établi que seule une utilisation ayant eu des “incidences commerciales” dans un État membre pourra être considérée comme ayant eu lieu dans cet État membre. Le terme “incidences commerciales” a été retenu de préférence à l'expression “au cours d'opérations commerciales”, préconisée par une délégation à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 57 du document SCT/3/10), pour tenir compte des cas où l'utilisation d'un signe sur l'Internet par une société sans but lucratif a des incidences commerciales dans un pays donné sans que ce signe soit pour autant utilisé “dans le cadre d'opérations commerciales”.

Article 3

Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre

1) L'“utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre” est assimilée à l'utilisation de ce signe dans cet État aux fins de l'application de la législation de l'État en question relative aux marques ou autres signes distinctifs.

2) On entend par “utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre” l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui a eu des incidences commerciales dans cet État.

Notes relatives à l'article 4

4.01 *Alinéa 1*). La question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre donné et peut, par conséquent, être considérée comme ayant eu lieu dans cet État, s'apprécie en fonction de toutes circonstances pertinentes. Cette disposition comporte une liste non exhaustive des facteurs pouvant être pris en considération.

4.02 *Sous-alinéa a*). C'est lorsque l'utilisation d'un signe intervient dans le cadre de relations commerciales avec des consommateurs établis dans un État membre que ses incidences commerciales dans cet État paraissent le plus évidentes.

4.03 *Sous-alinéa b*). Cette disposition fait référence aux dispositions de législation nationale réglementant certaines catégories de produits ou de services. Il est peu probable que le fait de proposer tel ou tel produit sur l'Internet, par exemple, ait des incidences commerciales dans un État membre si ces produits ne sont pas conformes à la réglementation nationale applicable et ne peuvent donc être licitement mis à disposition dans cet État. La proposition d'ajouter ce facteur a été faite à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 35 du document SCT/3/10,).

4.04 *Sous-alinéa c*). Cette disposition vise ce que l'on appelle parfois un "avertissement" (voir les paragraphes 37 et 66 du document SCT/2/9 et les paragraphes 12 et 13 du document SCT/3/4). S'il est précisé sur le site Web que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles dans tel ou tel État membre, il est peu probable que cette utilisation ait des incidences commerciales dans ces États. Ces mentions peuvent expressément exclure certains États membres. Une autre solution pourrait consister à ne pas faire figurer ces États dans la liste des pays dans lesquels les produits ou services peuvent être obtenus. Les utilisateurs auraient donc le choix entre une formulation "positive" et une formulation "négative", comme il a été proposé à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 38 du document SCT/3/10). Il a aussi été indiqué à cette même session que les "avertissements" ne sauraient suffire à exonérer les utilisateurs de signes sur l'Internet de toute responsabilité (voir les paragraphes 38, 87 et 91 du document SCT/3/10). Dans la version actuelle du texte, les "avertissements" ne constituent donc qu'un facteur parmi d'autres permettant de déterminer si l'utilisation a eu des incidences commerciales dans l'État membre considéré. L'effet des "avertissements" peut donc être annulé par d'autres facteurs tels que la fourniture effective des produits à des consommateurs établis dans l'État membre considéré.

4.05 *Sous-alinéa d*). Cette disposition vise tous les moyens qui permettent aux internautes établis dans un pays donné d'entrer en relation avec l'utilisateur du signe en question. Mis à part une adresse ou un numéro de téléphone dans l'État membre, qui témoigne à l'évidence d'un lien avec cet État, le site Web peut offrir des moyens de communication interactive permettant aux consommateurs établis dans l'État membre non seulement de communiquer avec l'utilisateur par courrier électronique mais aussi de passer commande ou de se faire livrer directement via l'Internet. Le "degré d'interactivité" d'un site Web peut donc être un important facteur d'appréciation des incidences sur le plan commercial (voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9).

4.06 *Sous-alinéa e*). Cette disposition a été ajoutée à la suite d'une proposition faite à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 35 du document SCT/3/10).

Article 4

*Facteurs à prendre en considération pour apprécier
les incidences commerciales*

1) Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre, l'autorité compétente prend en considération tout élément pertinent et notamment, mais non exclusivement, tous renseignements permettant d'établir

a) si l'utilisateur assure effectivement un service à la clientèle dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes qui y sont établies;

b) si la fourniture des produits ou services proposés est licite dans cet État;

c) si l'utilisateur du signe sur l'Internet déclare clairement et sans équivoque qu'il n'a pas l'intention de fournir les produits ou services proposés à des consommateurs établis dans cet État;

d) si le site Web offre des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux utilisateurs dans cet État, ou si une adresse, un numéro de téléphone ou d'autres moyens de communication dans l'État en question y sont indiqués;

e) si le site Web fait état d'activités après-vente dans cet État, telles que garantie ou service;

f) si le site Web est enregistré sous un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;

g) si le texte du site Web est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;

h) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet État;

i) si l'utilisateur poursuit dans l'État membre considéré d'autres activités commerciales en dehors de l'Internet;

j) au cas où l'utilisation repose sur un droit, si ce droit a été constitué ou acquis dans cet État;

k) au cas où l'utilisation ne repose pas sur un droit mais est motivée par l'objet d'un droit existant appartenant à autrui, si ce droit est ou non protégé en vertu de la législation de cet État;

l) si le site Web a effectivement été consulté par des internautes établis dans cet État;

[Notes relatives à l'article 4, suite]

4.07 *Sous-alinéa f).* Les noms de domaine de premier niveau fondés sur les codes de pays de la norme ISO 3166 renvoient à des États déterminés. Si un site Web est enregistré sous un nom de domaine de premier niveau renvoyant à un pays donné, cela peut laisser supposer que le responsable du site Web cible les consommateurs de ce pays.

4.08 *Sous-alinéa g).* La langue utilisée sur le site Web peut être un facteur déterminant si elle n'est pas très répandue en dehors de l'État membre en question. En revanche, l'usage d'une langue sera d'autant moins concluant qu'elle est couramment employée en dehors de l'État membre.

4.09 *Sous-alinéas h) et i).* Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

4.10 *Sous-alinéas j) et k).* Le fait que le signe utilisé sur l'Internet soit protégé en tant que marque (ou autre signe distinctif) en vertu de la législation d'un État membre donné crée un lien avec cet État. Si l'utilisateur est titulaire du droit, cela peut laisser penser qu'il a l'intention d'entreprendre des activités ayant des incidences commerciales dans cet État. Si le droit sur le signe appartient à une autre personne et si l'utilisateur, bien qu'ayant connaissance de ce droit, utilise néanmoins le signe, par exemple lorsqu'il souhaite profiter de la réputation qui s'y attache, cette utilisation peut avoir des incidences commerciales dans l'État dans lequel le droit est protégé, ne serait-ce que parce que la valeur commerciale du signe pour le titulaire du droit s'en trouve diminuée. Le "cybersquattage" est l'exemple le plus flagrant d'une telle utilisation illicite.

4.11 *Sous-alinéa l).* À la troisième session du SCT, il a été demandé si le seul fait qu'un site Web donné ait été consulté par des internautes établis dans un État membre donné suffit à permettre de conclure que l'utilisation d'un signe sur ce site a eu des incidences commerciales dans cet État membre. Il a été répondu que le fait que ce site soit ainsi consulté, qui n'est certes probablement pas concluant en soi, constitue néanmoins un facteur d'appréciation parmi d'autres à cet égard (voir les paragraphes 34 et 36 du document SCT/3/10).

4.12 *Sous-alinéa m).* Cette disposition complète celle qui précède en rappelant de façon générale que l'exercice d'une activité commerciale dans un État membre entraîne de toute évidence des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État et que dans bien des cas le seul fait d'envisager de faire commerce dans un État membre peut avoir des retombées commerciales dans cet État. Elle reprend une proposition énoncée à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 84 du document SCT/3/10) et devrait contribuer à atténuer les préoccupations exprimées à cette session devant le fait que le simple risque d'incidences commerciales dans un État membre donné soit déjà de nature à porter atteinte à des droits concurrents protégés en vertu de la législation de cet État (voir les paragraphes 77 et 79 du document SCT/3/10).

4.13 *Alinéa 2).* Cette disposition fait suite à la proposition faite par deux délégations à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 33 du document SCT/3/10) d'indiquer expressément, comme à l'article 2.1)c) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, que la liste des facteurs n'est ni cumulative ni exhaustive.

m) tout autre facteur qui laisse supposer que l'utilisateur du signe entreprend ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de faire commerce dans cet État.

2) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si l'utilisation d'un signe a eu des incidences commerciales dans un État membre, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres, certains d'entre eux pourront être pertinents. Dans d'autres encore, aucun des facteurs mentionnés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés à l'alinéa 1) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés à l'alinéa 1) ci-dessus.

Notes relatives à l'article 5

5.01 Cette disposition confirme que l'utilisation d'un signe sur l'Internet doit être prise en considération pour déterminer si les droits attachés au signe ont été acquis ou maintenus en vigueur par l'usage dans un État membre donné. Le critère de l'usage peut être invoqué, entre autres, pour l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit non enregistré sur une marque ou un autre signe distinctif, pour l'obtention ou le maintien en vigueur de l'enregistrement d'un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif, pour éviter l'abandon d'un droit, ou encore pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif ou si elle est devenue notoire.

5.02 Cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de prévoir dans les textes la possibilité d'acquisition ou de maintien en vigueur des droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs par l'usage. Cependant, si l'usage d'un signe est à cet égard un facteur déterminant en vertu de la législation d'un État membre, l'utilisation sur l'Internet sera prise en considération, à condition qu'elle soit réputée avoir eu lieu dans cet État, comme il ressort des termes "utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" (voir l'article 3.2)). On notera que, compte tenu notamment des craintes exprimées à cet égard à la troisième session du SCT (voir les paragraphes 97 et 98 du document SCT/3/10), cette disposition ne précise pas les conditions juridiques d'acquisition ou de maintien en vigueur d'un droit sur un signe par l'usage. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation applicable. L'article 5 exige simplement que l'"utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" soit assimilée à une utilisation dans cet État en dehors de l'Internet.

DEUXIÈME PARTIE
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

Article 5

L'utilisation comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur des droits

L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est prise en considération par l'autorité compétente, en même temps et au même titre que d'autres formes d'utilisation du signe dans cet État, le cas échéant, pour déterminer s'il a été satisfait aux critères applicables en vertu de la législation pertinente de l'État en question en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs.

Note relative à l'article 6

6.01 La simple utilisation d'un signe sur l'Internet n'est pas considérée comme constitutive d'une atteinte aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs protégés en vertu de la législation d'un État membre donné. L'utilisation sur l'Internet n'est prise en considération en vertu de la législation d'un État membre donné que si elle a eu des incidences commerciales et peut de ce fait être considérée comme ayant eu lieu dans cet État (voir l'article 3).

TROISIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ

Article 6

*Utilisation sur l'Internet et atteinte aux droits protégés
dans un État membre*

Indépendamment de toute autre condition prescrite par la législation applicable, pour que l'utilisation d'un signe sur l'Internet puisse être considérée comme portant atteinte à un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif protégé en vertu de la législation d'un État membre, elle doit avoir eu des incidences commerciales dans cet État, au sens de l'article 3.

Notes relatives à l'article 7

7.01 *Alinéa 1*). Cette disposition exige de façon générale que les États membres protègent les droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs dans des cas pouvant paraître inhabituels par rapport aux formes d'utilisation en dehors de l'Internet (voir les paragraphes 23 à 27 du document SCT/2/9 et 27 à 31 du document SCT/3/4), tels que l'utilisation de signes dans des banderoles publicitaires, la vente ou l'acquisition de signes comme mots clés pour des moteurs de recherche, l'utilisation comme métabalisés, l'utilisation dans une adresse URL, l'utilisation comme termes de recherche, ou toute autre forme d'utilisation "nouvelle" qui pourrait se concrétiser à l'avenir

7.02 On notera cependant que l'article 7 n'exige pas que les États membres partent du principe que ces formes d'utilisation portent atteinte aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs. En fait, l'existence de l'atteinte doit s'apprécier en vertu des principes généraux du droit applicable, qui peut prévoir dans certains cas des exceptions, comme l'"usage loyal" de termes descriptifs. L'article 7 n'a aucune incidence sur la législation nationale, mais rappelle le principe général, énoncé à l'article 2, selon lequel les droits attachés aux marques ou autres signes distinctifs doivent être protégés en vertu de la législation nationale ou régionale applicable, qu'il y ait ou non utilisation sur l'Internet.

7.03 *Alinéa 2*). Cette disposition ne semble pas appeler d'explication.

Article 7

Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique

1) Chaque État membre protège les droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs par rapport aux formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles dans cet État par le progrès technique.

2) La protection visée au présent alinéa peut être prévue dans le cadre de toute législation relative aux marques ou autres signes distinctifs, y compris la législation sur la concurrence déloyale, applicable dans l'État membre, qui a toute liberté de choix à cet égard.

Notes relatives à l'article 8

8.01 *Alinéa 1).* Cette disposition vise à garantir à quiconque utilise un signe sur l'Internet un minimum de sécurité juridique en précisant les formes d'utilisation qui ne seront en aucun cas considérées comme une atteinte à des droits, même si elles peuvent avoir des incidences commerciales dans tel ou tel État membre (voir l'article 31 du document SCT/3/4). Ces exceptions ne doivent cependant en aucun cas dépasser la mesure justifiée par le but de l'utilisation en question.

8.02 *Point i).* Même si l'on peut imaginer des cas dans lesquels une utilisation non commerciale sur un site non commercial peut avoir des incidences commerciales dans un ou plusieurs États membres, en raison par exemple du nombre d'internautes qui consultent le site, cette utilisation ne doit pas être considérée comme portant atteinte à des droits concurrents protégés en vertu de la législation de tel ou tel État membre. Il est à noter que même si un signe est utilisé pour des produits ou services qui sont, comme dans le cas des moteurs de recherche, proposés gratuitement pour attirer les annonceurs, il s'agit d'une utilisation à caractère commercial. Cependant, sauf si le terme "utilisation non commerciale" est défini dans les dispositions, la réalité d'une telle utilisation s'apprécie en fonction de la législation applicable.

8.03 *Point ii).* Toute exonération de responsabilité prévue dans la législation nationale d'un État membre au titre de la "liberté d'expression" devrait aussi s'appliquer si le signe a été utilisé sur l'Internet. Cette disposition n'exige pas que les États membres prévoient une telle exonération dans leur législation nationale, et les formes d'utilisation pouvant être considérées comme relevant de la "liberté d'expression" doivent être déterminées en fonction de la législation applicable.

8.04 *Point iii).* Cette disposition repose sur le principe de ce que l'on appelle parfois l'"usage loyal". Elle exige que les États membres prévoient une exception au cas où l'utilisation d'un signe est nécessaire pour décrire les produits ou services proposés. Par exemple, un détaillant qui propose des produits de marque sur l'Internet doit pouvoir utiliser cette marque pour désigner les produits en question.

8.05 *Point iv).* Ce point précise que ces dispositions ne visent pas à interdire aux États membres de prévoir d'autres exceptions justifiées aux droits exclusifs attachés à des marques ou autres signes distinctifs.

8.06 *Alinéa 2).* En vertu du principe de la territorialité, les droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs identiques ou similaires peuvent avoir dans différents pays différents titulaires n'ayant aucun lien les uns avec les autres. Cette situation peut être source de problèmes si le signe est utilisé sur l'Internet. Compte tenu de la vocation par essence universelle de l'Internet, cette utilisation peut être considérée comme constitutive d'une atteinte aux droits qui sont protégés en vertu de la législation d'un État membre qui ne reconnaît pas le droit de l'utilisateur (voir les paragraphes 18 à 25 du document SCT/3/4). L'alinéa 2) est destiné à permettre aux titulaires de droits d'exercer ces droits sur l'Internet et à assurer la "coexistence" de droits territoriaux concurrents protégés en vertu de la législation de différents États membres. Comme l'ont suggéré plusieurs délégations à la troisième session du SCT, le principe de la coexistence est rédigé sous la forme d'une exonération de responsabilité (voir les paragraphes 41 et 65 du document SCT/3/10). Il ne s'applique donc qu'au cas où les conditions énoncées à l'article 6 sont réunies, c'est-à-dire lorsque l'utilisation sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans l'État membre où le droit concurrent est protégé.

Article 8
Exonération de responsabilité

1) [*Utilisation ne portant pas atteinte à des droits*] Aucune responsabilité ne peut être encourue, en vertu de la législation d'un État membre relative aux marques ou autres signes distinctifs, au titre de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État lorsque cette utilisation est

- i) une utilisation non commerciale sur un site non commercial,
- ii) une utilisation protégée au titre de la liberté d'expression,
- iii) une utilisation nécessaire pour décrire les produits ou services proposés,
- iv) une utilisation relevant d'une exception ou de toute restriction de la portée des droits conférés par cette législation,

cette exonération de responsabilité n'étant valable que dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

2) [*Coexistence des droits*] Aucune responsabilité ne peut être encourue, en vertu de la législation d'un État membre relative aux marques ou autres signes distinctifs, au titre de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État lorsque cette utilisation résulte, du fait de la vocation par essence universelle de l'Internet, de l'exercice d'un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif protégé en vertu de la législation d'un autre État, et que le titulaire de ce droit

- i) [VARIANTE A : n'exerce pas d'activité commerciale dans l'État membre qui détermine la responsabilité,]

[VARIANTE B : a pris toutes mesures utiles pour éviter des incidences commerciales dans l'État membre qui détermine la responsabilité,]

- ii) a utilisé le signe avec l'indication ® ou tm ou son équivalent, et
- iii) a indiqué un ou plusieurs pays dans lesquels le signe est protégé,

à moins que le droit sur le signe n'ait été acquis, ou que le signe n'ait été utilisé, de mauvaise foi.

[Notes relatives à l'article 8, suite]

8.07 Le principe de la coexistence est subordonné à plusieurs conditions :

8.08 *Point i).* Ce point, pour lequel deux variantes sont proposées, figure entre crochets car aucun consensus ne s'est dégagé à la troisième session du SCT sur le point de savoir si les titulaires de droits doivent pouvoir utiliser "leur" signe pour faire commerce sur l'Internet et répondre aux besoins de la clientèle même dans les États membres où une autre personne est titulaire d'un droit exclusif sur le même signe ou sur un signe similaire (voir les paragraphes 47 et 65 à 67 du document SCT/3/10). Si ce point est retenu, le principe de la coexistence ne profitera qu'aux titulaires de droits qui ont fait usage de leurs droits sur l'Internet de telle sorte que cela a eu des incidences commerciales dans un État membre donné sans qu'ils aient effectivement exercé ni aient eu l'intention d'exercer une activité commerciale dans cet État membre. En fait, quiconque a l'intention d'utiliser un signe sur l'Internet devra vérifier s'il existe des droits concurrents (enregistrés ou non) dans chacun des pays où il entend faire commerce (voir le paragraphe 24 du document SCT/3/4). Pour éviter de faire commerce dans des États membres où il existe des droits concurrents, l'utilisateur devra déterminer où sont établis ses clients. Cela pourrait s'avérer difficile si les produits ou services sont livrés directement sur l'Internet (voir le paragraphe 47 du document SCT/3/10).

8.09 *Point ii).* Pour pouvoir bénéficier de cette exception, l'utilisateur serait aussi tenu d'indiquer s'il est titulaire d'un droit sur le signe qu'il utilise. Cette indication devrait être étroitement associée au signe et pourrait par exemple consister en une abréviation telle que "®" ou "tm".

8.10 *Point iii).* Il ne serait pas nécessaire que l'indication des pays dans lesquels le droit est protégé soit étroitement associée au signe utilisé. Il suffirait qu'elle figure par exemple dans une note au bas de la page Web, ou sur un site Web distinct auquel pourrait renvoyer un hyperlien associé à l'indication abrégée exigée en vertu du point ii). Ceci pourrait contribuer à dissiper la crainte, exprimée à la troisième session du SCT, qu'une telle exigence s'avère trop contraignante en pratique (voir le paragraphe 72 du document SCT/3/10).

8.11 Il ne saurait y avoir coexistence si l'utilisateur a acquis ou exercé le droit de mauvaise foi. Seul l'usage de bonne foi peut justifier l'exonération de responsabilité prévue à l'alinéa 2). Les critères d'appréciation de la mauvaise foi sont énoncées à l'article 9.

Notes relatives à l'article 9

9.01 *Alinéa 1*). Comme il a été proposé à la troisième session du SCT, cette disposition précise que l'autorité compétente doit prendre en considération toutes circonstances pertinentes pour déterminer si un droit a été acquis ou exercé de mauvaise foi (voir le paragraphe 70 du document SCT/3/10).

9.02 *Alinéa 2*). Cette disposition énonce les facteurs qui semblent particulièrement pertinents à cet égard. Cependant, comme il a été suggéré à la troisième session du SCT, les États membres ont la faculté d'adopter des critères différents pour l'appréciation de la mauvaise foi (voir le paragraphe 70 du document SCT/3/10).

9.03 *Point i*). Comme il a été suggéré à la troisième session du SCT, ce point précise que l'utilisateur devait connaître ou être censé connaître l'existence du droit concurrent lorsqu'il a acquis le droit ou commencé à utiliser le signe. S'il n'apprend que plus tard l'existence d'un signe concurrent, il ne sera pas considéré comme de mauvaise foi (voir le paragraphe 69 du document SCT/3/10). Une disposition comparable figure à l'article 4.5)c) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

9.04 *Point ii*). Il a été souligné à la troisième session du SCT que la connaissance des faits n'est pas un élément suffisant pour permettre de conclure à la "mauvaise foi" (voir le paragraphe 70 du document SCT/3/10). Ce point ajoute un nouvel élément, à savoir que le droit attaché au signe doit avoir été acquis ou exercé en vue de tirer profit de la réputation associée au signe protégé par le droit d'autrui.

Article 9
Mauvaise foi

1) [*Mauvaise foi*] Pour déterminer, aux fins de l'application des présentes dispositions, si un signe a été utilisé, ou si un droit a été acquis ou exercé, de mauvaise foi, tout élément pertinent est pris en considération.

2) [*Facteurs*] L'autorité compétente prend notamment en considération, entre autres,

i) le fait que, au moment où le signe a pour la première fois été utilisé ou enregistré, ou au moment où une demande d'enregistrement y relative a été déposée, la personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exercé le droit attaché à ce signe, connaissait, ou était censée connaître, l'existence de l'autre droit;

ii) le fait que l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de l'autre droit.

Note relative à l'article 10

10.01 Cette disposition souligne la nécessité d'adapter la législation nationale ou régionale concernant les sanctions applicables en cas d'atteinte à des droits sur l'Internet. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que les droits attachés aux marques ou autres signes distinctifs ainsi que les moyens de les faire respecter sont par nature territoriaux alors que l'Internet a vocation universelle (voir les paragraphes 15 et 16 des documents SCT/3/4 et les paragraphes 67 à 69 du document SCT/2/9). Certaines adaptations indispensables sont précisées dans les articles qui suivent.

QUATRIÈME PARTIE
SANCTIONS

Article 10
Adaptation des sanctions à la protection des marques
et autres signes distinctifs sur l'Internet

Chaque État membre adapte les sanctions prévues par sa législation relative aux marques ou autres signes distinctifs afin d'assurer une protection appropriée de ceux-ci sur l'Internet.

Notes relatives à l'article 11

11.01 *Alinéa 1*). En principe, la décision fixant les sanctions applicables doit tenir compte du caractère territorial des droits exclusifs attachés aux marques ou autres signes distinctifs. Les sanctions doivent donc dans toute la mesure du possible être limitées au territoire sur lequel le droit exclusif est reconnu et ne doivent en principe être appliquées que si l'usage incriminé du signe peut être réputé avoir eu lieu sur ce territoire (voir l'article 6), ce qui s'appréciera en fonction des conséquences qui s'y attachent sur le plan commercial dans le pays en cause (voir l'article 4). Ce sont donc les "incidences commerciales" de l'utilisation sur l'Internet qui serviront de critère pour déterminer une sanction "proportionnée". L'utilisation d'un signe sur l'Internet qui porte atteinte à un droit concurrent dans un État membre ne doit être interdite que dans la mesure où elle a des incidences commerciales dans cet État membre : les injonctions doivent généralement être limitées aux mesures nécessaires pour éviter ou éliminer toute incidence commerciale dans l'État membre ou les États membres dans lesquels le droit auquel il a été porté atteinte est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être fixés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans l'État membre considéré.

11.02 Si la législation applicable le permet, l'autorité compétente peut mettre en balance les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce. Elle peut tenir compte, entre autres, du nombre d'États dans lesquels le droit attaché à la marque ou autre signe distinctif auquel il a été porté atteinte est également protégé, du nombre d'États dans lesquels le signe qui est à l'origine de l'atteinte est protégé par un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif et de l'ampleur relative de l'utilisation sur l'Internet.

11.03 *Alinéa 2*). Cette disposition reprend une proposition faite à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 40 du document SCT/3/10). Le défendeur pourrait être en mesure de proposer une sanction tout aussi efficace qui soit cependant moins contraignante pour lui. Il appartiendrait à l'autorité compétente de déterminer si, en fait, cette sanction est tout aussi efficace.

Article 11

Sanction proportionnée à l'utilisation dans l'État membre

1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à des droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs dans un État membre, du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État, doivent être proportionnées aux incidences commerciales de cette utilisation dans l'État en question.

2) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente prend en considération d'autres possibilités de restriction du droit d'utilisation, telles que utilisation simultanée, pages d'aiguillage ou avertissements. Le défendeur doit avoir la possibilité de proposer une autre sanction tout aussi efficace.

Notes relatives à l'article 12

12.01 *Alinéa 1*). Cette disposition confirme le principe général de la proportionnalité des sanctions énoncée à l'article 11 et précise ce dernier en ce qui concerne la portée territoriale des injonctions. La portée d'une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel existe un droit exclusif concurrent sur ce signe (voir les paragraphes 67 à 69 du document SCT/2/9 et les paragraphes 15 et 16 du document SCT/3/4), et transgresserait le principe de la spécialité des droits attachés aux marques. Cette question peut globalement être envisagée dans la perspective du principe général de la proportionnalité énoncé à l'article 11. L'article 12.1) précise les cas dans lesquels une "injonction de portée universelle" ne doit pas être prononcée, reprenant, dans une certaine mesure, les conditions de coexistence des droits énoncées à l'article 8.2). Comme dans cette dernière disposition, la condition énoncée au point ii), selon laquelle l'utilisateur du signe sur l'Internet ne doit pas exercer d'activité commerciale dans l'État membre considéré, figure entre crochets (voir la note 8.07). Dans tous les autres cas, le principe général de la proportionnalité énoncé à l'article 11 s'applique.

12.02 *Alinéa 2*). Comme il a été souligné à la troisième session du SCT, il pourrait se révéler nécessaire, dans certains cas particuliers, d'interdire toute utilisation d'un signe sur l'Internet (voir le paragraphe 40 du document SCT/3/10). Cette disposition vise à préciser que cette possibilité existe au cas où l'utilisation incriminée repose sur la mauvaise foi, au sens de l'article 9.

Article 12
Injonctions de portée universelle

1) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif protégé en vertu de la législation de cet État, ce dernier ne peut infliger de sanction consistant en une interdiction de portée universelle d'utiliser à l'avenir le signe sur l'Internet si l'utilisateur

i) est titulaire d'un droit sur ce signe en vertu de la législation d'un autre État membre, et peut en rapporter la preuve;

[ii) n'exerce pas d'activité commerciale dans l'État membre qui détermine la responsabilité;]

iii) n'a pas acquis ni exercé ce droit de mauvaise foi au sens de l'article 9.

2) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre en violation d'un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif repose sur la mauvaise foi, les sanctions applicables peuvent déborder le cadre de l'utilisation du signe sur l'Internet dans cet État. Un État membre peut notamment interdire pour l'avenir l'utilisation du signe sur l'Internet par une décision de portée universelle.

[Fin du document]