

OMPI



SCT/3/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 7 octobre 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Troisième session
Genève, 8 – 12 novembre 1999**

UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET :
DOCUMENT DE RÉFLEXION

établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Le présent document a pour but d'aider le SCT à déterminer dans quels domaines une coopération internationale dans le cadre de l'OMPI apparaît à la fois nécessaire et réalisable. Il est fondé sur :

- les résultats de l'étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet établie par le Bureau international pour la deuxième partie de la deuxième session du SCT, qui s'est tenue à Genève du 7 au 12 juin 1999¹;
- les délibérations qui ont eu lieu au sein du SCT à cette réunion²;
- le questionnaire portant sur des cas fictifs d'utilisation de marques sur l'Internet et les réponses reçues à ce jour³.

2. Il apparaît souhaitable de centrer une approche harmonisée à l'échelon international sur les questions de droit matériel des marques et, en particulier, sur les problèmes résultant de la tension entre le caractère territorial des droits de marque et la nature planétaire de l'Internet. Ces questions feront l'objet des troisième et quatrième parties du présent document. S'agissant des questions de compétence et de droit international privé, l'urgence d'une coopération internationale semble actuellement moindre en ce qui concerne les marques.

II. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

3. Comme il a été relevé au cours de la deuxième partie de la deuxième session du SCT, les questions de compétence ont un caractère général et ne sauraient être limitées au droit des marques. À l'échelon international, une approche généraliste a été adoptée dans l'Avant-projet d'une Convention sur la compétence juridictionnelle et les effets des jugements en matière civile et commerciale ("l'Avant-projet") auquel travaille actuellement la Conférence de La Haye de droit international privé⁴. En ce qui concerne les accusations d'atteinte à une marque résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, il découlerait de cet avant-projet que

- i) en vertu de l'article 3, le demandeur pourrait intenter des poursuites au for du défendeur. Le tribunal saisi aurait une compétence juridictionnelle générale⁵, c'est-à-dire qu'il aurait compétence pour connaître de toutes les accusations d'atteinte que le demandeur pourrait porter à l'égard du défendeur, donc des litiges portant sur des marques protégées dans plusieurs pays. Rien n'est prévu cependant pour le cas où le défendeur se trouverait dans une zone "sanctuaire"⁶;

¹ Document SCT/2/9.

² Voir le rapport (document SCT/2/12).

³ Circulaire C. 6238 du 30 juillet 1999. Les réponses au questionnaire sont résumées dans le document SCT/3/2. Les cas fictifs évoqués dans le présent document renvoient à ce questionnaire.

⁴ Cet avant-projet est commenté dans le document SCT/3/3.

⁵ Voir les paragraphes 40, 41 et 46 à 48 du document SCT/2/9, le paragraphe 25 du document SCT/3/3 et le cas fictif n° 1.

⁶ Voir le paragraphe 46 du document SCT/2/9 et le paragraphe 51 du document SCT/3/3.

ii) ou bien le défendeur pourrait, en vertu de l'article 10, choisir d'intenter des poursuites au for du délit (*forum delicti commissi*). En droit des marques, ce serait généralement le lieu où la marque qui a subi l'atteinte alléguée bénéficie d'une protection. En vertu de l'article 10.1)b) de l'avant-projet, le défendeur pourrait cependant récuser ce for en faisant valoir qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir que l'utilisation du signe sur l'Internet était susceptible de produire un dommage, en l'occurrence de porter atteinte à une marque protégée dans ce pays.

4. En règle générale, les litiges en matière de marques sont tranchés selon la loi en vertu de laquelle la marque bénéficie d'une protection (*lex loci protectionis*)⁷. Pour l'heure, il n'apparaît pas nécessaire de modifier cette règle. Il découle en effet du principe de territorialité qu'une marque n'existe pas, juridiquement parlant, ailleurs que là où elle est protégée. En conséquence, seule la loi du lieu de la protection (*lex loci protectionis*) peut fournir les critères selon lesquels on déterminera s'il y a eu ou non atteinte à la marque. Comme il a été relevé dans l'étude, le fait qu'une loi donnée soit applicable n'entraîne pas automatiquement la conclusion qu'il y a effectivement eu atteinte à une marque (protégée selon cette loi) du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet⁸. La réalité de l'atteinte portée aux droits devra être déterminée sur la base de la loi applicable.

5. Étant donné que l'utilisation des marques sur l'Internet ne semble pas poser de problèmes spécifiques en ce qui concerne la compétence juridictionnelle et le droit international privé, il est proposé que le SCT n'aille pas plus loin dans l'examen approfondi de ces questions.

III. ADAPTER LE DROIT DES MARQUES, DE CARACTÈRE TERRITORIAL, À UN MOYEN DE COMMUNICATION PLANÉTAIRE

Questions susceptibles de faire l'objet d'une coopération internationale

6. Parmi les problèmes juridiques de fond qui se posent, ceux qui résultent de la tension entre le caractère territorial du droit des marques et la nature planétaire de l'Internet méritent sans doute une attention particulière. À la dernière réunion du SCT, un consensus semble s'être dégagé en ce qui concerne les deux principes fondamentaux ci-après :

- i) la protection des marques doit s'étendre à l'Internet, et
- ii) cette protection ne doit être ni plus ni moins étendue qu'en dehors de l'Internet.

7. Ces deux principes ne sont cependant pas faciles à mettre en œuvre dans la pratique. La raison principale en est que les droits sur les marques sont territorialement limités, et que des caractéristiques importantes de ces droits tiennent à leur caractère territorial.

⁷ Voir les paragraphes 49 à 51 du document SCT/2/9 et le cas fictif n° 1.

⁸ Voir le paragraphe 58 du document SCT/2/9.

8. Or l'Internet crée un "cyberespace" illimité qui tend à ignorer les frontières nationales et remet ainsi en question les caractéristiques fondamentales des droits attachés aux marques. Les problèmes juridiques résultant de cette situation sont pour une large part non résolus, comme en témoignent les réponses apportées aux cas fictifs du questionnaire et la jurisprudence publiée des tribunaux du monde entier. Pour que le droit des marques s'applique, en gros, de la même manière sur l'Internet qu'en dehors, et tant qu'il n'existera pas en la matière un droit uniforme à l'échelle de la planète, il faudrait en "transposer" les éléments fondamentaux pour l'Internet. Il est par conséquent proposé que le SCT concentre sa réflexion sur ces questions en examinant :

- i) dans quelles circonstances l'utilisation d'un signe sur l'Internet porte atteinte à des droits de marque;
- ii) l'effet universel d'une injonction; et
- iii) comment rendre possible la coexistence de droits concurrents sur l'Internet.

Atteinte à des droits de marque par utilisation d'un signe sur l'Internet

9. Le premier point qui appelle peut-être une approche harmonisée à l'échelon international est le concept d'atteinte aux droits. Il n'a pas encore été défini quand et dans quelles circonstances l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme portant atteinte à une marque qui est protégée dans un pays donné. La notion d'atteinte peut s'entendre soit dans un sens large, soit dans un sens restrictif.

10. Pour qu'il y ait atteinte au sens large, il suffirait qu'un signe soit visible sur un écran d'ordinateur dans un pays où un droit concurrent existe⁹. Le droit exclusif sur une marque produirait dans ce cas de figure un effet quasi universel. On pourrait même l'invoquer pour bloquer une utilisation du signe en question qui ne serait pas destinée à un pays, ni n'aurait dans ce pays d'effet autre que la visibilité du signe sur un écran d'ordinateur. Résultat, utiliser un signe sur l'Internet pourrait théoriquement susciter des accusations d'atteinte aux droits dans pratiquement tous les pays du monde¹⁰.

11. Selon une approche plus restrictive, pour qu'il y ait atteinte il faudrait qu'un "lien" soit établi entre l'utilisation du signe sur l'Internet et le pays où la marque est protégée. Les facteurs à prendre en considération pour établir l'existence d'un lien avec un pays donné doivent faire l'objet d'une réflexion, mais les différents pays sont susceptibles d'opter pour des normes différentes. S'il était possible de convenir d'un ensemble de critères à l'échelon international¹¹, il serait plus facile pour les entreprises de savoir à l'avance dans quels pays leurs activités revêtiront un caractère légal. Dans cette optique, deux questions supplémentaires devraient être examinées :

- i) premièrement, s'il faudrait, pour qu'un "lien" avec un pays donné soit établi, que l'utilisateur ait eu l'intention de produire des effets dans ce pays, ou à tout le moins que les effets produits aient été prévisibles pour l'utilisateur¹²;

⁹ Voir le cas fictif n° 2.

¹⁰ Voir le paragraphe 62 du document SCT/2/9.

¹¹ Voir les paragraphes 28 à 34 et 62 à 66 du document SCT/2/9.

¹² Voir les cas fictifs n^{os} 2.b), 3.b) et c), 4.b) et c).

ii) deuxièmement, s'il faut établir une distinction entre les différents degrés d'interactivité du site Web sur lequel le signe est utilisé¹³ : il pourrait en effet y avoir lieu de traiter différemment l'utilisation d'un signe selon qu'elle s'inscrit dans un contexte publicitaire¹⁴ ou qu'elle est faite sur un site Web de vente par correspondance¹⁵ ou de fourniture de marchandises ou de services numériques¹⁶.

12. En rapport avec la notion d'atteinte se pose la question de déterminer si les utilisateurs d'un signe sur l'Internet devraient pouvoir éviter l'établissement d'un lien avec certains territoires par le jeu d'une déclaration ("avertissement") apparaissant sur leur site Web¹⁷. Les entreprises pourraient trouver là un outil assez souple leur permettant de "territorialiser" leur utilisation d'un signe sur l'Internet, et d'éviter de se voir accusées de porter atteinte à des droits dans tel ou tel territoire où existeraient des droits concurrents. Toutefois plusieurs problèmes se posent, dont certains ont été débattus à la dernière réunion du SCT :

- l'utilisateur d'un signe risque d'avoir à faire des recherches dans le monde entier pour détecter d'éventuels droits concurrents afin de déterminer s'il doit formuler un avertissement visant tel ou tel pays ("ce produit n'est pas disponible dans les pays X, Y et Z") ou visant d'autres titulaires de droits ("nous n'avons aucun rapport avec A, B et C");
- s'il devait y avoir renonciation explicite à l'égard de certains pays, peut-être faudrait-il que le message de renonciation soit formulé dans les langues en usage dans ces pays;
- dans les cas où il existe une multitude de détenteurs d'éventuels droits concurrents dans le monde, il serait probablement quasiment impossible de dénier toute relation avec chacun d'entre eux sur une seule page Web;
- les messages de cette nature comporteraient toujours un risque résiduel de confusion;
- le déni explicite de toute relation avec tel ou tel autre utilisateur risquerait d'affaiblir la valeur de la marque "forte".

13. Nombre de ces problèmes pourront peut-être se résoudre par une formulation adéquate du message de renonciation. Au lieu de dénier de façon négative toute relation avec certains pays ou certains titulaires de droits, l'utilisateur pourrait par exemple expliquer, de façon positive, que

- i) le signe qu'il utilise a été enregistré dans un territoire donné;
- ii) il n'y a aucune relation entre lui et d'autres utilisateurs du signe;
- iii) les marchandises ou les services qui sont commercialisés sous ce signe sont uniquement disponibles dans certains pays ("ce produit est disponible seulement dans les pays X, Y et Z").

¹³ Voir les paragraphes 19 à 22 du document SCT/2/9.

¹⁴ Voir le cas fictif n° 2.

¹⁵ Voir le cas fictif n° 3.

¹⁶ Voir le cas fictif n° 4.

¹⁷ Voir les paragraphes 36, 37 et 66 du document SCT/2/9 et les cas fictifs n° 2.c), 3.d) et 4.d)

14. Le SCT est invité à considérer si la notion d'atteinte à une marque doit être définie à l'échelon international eu égard à l'utilisation de signes distinctifs sur l'Internet, et à formuler des observations sur le principe I proposé dans l'annexe.

Effets universels d'une injonction

15. La portée d'un droit de marque est déterminée non seulement par la définition des circonstances dans lequel ce droit (passivement) subit une atteinte, mais aussi par l'énoncé des recours ouverts au titulaire du droit lorsqu'une atteinte a eu lieu. S'il a été porté atteinte à un droit de marque par l'utilisation d'un signe sur l'Internet, le titulaire du droit doit-il pouvoir exiger, par voie de justice, que le défendeur cesse tout usage de ce signe dans tout l'Internet? Une injonction de cette nature produirait des effets aussi universels que l'est l'Internet lui-même. Si l'on veut transposer dans le cyberspace le droit traditionnel des marques (aux effets territorialement limités) il ne faut pas que la propriété d'une marque – nationale – emporte un droit exclusif dans tout le cyberspace, c'est-à-dire potentiellement dans le monde entier. Il semblerait par conséquent plus conforme au droit traditionnel des marques que les recours ouverts soient, dans la mesure du possible, limités au territoire pour lequel le titulaire détient un droit exclusif. Vue sous cet angle, l'injonction valable pour tout l'Internet apparaît contestable. Les tribunaux vont sans doute devoir adopter une approche plus créative pour concevoir des parades équitables, consistant par exemple à obliger l'utilisateur d'un signe sur l'Internet à prendre des mesures raisonnables pour éviter l'établissement de contacts avec le territoire sur lequel le titulaire de la marque détient un droit exclusif. Cela pourrait se faire, par exemple, en affichant sur le site Web des déclarations à effet d'"avertissement" ou de "renonciation" (voir le paragraphe 12), en ayant recours à des mécanismes techniques bloquant l'accès au site pour les utilisateurs de l'Internet situés dans un pays donné, ou en refusant de fournir des marchandises ou des services aux consommateurs situés sur un territoire donné. Il pourrait aussi être imposé à des utilisateurs concurrents de partager un "portail" commun, ou d'insérer mutuellement des liens pointant vers les sites Web les uns des autres¹⁸.

16. Il semble cependant qu'il ne faille pas totalement exclure la possibilité d'injonctions valables pour tout l'Internet. En particulier dans les cas où l'on a utilisé un signe sur l'Internet en visant délibérément une marque (tels que les cas de conflit entre marque notoire et nom de domaine envisagés à l'article 6 de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires)¹⁹, il sera peut-être nécessaire

¹⁸ Voir les paragraphes 67 à 69 du document SCT/2/9 et les cas fictifs n^{os} 2.b), 3.b) et 4.b)

¹⁹ Article 6 *Noms de domaine en conflit avec une marque notoire*

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

d'interdire toute forme d'utilisation du signe en conflit sur l'Internet afin d'en supprimer les effets sur le territoire (ou les territoires) où la marque est protégée, et pour empêcher qu'il soit porté atteinte par cette utilisation aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque.

17. Le SCT est invité à considérer l'opportunité de définir à l'échelon international l'étendue des droits exclusifs attachés à une marque, eu égard à l'utilisation de signes distinctifs sur l'Internet, et à formuler des observations sur le principe II proposé dans l'annexe.

IV. PERMETTRE LA COEXISTENCE DE DROITS SUR L'INTERNET

18. En raison du caractère territorial de la propriété d'une marque, des marques identiques ou similaires au point de prêter à confusion peuvent appartenir dans différents pays à des propriétaires différents n'ayant aucun lien les uns avec les autres²⁰. Souvent, il existe des droits mutuellement exclusifs pour différents propriétaires de différents pays. La situation se complique sur l'Internet, où un signe est visible sur les écrans d'ordinateur du monde entier. Ce qui était coexistence de droits hors de l'Internet risque de tourner au "conflit de droits" sur l'Internet. Peut-être pourra-t-on parer à certains conflits en définissant la notion d'atteinte et l'étendue des droits exclusifs attachés à une marque (voir ci-dessus en III), mais il restera sans doute bon nombre de conflits à résoudre autrement.

19. Des conflits de ce genre peuvent déboucher sur une situation où les titulaires de droits en conflit se font mutuellement barrage, chacun empêchant l'autre d'utiliser son signe sur l'Internet avec l'aide des tribunaux de son pays²¹. On arguera qu'ils devraient se régler par entente contractuelle entre les titulaires de droits en conflit. Notons que de tels conflits ne constituent pas des exceptions éloignées de la réalité mais sont la conséquence logique de la tension entre le principe de territorialité qui joue en matière de marques et le caractère mondial du moyen de communication dans lequel les marques sont utilisées. Il semblerait donc qu'il faille s'attaquer au problème "à la racine", c'est-à-dire en droit des marques, afin de donner aux légitimes titulaires de droits la certitude qu'ils peuvent utiliser leurs marques sur l'Internet sans avoir à craindre de poursuites de la part de titulaires de droits relevant d'autres juridictions.

20. Dans le document SCT/2/9, il était proposé de permettre aux tribunaux ayant à connaître de litiges portant sur des marques de tenir compte du fait que le défendeur possède dans un autre pays un droit sur le signe en conflit, et d'ajuster les mesures réparatrices en conséquences²². Toutefois pour qu'il soit possible à tous les titulaires de droits d'étendre à l'Internet l'utilisation légitime de leurs signes, il semble qu'il faille prévoir dans le droit des

[Suite de la note de la page précédente]

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

²⁰ Voir les paragraphes 59, 127 et 145 à 148 du document SCT/2/9 et les cas fictifs n^{os} 2, 3 et 4.

²¹ Voir le cas fictif n^o 4.e).

²² Voir le paragraphe 148 du document SCT/2/9.

marques une solution plus explicite, par exemple en adoptant un principe général en vertu duquel tout titulaire d'un droit sur un signe distinctif pourrait utiliser ce signe sur l'Internet concurrentement avec tout autre titulaire de droits, bien entendu sous réserve de certaines limitations (voir le paragraphe 22 ci-après). Un tel principe pourrait être considéré comme une expression de l'indépendance de la protection d'une même marque dans différents pays, prévue à l'article 6.3) de la Convention de Paris²³.

21. Devant les tribunaux, le fait pour le défendeur d'être titulaire d'un droit exclusif sur le signe dans un autre pays pourrait constituer un moyen de défense ou une présomption simple d'utilisation légitime, à charge éventuellement pour le défendeur d'apporter la preuve que les conditions matérielles de cette utilisation légitime sont bien remplies. La possibilité d'invoquer des droits nationaux ou régionaux (donc territorialement limités) pour empêcher d'autres titulaires de droits d'utiliser un signe sur l'Internet serait assortie de limitations.

22. Afin de préserver les intérêts des propriétaires de marques, il semblerait judicieux d'assortir le principe de coexistence de droits légitimes de limitations à deux égards :

i) Premièrement, il faudrait réduire le risque de confusion à un minimum. À cet effet, il pourrait être exigé de l'utilisateur du signe qu'il indique clairement où la marque est protégée, et le fait qu'il n'existe aucune relation entre lui et d'autres utilisateurs du signe (voir le paragraphe 12 ci-dessus). Impossible toutefois d'éliminer totalement le risque de confusion, car des utilisateurs de l'Internet recherchant le propriétaire d'une marque donnée peuvent fort bien appeler le site Web d'un utilisateur concurrent et seulement alors, à la lecture d'une mise au point sur ce site Web, réaliser qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Il y a là ce que l'on appelle parfois "confusion d'intérêts initiale". Le SCT devra décider si ce risque résiduel de confusion est contrebalancé par le fait que, en cas de conflit entre des droits (nationaux ou régionaux) légitimes, ce principe permet à chaque titulaire de droit d'utiliser celui-ci sur l'Internet, ce qui serait (légalement) impossible autrement.

ii) Deuxièmement, le principe de coexistence ne jouerait pas si l'un des utilisateurs avait enregistré ou utilisé sa marque "de mauvaise foi". Seul l'utilisateur "de bonne foi" devrait bénéficier des limitations mises à la possibilité de poursuites pour atteinte aux droits.

23. Devant les tribunaux, la "mauvaise foi" pourrait être invoquée pour réfuter la présomption d'utilisation légitime. Ce pourrait alors être au demandeur de rapporter la preuve des faits constitutifs d'un enregistrement ou d'une utilisation "de mauvaise foi". Pour établir la "mauvaise foi", les tribunaux pourraient se fonder sur l'article 4.5)c) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires²⁴, en vertu duquel le fait que l'utilisateur avait ou aurait dû avoir connaissance de la

²³ "Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine."

²⁴ "Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si la personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, la marque en conflit avec une marque notoire avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'utilisation ou de l'enregistrement de la marque en conflit."

marque doit être pris en compte. Relèveraient par exemple de la “mauvaise foi” les situations où le titulaire d’un droit a acquis celui-ci ou l’utilise dans le dessein de profiter de la notoriété associée à la marque d’autrui. Peut-être conviendrait-il de définir des critères supplémentaires afin de rendre plus prévisible l’application de l’exception de “mauvaise foi”.

24. En outre, il faudrait décider si le principe de coexistence devrait s’appliquer indépendamment du contexte dans lequel la marque est utilisée sur l’Internet, ou s’il devrait être limité aux situations où le contact avec tel ou tel territoire ne peut pas être évité. Ce serait par exemple le cas lorsque la marque est utilisée sur un site Web à vocation publicitaire²⁵, ou lorsque des produits numériques (programmes d’ordinateur) ou des services numériques (moteurs de recherche Internet) sont fournis gratuitement. Dès lors que des produits ou des services sont fournis moyennant paiement²⁶, il serait possible à l’utilisateur du signe de limiter la portée territoriale de ses activités commerciales, par exemple en ayant recours à des filtres qui élimineraient les détenteurs de cartes de crédit enregistrées dans certains pays²⁷. Des limitations de ce genre seraient encore plus facile à mettre en œuvre dans les cas où les marchandises auraient à être livrées physiquement au consommateur²⁸. Notons, cependant, que de telles restrictions contraindraient toute personne souhaitant utiliser un signe sur l’Internet à effectuer une recherche dans chacun des pays du monde aux fins de détecter d’éventuels droits en conflit (enregistrés ou non enregistrés), pour éviter de s’exposer à des poursuites.

25. Autre point à préciser dans ce contexte : le principe de coexistence devrait-t-il s’appliquer uniquement en faveur des marques enregistrées? Cela présenterait l’avantage qu’il pourrait suffire à un tribunal de demander au défendeur de fournir une pièce justificative d’un enregistrement en vigueur. En revanche cela laisserait sans solution les conflits de droits touchant des signes distinctifs qui ne répondraient pas à ce critère.

26. Le SCT est invité à décider si la question de la coexistence de droits sur l’Internet doit être traitée à l’échelon international, et à considérer le principe III proposé dans l’annexe.

V. UTILISATION ASSOCIATIVE DE SIGNES SUR L’INTERNET

27. Le sentiment général lors de la deuxième partie de la deuxième session du SCT a été qu’il n’y a pas lieu d’élaborer un droit des marques entièrement nouveau pour l’Internet. Les participants ont aussi fait observer que si l’on tentait de réglementer les formes « nouvelles » d’utilisation des marques sur l’Internet, il faudrait que ce soit de manière souple et technologiquement neutre. Ce point a été particulièrement souligné eu égard aux modes “nouveaux” de création d’associations avec des signes ou des marques, tels que l’insertion de liens hypertextes, le cadrage ou le métabalysage²⁹.

²⁵ Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le cas fictif n° 2.

²⁶ Voir les cas fictifs n°s 3 et 4.

²⁷ Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le cas fictif n° 4.

²⁸ Voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9 et le cas fictif n° 3.

²⁹ Voir les paragraphes 23 à 25, 78 et 79, 94 et 95 et 122 à 126 du document SCT/2/9 et les cas fictifs n°s 5 à 9.

28. Les problèmes nés de ces formes “nouvelles” d’utilisation des marques ne tiennent pas à la tension entre le caractère territorial de la loi et la nature planétaire du moyen de communication dans lequel les marques sont utilisées, mais plutôt aux difficultés rencontrées pour appliquer les lois nationales sur les marques à des phénomènes nouveaux. On pourrait donc envisager de s’en remettre à chaque système juridique pour régler ces problèmes. Toutefois, si les différents pays adoptent des approches différentes de ces questions, il devient plus difficile pour les entreprises souhaitant participer au commerce économique mondial de formuler une stratégie commerciale cohérente, parce que la ligne de démarcation entre l’usage “loyal”, licite, et l’usage portant atteinte à la marque est tracée différemment d’un pays à l’autre. Même si une approche harmonisée à cet égard ne s’impose pas comme une condition *sine qua non* du fonctionnement du système, elle n’en aurait pas moins le mérite d’accroître la prévisibilité des approches juridiques, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes du commerce électronique mondial.

29. Comme nombre de délégations l’ont relevé à la dernière session du SCT, il ne s’agirait pas dans cette approche harmonisée de tenter de réglementer chaque forme “nouvelle” d’utilisation d’un signe distinctif sur l’Internet, mais plutôt de chercher à définir un étalon commun pour distinguer les pratiques acceptables des pratiques inacceptables. Pour cela, deux manières de procéder différentes sont envisageables.

30. La première consisterait à définir des critères de ce qui constitue une utilisation inacceptable. Comme de tels critères seraient nécessairement très abstraits et de caractère général, l’effet harmonisateur en serait limité. La “mauvaise foi” pourrait constituer un élément d’appréciation commun pour distinguer entre utilisation légitime et modes d’utilisation interdits. Cette notion abstraite pourrait alors être précisée par un ensemble de critères.

31. Selon la seconde, on chercherait à définir, d’une manière générale, les formes d’usage “loyal” que chaque pays serait, au minimum, tenu de traiter comme acceptables dans sa juridiction nationale.

32. Le SCT est invité à considérer si ces cas appellent une réponse harmonisée à l’échelon international et, dans l’affirmative, quelle approche lui semblerait préférable.

[L’annexe suit]

ANNEXE

PRINCIPES PROPOSÉS

Principe I. Atteinte

1) Pour qu'il soit jugé que l'utilisation d'un signe sur l'Internet porte atteinte à une marque protégée en vertu de la loi d'un pays ou d'un territoire donné, peut-être faudrait-il obligatoirement que cette utilisation produise des effets dans le pays ou sur le territoire en question [et que ces effets aient été [recherchés par] [prévisibles pour] le défendeur].

2) Pour établir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a produit des effets dans un pays ou sur un territoire donné, l'autorité compétente pourrait tenir compte de toutes les circonstances et notamment de renseignements concernant les facteurs suivants (liste non exhaustive) :

- a) le service à la clientèle sur le territoire ou dans le pays concerné;
- b) l'existence d'autres liens à motivation commerciale avec des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné;
- c) 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;
- d) l'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la norme ISO 3166;
- e) l'utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays concerné;
- f) l'indication des prix dans une monnaie nationale donnée;
- g) l'indication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone pour les communications ou commandes sur le territoire ou dans le pays concerné;
- h) l'existence dans le pays ou sur le territoire concerné d'activités qui ne sont pas menées par l'intermédiaire de l'Internet;
- i) si l'utilisation se fonde sur un titre, le fait que ce titre ait été octroyé (s'agissant d'une marque, le fait que cette marque ait été enregistrée) dans le pays ou sur le territoire concerné;
- j) 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 (s'agissant d'une marque, le fait que cette marque ait été enregistrée) dans le pays ou sur le territoire concerné.

3) Si l'utilisateur d'un signe accompagne celui-ci d'une déclaration précisant clairement et sans ambiguïté que le signe utilisé est [protégé] [enregistré] dans un pays ou sur un territoire donné, qu'il n'y a aucun rapport entre lui et d'autres utilisateurs d'un signe identique ou similaire et que les marchandises ou les services offerts sont disponibles uniquement sur certains territoires ou dans certains pays, l'utilisation du signe en question pourrait être réputée ne pas avoir produit d'effets dans les autres pays, à moins qu'il ne soit démontré que l'utilisateur ne s'est pas conformé à sa déclaration.

Principe II. Injonctions

Le propriétaire de la marque à laquelle il a été porté atteinte par l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut exiger la cessation de cette utilisation dans la mesure où elle touche le territoire sur lequel la marque est protégée.

Principe III. Coexistence de droits

- 1) L'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait être réputée ne pas porter atteinte à une marque dans un pays ou sur un territoire donné si l'utilisateur détient un droit [démontrable] [découlant d'un enregistrement] sur le signe dans un autre pays ou sur un autre territoire, sauf si ce droit a été acquis ou utilisé de mauvaise foi.
- 2) Un droit [démontrable] [découlant d'un enregistrement] sur un signe qui est utilisé sur l'Internet pourrait être considéré comme ayant été utilisé de mauvaise foi si la personne qui a fait enregistrer le signe ou qu'il l'a utilisé avait, ou aurait dû avoir, connaissance de la marque en conflit au moment de l'utilisation ou du dépôt de la demande d'enregistrement du signe en cause, et si l'utilisation du signe en question tirait indûment bénéfice du caractère distinctif de la marque en conflit.
- 3) Il pourrait être exigé de l'utilisateur d'un signe qu'il accompagne ce signe d'une déclaration claire et sans ambiguïté selon laquelle le signe utilisé est [protégé] [enregistré] dans un pays ou sur un territoire donné, [et] qu'il n'y a aucun rapport entre lui et d'autres utilisateurs d'un signe identique ou similaire [, et que les produits ou services offerts sont seulement disponibles sur certains territoires ou dans certains pays].

[Fin de l'annexe et du document]