

# OMPI



SCT/6/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 25 janvier 2001

**F**

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

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

**Sixième session**  
**Genève, 12 – 16 mars 2001**

LA PROTECTION DES MARQUES, ET AUTRES TITRES DE PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE RELATIFS À DES SIGNES, SUR L'INTERNET

*Document établi par le Bureau international*

## TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	3
<i>Préambule</i> .....	4
PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES	
<i>Article premier Expressions abrégées</i> .....	5
DEUXIÈME PARTIE: UTILISATION D'UN SIGNE SUR L'INTERNET	
<i>Article 2 Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre</i> .....	6
<i>Article 3 Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences         commerciales dans un État membre</i> .....	7
<i>Article 4 Mauvaise foi</i> .....	9
TROISIÈME PARTIE: ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS ATTACHÉS À DES SIGNES	
<i>Article 5 Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien         en vigueur de droits</i> .....	10
QUATRIÈME PARTIE: ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ	
<i>Article 6 Utilisation d'un signe sur l'Internet, atteinte aux droits         et actes de concurrence déloyale</i> .....	11
<i>Article 7 Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence         déloyale en vertu de la législation applicable</i> .....	12
<i>Article 8 Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable</i> .....	13
CINQUIÈME PARTIE: COEXISTENCE DE DROITS	
<i>Article 9 Utilisation antérieure à une notification d'atteinte à un droit</i> .....	14
<i>Article 10 Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit</i> .....	15
<i>Article 11 Notification d'atteinte à un droit en vertu de l'article 10</i> .....	16
<i>Article 12 Avertissement réputé constituer une mesure au sens de l'article 10</i> .....	17
<i>Article 12bis Utilisation en l'absence d'un droit</i> .....	18
SIXIÈME PARTIE: SANCTIONS	
<i>Article 13 Sanction proportionnée aux incidences commerciales</i> .....	19
<i>Article 14 Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet</i> .....	20
<i>Article 15 Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet</i> .....	21
NOTES EXPLICATIVES	
ANNEXE	

## INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet révisé de dispositions concernant la protection des marques, et autres titres de propriété industrielle attachés à des signes, sur l'Internet, accompagné de notes.
2. Ces dispositions sont le résultat d'un processus qui a commencé à la première session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), qui s'est tenue à Genève du 13 au 17 juillet 1998. Le Bureau international avait alors été invité à étudier les problèmes juridiques qui peuvent se poser 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 approche harmonisée à l'échelon international était 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. Sur la base des débats de cette session et 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. Ces dispositions ont été examinées par le SCT à sa quatrième session, qui s'est tenue du 27 au 31 mars 2000 (voir les paragraphes 102 à 152 du document SCT/4/6), ainsi qu'à sa cinquième session, du 11 au 15 septembre 2000 (voir les paragraphes 13 à 111 du document SCT/5/6 Prov.).
5. Le présent document contient une version définitive du prochain projet de dispositions accompagné de notes explicatives et une annexe, en version anglaise seulement, où les différences entre le texte du projet de dispositions adopté à la dernière réunion et le texte figurant dans le présent document ont été mises en évidence (voir le document annexé au résumé présenté par la présidente dans le document SCT/5/5).
6. Il faut espérer qu'il sera possible d'aboutir à une version définitive du projet de dispositions à la présente session du SCT. Ce dernier devra alors déterminer la forme sous laquelle ces dispositions seront adoptées et notamment décider s'il convient de recommander à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI de les adopter, sous la forme d'une recommandation commune, aux réunions des assemblées de l'OMPI de septembre 2001.

*Préambule*

*Étant donné* que les présentes dispositions visent à faciliter l'application à l'utilisation de signes sur l'Internet de la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes;

*Étant donné* que les États membres doivent appliquer à l'utilisation de signes sur l'Internet, dans tous les cas où cela s'avère possible et que ce soit directement ou par analogie, la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes;

*Étant donné* qu'un signe utilisé sur l'Internet est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

Les présentes dispositions doivent être appliquées afin d'établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis d'acquérir ou de maintenir en vigueur un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe, ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

PREMIÈRE PARTIE  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

*Article premier*  
*Expressions abrégées*

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, on entend par

i) "État membre" un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de l'une et l'autre;

ii) "droit" un droit de propriété industrielle attaché à un signe, qui est prévu par la législation applicable;

iii) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si un droit a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas;

iv) "Internet" un moyen de communication qui est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

v) "sanctions" les mesures qu'une autorité compétente d'un État membre peut imposer dans le cadre d'une action pour atteinte à un droit;

vi) "acte de concurrence déloyale" tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale au sens de l'article 10*bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;

vii) à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots employés au singulier s'entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s'entendent aussi comme englobant le féminin.

DEUXIÈME PARTIE  
UTILISATION D'UN SIGNE SUR L'INTERNET

*Article 2*

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

L'utilisation d'un signe sur l'Internet est assimilée à l'utilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions sous réserve que cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à l'article 3.

*Article 3*

*Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre*

1) [*Facteurs*] Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a des incidences commerciales dans un État membre, l'autorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement,

a) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet;

b) le niveau et la nature de l'activité commerciale de l'utilisateur sur l'Internet par rapport à cet État, notamment la question de savoir

i) si l'utilisateur assure effectivement un service à des consommateurs se trouvant dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes se trouvant dans cet État;

ii) si l'utilisateur a indiqué, dans une déclaration associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, qu'il n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé, et s'il s'est conformé à sa déclaration d'intention;

iii) si l'utilisateur propose des activités après-vente dans cet État, telles que garantie ou service;

iv) si l'utilisateur poursuit dans cet État d'autres activités commerciales qui sont liées à l'utilisation du signe sur l'Internet mais qui n'ont pas lieu sur l'Internet;

c) le rapport entre une offre de produits ou de services sur l'Internet et cet État membre, notamment la question de savoir

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

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

d) le rapport entre les modalités d'utilisation du signe sur l'Internet et cet État membre, notamment la question de savoir

i) si l'utilisation du signe est liée à des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux internautes dans cet État;

[Article 3.1)d), suite]

- ii) si le signe est utilisé avec l'indication d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou d'un autre moyen permettant d'entrer en relation avec l'utilisateur dans cet État;
  - iii) si l'utilisation du signe est liée à un nom de domaine enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;
  - iv) si le texte associé au signe est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;
  - v) si l'utilisation du signe est liée à un espace Internet qui a effectivement été consulté par des internautes se trouvant dans cet État;
- e) le rapport entre l'utilisation du signe sur l'Internet et un droit sur ce signe, notamment la question de savoir
- i) si l'utilisation repose sur un droit attaché au signe dans l'État membre considéré;
  - ii) si l'utilisation est motivée par l'objet d'un droit existant attaché au signe dans cet État et appartenant à autrui, ou repose d'une autre manière sur la mauvaise foi.

2) [*Pertinence des facteurs*] 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 l'être. 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.

*Article 4*  
*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

i) la question de savoir si, au moment où le signe a été utilisé ou enregistré pour la première fois, 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 n'était ne pouvait normalement ignorer l'existence de l'autre droit, et

ii) la question de savoir si l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de l'autre droit, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.

TROISIÈME PARTIE  
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS ATTACHÉS À DES SIGNES

*Article 5*

*Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits*

L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est en toute hypothèse prise en considération pour déterminer si les conditions d'acquisition ou de maintien en vigueur d'un droit sur le signe prévues par la législation applicable de cet État ont été remplies.

QUATRIÈME PARTIE  
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ

*Article 6*

*Utilisation d'un signe sur l'Internet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale*

L'utilisation d'un signe sur l'Internet, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit reconnu en vertu de la législation applicable d'un État membre ou si l'utilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, sous réserve que cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État.

*Article 7*

*Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale en vertu de  
la législation applicable*

Sauf disposition contraire, toute atteinte à un droit et tout acte de concurrence déloyale résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est générateur de responsabilité dans cet État en vertu de la législation applicable.

*Article 8*

*Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable*

Pour l'application des présentes dispositions à l'égard de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre, celui-ci applique les exceptions quant à la responsabilité et les limitations quant à la portée des droits qui sont prévues par la législation applicable.

CINQUIÈME PARTIE  
COEXISTENCE DE DROITS\*

*Article 9*

*Utilisation antérieure à une notification d'atteinte à un droit*

Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est présumée porter atteinte à un droit dans cet État membre, l'utilisateur de ce signe n'est pas tenu pour responsable de cette atteinte tant que celle-ci ne lui a pas été notifiée

- i) s'il est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit<sup>1</sup>;
- ii) s'il n'a pas acquis le droit<sup>1</sup> ni utilisé le signe de mauvaise foi; et
- iii) s'il a fourni, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, des renseignements suffisants pour permettre de le joindre par courrier postal, courrier électronique ou télécopie.

---

\* Comme il a été convenu à la cinquième session du SCT (voir les paragraphes 84 à 88 du document SCT/5/6 Prov.), le Bureau international a prévu des variantes concernant la possibilité de permettre aux utilisateurs de bonne foi de dégager leur responsabilité pour atteinte à un droit concurrent. Ces variantes sont consignées dans les notes 1 et 2 des articles 9 et 10 et dans la note 3 de l'article 12*bis*.

<sup>1</sup> Si le SCT décide d'étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, le point i) devra être supprimé et les points suivants renumérotés, et les mots "acquis le droit ni" devront être supprimés au point ii).

*Article 10*

*Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit*

Si l'utilisateur visé à l'article 9 a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un autre droit, il n'est pas tenu pour responsable

- i) s'il indique à l'auteur de la notification qu'il est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou qu'il utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit;
- ii) s'il donne les précisions nécessaires sur ce droit; et<sup>2</sup>
- iii) s'il prend, dans les plus brefs délais, des mesures raisonnables qui soient efficaces pour éviter des incidences commerciales dans l'État membre visé dans la notification et pour éviter toute confusion avec le titulaire du droit visé dans la notification.

---

<sup>2</sup> Si le SCT décide d'étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, les points i) et ii) devront être supprimés et le point iii) figurer dans le texte sans numérotation.

*Article 11*

*Notification d'atteinte à un droit en vertu de l'article 10*

La notification visée aux articles 9 et 10 prend effet si elle indique par écrit, dans la langue ou l'une des langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet,

- i) le droit auquel il aurait été porté atteinte;
- ii) l'identité du titulaire de ce droit, accompagnée de renseignements suffisants pour permettre de le joindre par courrier postal, courrier électronique ou télécopie
- iii) l'État membre dans lequel ce droit est protégé;
- iv) des précisions sur cette protection qui permettent à l'utilisateur d'apprécier l'existence, la nature et l'étendue de ce droit; et
- v) l'utilisation qui est présumée porter atteinte à ce droit.

*Article 12*

*Avertissement réputé constituer une mesure au sens de l'article 10*

Les États membres acceptent de considérer, notamment, un avertissement formulé par un utilisateur visé à l'article 9 comme une mesure raisonnable et efficace au sens de l'article 10 si

- i) l'avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relations avec le titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé où le droit est protégé;
- ii) l'avertissement est rédigé dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet;
- iii) l'utilisateur demande, avant la fourniture des produits ou des services, si les consommateurs se trouvent dans l'État membre visé au point i); et
- iv) l'utilisateur refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre.

*Article 12bis<sup>3</sup>*  
*Utilisation en l'absence d'un droit*

Un État membre peut appliquer les articles 9 à 11, *mutatis mutandis*, dans les cas où l'utilisateur du signe n'est titulaire d'un droit sur ce signe dans aucun État membre.

---

<sup>3</sup> Si le SCT décide de ne pas étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, mais souhaite néanmoins préciser que les États membres peuvent prévoir cette possibilité dans leur législation nationale, l'article 12bis pourra être retenu. Cette disposition ne semble cependant pas nécessaire.

SIXIÈME PARTIE  
SANCTIONS

*Article 13*

*Sanction proportionnée aux incidences commerciales*

1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à des droits dans un État membre, du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État, sont proportionnées aux incidences commerciales de cette utilisation dans l'État en question.

2) L'autorité compétente met en balance les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce.

3) L'utilisateur du signe a la possibilité de proposer une sanction efficace à l'attention de l'autorité compétente.

*Article 14*  
*Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet*

- 1) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente prend en considération la possibilité de limiter l'utilisation en imposant des mesures raisonnables visant
  - i) à éviter des incidences commerciales dans un État membre, et
  - ii) à éviter toute confusion avec le titulaire du droit lésé.
- 2) Les mesures visées à l'alinéa 1) peuvent comprendre, notamment,
  - a) une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relations avec le titulaire du droit lésé, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente;
  - b) une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, précisant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services proposés à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente;
  - c) l'obligation de demander, avant la fourniture des produits ou des services, si les consommateurs se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres, et de refuser effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres;
  - d) une page Web commune.

*Article 15*

*Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet*

1) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit protégé en vertu de la législation de cet État, l'autorité compétente de ce dernier devrait éviter, dans la mesure du possible, d'infliger une sanction ayant pour effet d'interdire pour l'avenir toute utilisation du signe sur l'Internet.

2) L'autorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir le signe sur l'Internet lorsque

i) l'utilisateur est autorisé à utiliser ce signe de la façon dont il est utilisé sur l'Internet, en vertu de la législation d'un autre État membre avec lequel cet utilisateur [entretient au moins un minimum de relations] [est étroitement lié] [entretient d'importantes relations]; et

ii) le signe n'a pas été utilisé de mauvaise foi.

[Fin des dispositions/Les notes explicatives suivent]

## NOTES EXPLICATIVES

L'absence de frontières qui caractérise l'Internet remet en cause le caractère territorial des droits de propriété industrielle. Par sa nature planétaire, l'Internet permet aux titulaires de droits de propriété industrielle d'être instantanément présents où que ce soit dans le monde, en tous lieux simultanément. Il est donc source de conflits entre les titulaires revendiquant des droits sur des signes identiques ou similaires.

Le projet de dispositions sur la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle attachés à des signes, sur l'Internet vise à permettre de régler ces conflits de plusieurs façons: premièrement, en donnant des indications pour l'application de la législation nationale en vigueur quant à l'acquisition ou au maintien en vigueur des droits de propriété industrielle ou quant aux atteintes portées à ces droits; deuxièmement, en permettant aux autorités compétentes d'établir un lien entre l'usage d'une marque et un pays déterminé; troisièmement, en énonçant les conditions de coexistence de droits sur des signes identiques ou similaires sur l'Internet; et, quatrièmement, en évitant que soient prononcées des injonctions de portée universelle préjudiciables à l'expansion du commerce électronique.

*Notes relatives au préambule*

0.01 Les deux premiers considérants précisent que les présentes dispositions ne constituent pas un droit de la propriété industrielle distinct pour l'Internet, mais visent à fournir des indications utiles pour l'application des législations nationales ou régionales en vigueur dans ce domaine aux problèmes juridiques résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet.

0.02 Le troisième considérant souligne la principale particularité de l'Internet, à savoir sa nature planétaire, qui remet en cause le caractère territorial des législations nationales ou régionales. Pour que les droits attachés à des marques et autres signes distinctifs puissent bénéficier d'une protection suffisante sur l'Internet, il sera donc nécessaire d'apporter certaines modifications à cette législation.

0.03 Les présentes dispositions ont donc pour objet de concilier l'universalité de l'Internet et la territorialité des lois, et de rendre ces dernières compatibles avec l'Internet. Elles visent toutes les situations dans lesquelles les autorités compétentes sont appelées à décider si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a, selon la législation nationale ou régionale en vigueur, permis d'acquérir un droit sur ce signe ou de maintenir ce droit en vigueur, ou contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

0.04 La question du choix de la législation applicable n'est pas traitée dans les présentes dispositions mais laissée à la discrétion de chaque État membre. Une fois que la législation nationale ou régionale applicable a été choisie, elle devra être appliquée, directement ou par analogie, dans tous les cas où cela s'avère possible.

## Notes relatives à l'article premier

1.01 *Points i), vi) et vii).* Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

1.02 *Point ii).* Comme il a été convenu à la quatrième session du SCT (voir les paragraphes 105 et 107 du document SCT/4/6), les présentes dispositions ne sont pas limitées aux droits attachés à des marques, mais visent toutes les catégories de droits de propriété industrielle attachés à des signes qui sont reconnues par la législation applicable, sans donner de liste exhaustive de ces droits. Les droits attachés à des marques ne sont qu'un exemple; on pourrait aussi citer les noms commerciaux ou les indications géographiques. La définition du point ii) implique que ces droits attachés à un signe ont en commun les caractéristiques suivantes: i) ils appartiennent à une personne ou à un groupe de personnes (mentionnées individuellement ou, comme dans le cas des marques collectives ou des indications géographiques, définies en termes abstraits) qui peuvent interdire à toute autre personne d'utiliser le signe ("droits exclusifs") et ii) ils ne sont protégés que dans un contexte commercial. En vertu des présentes dispositions, les États membres sont libres de déterminer les catégories de droits sur des signes (distinctifs) qu'ils reconnaissent dès lors qu'ils prévoient au moins la protection requise en vertu de traités internationaux tels que la Convention de Paris. Ces dispositions ne s'appliqueraient cependant pas dans un contexte strictement non commercial, pour lequel il incomberait au législateur de chaque État membre d'établir s'il convient de prévoir une protection et dans quelles conditions (voir le paragraphe 121 du document SCT/4/6).

1.03 La notion de "signe" n'est pas définie dans les dispositions. Il ressort cependant de l'objet de celles-ci que seuls les signes "distinctifs" sont visés. Les dispositions portent sur la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être prise en considération pour déterminer si un droit de propriété industrielle sur ce signe a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, ou encore si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale. Elles visent donc uniquement l'utilisation de signes qui, du moins en théorie, peuvent servir à distinguer des entreprises, des produits, etc., que l'utilisateur du signe soit ou non titulaire d'un droit sur celui-ci. L'utilisation d'un signe qui, même en théorie, ne peut pas servir de "signe distinctif" ne saurait permettre d'acquérir ou de maintenir en vigueur un droit sur ce signe ni contribuer à lui porter atteinte et n'entrerait donc nullement en ligne de compte aux fins des présentes dispositions. Il n'est pas nécessaire que le signe serve effectivement à distinguer des entreprises, des produits, etc., dans la mesure où il peut être utilisé à cette fin.

1.04 *Point iii).* La nature juridique de l'"autorité compétente" dépendra du système national de chaque État membre. La définition a été formulée en termes généraux pour permettre de prendre en considération tous les systèmes pouvant exister dans les États membres.

1.05 *Point iv).* On s'est efforcé de décrire sous ce point ce qu'est l'"Internet", sans tenter d'en donner de définition exhaustive. Compte tenu de la rapidité des progrès techniques dans ce secteur, une telle définition risquerait d'être rapidement dépassée. Comme il est souligné dans le préambule, l'une des principales particularités de l'Internet est sa nature planétaire, à savoir le fait qu'un signe utilisé sur l'Internet soit instantanément accessible de plusieurs endroits simultanément. C'est précisément cette particularité qui remet en cause le caractère territorial des législations relatives aux droits attachés à des marques ou autres signes, et qui nécessite pas conséquent l'application des présentes dispositions.

Notes relatives à l'article 2

2.01 La question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme ayant eu lieu dans un État membre donné se pose dès lors qu'il s'agit d'établir si cette utilisation doit être prise en considération pour déterminer si l'utilisateur a acquis ou maintenu en vigueur un droit qui est protégé dans cet État membre, ou porté atteinte à ce droit, ou s'il a commis un acte de concurrence déloyale dans cet État membre.

2.02 L'article 2 est fondé sur l'hypothèse que chaque utilisation d'un signe sur l'Internet ne doit pas nécessairement être réputée avoir eu lieu dans l'État membre intéressé, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État. Il ressort de cette disposition que seule une utilisation qui a des répercussions commerciales dans un État membre donné ou, en d'autres termes, qui a des "incidences commerciales" dans cet État, peut être réputée avoir eu lieu dans l'État en question. Dans les dispositions, l'expression abrégée "utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" a été retenue pour désigner l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui est réputée avoir eu lieu dans un État membre du fait de ses incidences commerciales.

2.03 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. Les conséquences juridiques d'une telle utilisation dans cet État devront être déterminées en vertu de la législation applicable, conformément aux articles 5 et 6.

2.04 Le terme "incidences commerciales" a été retenu de préférence à l'expression "au cours d'opérations commerciales" 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". On notera que l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales avant même que des transactions commerciales aient eu lieu dans cet État membre.

2.05 Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux droits qui sont protégés dans un contexte commercial. Dans la mesure où les États membres protègent également certains droits attachés à des signes – tels que le droit à la bonne réputation – dans un contexte strictement non commercial, ils sont libres d'accorder cette protection dans le cadre de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, que cette utilisation ait ou non des incidences commerciales.

Notes relatives à l'article 3

3.01 *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 être considérée comme ayant eu lieu dans cet État s'apprécie en fonction de toutes circonstances pertinentes. L'autorité compétente est libre de déterminer les facteurs qui sont pertinents dans un cas donné. Après les avoir recensés, elle a l'obligation d'en tenir compte. L'alinéa 1) donne une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient être pertinents. Ces facteurs sont, pour plus de clarté, regroupés par catégorie.

3.02 *Sous-alinéa a).* Ce sous-alinéa énonce deux principes généraux et, à cet égard, complète tous les points suivants. Premièrement, l'exercice d'une activité commerciale dans un État membre entraîne de toute évidence des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État. Deuxièmement, le seul fait d'envisager une activité commerciale dans un État membre peut avoir des incidences commerciales dans cet État. Il convient toutefois de noter que l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait avoir des incidences commerciales dans un État membre même si l'utilisateur n'envisageait pas encore d'effectuer des transactions commerciales dans cet État.

3.03 *Sous-alinéa b).* Ce sous-alinéa invite l'autorité compétente à déterminer si le niveau et la nature de l'activité commerciale liée à l'utilisation d'un signe sur l'Internet permettent de conclure que cette utilisation a des incidences commerciales dans l'État membre en question. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il doive toujours y avoir une activité commerciale dans l'État membre; l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre même si l'utilisateur du signe n'y exerce pas, ou pas encore, d'activité commerciale.

3.04 *Points i), iii) et iv).* Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

3.05 *Point ii).* Cette disposition vise ce que l'on pourrait appeler un "avertissement territorial". Si un site Web comporte une mention précisant que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles dans tel et tel État membre, il est peu probable que cette utilisation ait des incidences commerciales dans ces États. Ces mentions peuvent être rédigées sous la forme affirmative ou négative, l'utilisateur pouvant, par exemple, expressément exclure certains États membres ("Non disponibles dans les pays X, Y et Z") ou encore donner une liste exhaustive des pays dans lesquels les produits ou services peuvent être obtenus ("Disponibles dans les pays A, B et C"), ce qui exclurait implicitement tous les pays ne figurant pas sur la liste. Les utilisateurs auraient donc le choix entre une formulation "positive" et une formulation "négative". Cependant, comme les "avertissements" ne sauraient suffire à exonérer les utilisateurs de signes sur l'Internet de toute responsabilité, cette disposition invite l'autorité compétente à rechercher si l'utilisateur s'est conformé à sa déclaration d'intention.

3.06 Dans la version actuelle du texte, les "avertissements" ne constituent qu'un facteur parmi d'autres qu'une autorité compétente peut prendre en considération pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet 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 se trouvant dans l'État membre. Une autorité compétente peut également considérer, par exemple, qu'un avertissement était sans

effet dans un cas donné parce qu'il n'était pas rédigé assez clairement, parce qu'il n'était pas assez visible, ou parce qu'il était rédigé dans une langue qui n'est pas comprise dans l'État membre en question. En résumé, la question de savoir si un avertissement est valable ou non est, en définitive, réservée aux autorités compétentes des États membres.

3.07 La notion d'avertissement utilisée au point ii) de l'article 3 est plus large que celle qui est précisée à l'article 12. La déclaration visée à l'article 3 sert de mesure de précaution à un utilisateur qui n'est pas nécessairement titulaire d'un droit sur le signe qu'il utilise et qui n'a pas nécessairement connaissance d'autres droits existants. Cette mesure pourrait éviter une "recherche globale" des droits existants, qui est parfois difficile et dont le coût est souvent prohibitif. Au point ii) de l'article 3, l'effet de l'avertissement est donc laissé à l'appréciation des autorités compétentes dans chaque cas particulier. Aux fins de l'article 12, en revanche, l'avertissement permet aux utilisateurs de bonne foi qui sont titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent de dégager entièrement leur responsabilité pour atteinte à un droit précis après avoir reçu une notification du titulaire du droit. L'article 12 exige donc explicitement que l'avertissement contienne également une déclaration visant à éviter toute confusion avec le titulaire du droit dont la violation est alléguée et précise, aux points iii) et iv), les mesures que l'utilisateur doit prendre pour se conformer à l'avertissement. Dans ces conditions, l'avertissement peut effectivement exonérer l'utilisateur de toute responsabilité.

3.08 *Sous-alinéa c).* Ce sous-alinéa invite l'autorité compétente à établir s'il existe ou peut exister un rapport entre les produits ou services proposés en même temps que l'utilisation du signe sur l'Internet et un État membre donné. De nouveau, cela ne signifie pas que l'utilisation d'un signe sur l'Internet ne puisse avoir d'incidences commerciales dans un État membre que si elle est liée à l'offre de produits ou de services sur l'Internet. Comme dans l'exemple de la publicité ciblant un État membre particulier, l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre sans qu'il y ait offre de produits ou de services sur l'Internet.

3.09 *Point i)* Cette disposition fait référence aux dispositions de législation nationale réglementant la commercialisation de certains produits ou services. Il est peu probable que l'utilisation d'un signe sur l'Internet en relation avec l'offre de produits ou de services non conformes à la réglementation des produits en vigueur dans un État membre ait des incidences commerciales dans cet État car ces produits ou services ne pourraient pas licitement être mis à disposition dans l'État en question.

3.10 *Point ii)* Cette disposition ne semble pas appeler d'explication.

3.11 *Sous-alinéa d).* Cette disposition invite les autorités compétentes à prendre en considération l'espace en ligne sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé. Il peut s'agir, entre autres, de sites Web, de messages électroniques ou d'en-têtes de messages électroniques. Ce sous-alinéa vise aussi les cas où le signe n'apparaît pas sur le site Web lui-même, mais sert à aiguiller les internautes sur un site particulier, par exemple s'il est utilisé dans un nom de domaine de l'Internet ou en tant que métabalise. Il convient de noter qu'un signe peut être utilisé sur l'Internet sans que ce soit sur une page Web ou pour atteindre un site Web.

3.12 *Points i) et ii).* Ces dispositions visent tous les moyens qui permettent aux internautes se trouvant dans un pays donné d'entrer en relation avec l'utilisateur du signe en question. Outre une adresse ou un numéro de téléphone dans l'État membre, qui témoignent à l'évidence d'un lien avec cet État, un espace en ligne, tel qu'un site Web, peut offrir des

moyens de communication interactive permettant aux consommateurs se trouvant 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 espace en ligne peut donc être un important facteur d'appréciation des incidences commerciales (voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9).

3.13 *Point iii).* Les noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays selon la norme ISO 3166 renvoient à des États déterminés. Par exemple, ".ch" renvoie à la Suisse, ".fr" à la France et ".ru" à la Fédération de Russie. Si un nom de domaine qui correspond à un espace Internet déterminé, tel qu'un site Web ou une adresse électronique, est enregistré dans un domaine de premier niveau renvoyant à un pays donné, cela peut laisser supposer que l'espace Internet est d'une manière ou d'une autre lié à ce pays.

3.14 *Point iv).* La langue utilisée en relation avec le signe 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 que cette langue est couramment employée en dehors de cet État membre.

3.15 *Point v).* Il convient de noter que le seul fait qu'un espace Internet donné, tel qu'une page Web, ait été consulté par des internautes se trouvant dans un État membre donné ne suffit pas toujours à permettre de conclure que l'utilisation d'un signe sur cet espace a des incidences commerciales dans cet État membre. Cependant, même si le fait que ce site soit ainsi consulté n'est probablement pas concluant en soi, il peut constituer à cet égard un facteur d'appréciation parmi d'autres.

3.16 *Sous-alinéa e).* Ce sous-alinéa souligne l'importance de tout droit attaché au signe utilisé. L'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre si ce signe fait l'objet d'un droit protégé par la législation de cet État. Ce lien entre le signe utilisé et un droit sur celui-ci peut être pertinent dans deux cas: premièrement, d'une façon positive (*point i*)), dans le cas où l'utilisateur lui-même est titulaire d'un droit sur le signe. S'il a, par exemple, enregistré une marque dans un État membre, cela peut laisser penser qu'il a l'intention d'entreprendre des activités ayant des incidences commerciales dans cet État. Deuxièmement, d'une façon négative (*point ii*)), dans le cas où une autre personne est titulaire d'un droit sur le signe en vertu de la législation d'un État membre donné. Si l'utilisateur, bien qu'ayant connaissance de ce droit, utilise néanmoins ce signe, par exemple parce qu'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. Une telle utilisation est généralement considérée comme un usage de "mauvaise foi". Le "cybersquattage" est l'exemple le plus flagrant d'une utilisation illicite de cette nature. Le point ii) permettrait donc à l'autorité compétente d'établir un lien entre ces cas d'usage de mauvaise foi et le pays dans lequel le droit auquel il a été porté atteinte est protégé.

3.17 *Alinéa 2).* Cette disposition précise expressément que la liste des facteurs n'est ni cumulative ni exhaustive, mais permet de recenser les facteurs qui peuvent être pertinents dans un cas donné, sans obliger l'autorité compétente à se prononcer sur chacun d'eux. L'alinéa 2) est inspiré de l'article 2.1)c) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires.

Notes relatives à l'article 4

4.01 *Alinéa 1).* Cette disposition exige des autorités compétentes qu'elles prennent en considération toutes circonstances pertinentes pour apprécier la mauvaise foi. L'autorité compétente apprécie la mauvaise foi en fonction de la loi applicable. En conséquence, pour déterminer si un droit a été acquis de mauvaise foi, il faudra appliquer la loi en vertu de laquelle ce droit a été acquis, tandis que la question de savoir si un signe a été utilisé de mauvaise foi peut être réglée en fonction de la loi de l'État dans lequel le signe a été utilisé.

4.02 *Alinéa 2).* Cette disposition énonce, à titre d'exemple, les facteurs qui semblent particulièrement pertinents au regard de l'appréciation visée à l'alinéa 1). Les États membres ont cependant la faculté d'adopter des critères différents pour l'appréciation de la mauvaise foi. Les facteurs sont énoncés de manière abstraite et générale. Une liste plus détaillée des facteurs ne pourrait que fournir des exemples de "profit indu" ou d'"atteinte injustifiable", tels que ceux qui figurent dans le Rapport relatif au Processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (paragraphe 172). Cependant, cette liste serait peut-être plutôt perçue comme une limitation des facteurs pertinents. La formulation plus générale choisie dans les présentes dispositions autorise les autorités compétentes des États membres à adapter leur raisonnement aux circonstances propres à chaque cas particulier.

4.03 *Point i).* Ce point précise que les utilisateurs devaient connaître l'existence du droit concurrent lorsqu'ils ont acquis le droit ou commencé à utiliser le signe. Si un utilisateur n'apprend que plus tard l'existence d'un signe concurrent, il ne sera pas considéré comme ayant agi de mauvaise foi. L'expression "ne pouvait normalement ignorer" a été retenue de préférence à l'expression "était censée connaître" pour éviter la prise en compte des dispositions plus larges de certaines législations nationales concernant la connaissance implicite des faits. Une disposition comparable figure à l'article 4.5)c) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires. Il convient de noter que le fait que l'utilisateur connaissait l'existence du droit concurrent, ou ne pouvait normalement l'ignorer, n'est pas à lui seul suffisant pour permettre de conclure à la mauvaise foi.

4.04 *Point ii).* 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, ou de porter atteinte à son caractère distinctif ou à sa notoriété. Cependant, étant donné qu'il est difficile de prouver une intention particulière, une formulation objective a été adoptée.

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 sur une marque ou un autre signe non enregistré, pour l'obtention ou le maintien en vigueur de l'enregistrement d'une marque, 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. Si la législation applicable le permet, l'utilisation d'un signe sur l'Internet par autrui peut aussi être considérée comme un usage antérieur de ce signe dans cet État membre.

5.02 Cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de prévoir dans les textes l'acquisition ou le maintien en vigueur des droits sur des marques ou autres signes 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 (voir l'article 2). On notera que 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 4 exige simplement que l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui a des incidences commerciales dans un État membre soit assimilée à une utilisation dans cet État en dehors de l'Internet.

5.03 Cette disposition rappelle aussi aux autorités compétentes que de "nouvelles" formes d'utilisation ne doivent pas être écartées du seul fait de leur nouveauté. La décision finale sur le point de savoir si une "nouvelle" forme d'utilisation déterminée peut entrer en ligne de compte pour l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit sera fonction de la législation applicable.

Notes relatives 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 pouvant être attachés à ce signe 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 les articles 2 et 3).

6.02 La question de la concurrence déloyale sur l'Internet est aussi abordée dans les présentes dispositions, qui, cependant, visent uniquement à établir quand et dans quelles conditions l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut constituer un acte de concurrence déloyale dans des États membres. Conformément à l'approche généralement adoptée dans les présentes dispositions, les critères de fond permettant de déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet constitue un acte de concurrence déloyale dans un cas particulier relèvent de la législation applicable des États membres. Cette approche se justifie également par le fait que les règles de droit international privé sur la concurrence déloyale n'ont pas été harmonisées. Ainsi, les présentes dispositions prévoient simplement que l'utilisation d'un signe sur l'Internet n'est considérée comme constituant un acte de concurrence déloyale en vertu de la législation d'un État membre que si elle a des incidences commerciales dans un État membre donné.

6.03 L'article 6 exige aussi que les États membres protègent les droits attachés à des marques ou autres signes dans des cas pouvant paraître inhabituels par rapport aux formes d'utilisation en dehors de l'Internet, tels que l'utilisation de signes sur des bandeaux publicitaires, la vente ou l'acquisition de signes comme mots clés pour des moteurs de recherche, l'utilisation comme métabalises, 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.

6.04 On notera cependant que l'article 6 n'exige pas que les États membres partent du principe que ces formes d'utilisation portent atteinte, de façon générale, aux droits attachés à des marques ou autres signes. En fait, l'existence de l'atteinte doit s'apprécier en vertu du droit applicable, y compris de toute exception prévue dans certains cas, comme l'"usage loyal" de termes descriptifs (voir l'article 8). L'article 6 oblige en effet les États membres à surveiller l'apparition de nouvelles formes d'utilisation – contournant éventuellement la loi – et à assurer la protection nécessaire dans le cadre de leur législation nationale. Cette protection peut être prévue dans le cadre des lois relatives aux droits attachés aux marques ou autres signes, y compris la législation sur la concurrence déloyale, au choix des États membres.

Notes relatives à l'article 7

7.01 Cette disposition énonce le principe général selon lequel, s'agissant de la responsabilité pour atteinte aux droits ou pour actes de concurrence déloyale, toute utilisation d'un signe sur l'Internet qui peut être réputée avoir eu lieu dans un État membre donné au sens des articles 2 et 6 est, en vertu de la législation applicable, assimilée à l'utilisation dans cet État en dehors de l'Internet. Les seules exceptions à ce principe sont prévues à l'article 8 (Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable) et dans la cinquième partie (Coexistence de droits).

7.02 Cette disposition ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle utilisation porte en fait atteinte à un droit protégé en vertu de la législation d'un État membre donné, ou si elle constitue un acte de concurrence déloyale. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation pertinente de l'État membre en question. De même, la responsabilité des intermédiaires tels que les fournisseurs de services en ligne n'est pas spécialement traitée dans ces dispositions et relève de la législation applicable.

## Notes relatives à l'article 8

8.01 Cette disposition exige de façon générale que les États membres assimilent l'utilisation d'un signe sur l'Internet à l'utilisation d'un signe en dehors de l'Internet, sous réserve, bien entendu, que l'on puisse considérer l'utilisation sur l'Internet comme ayant eu lieu dans l'État membre en question conformément à l'article 2. Cela signifie que toutes les exonérations de responsabilité ou restrictions de la portée des droits prévues par la législation de cet État membre doivent être ouvertes aux utilisateurs d'un signe sur l'Internet. Cependant, cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de reconnaître des exceptions ou limitations particulières, telles que "l'usage loyal" ou la "liberté d'expression", ni de prévoir des exceptions ou restrictions particulières pour l'utilisation de signes sur l'Internet. Les formes d'utilisation auxquelles peut être appliquée une exception ou une limitation sont déterminées en vertu de la législation applicable.

Notes relatives à l'article 9

9.01 En vertu du principe de la territorialité des droits attachés à des marques ou autres signes, des droits attachés à des signes identiques ou similaires peuvent appartenir dans différents pays à différents titulaires. 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 à un droit en vertu de la législation d'un État membre qui ne reconnaît pas le droit de l'utilisateur.

9.02 La cinquième partie prévoit ce que l'on pourrait appeler une procédure "de notification et de prévention de conflit" pour tenter de trouver un équilibre entre les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi qui sont titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent et les titulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte, dans le cadre du principe général selon lequel nul ne devrait avoir l'obligation d'entreprendre une recherche mondiale des droits enregistrés ou non enregistrés avant d'utiliser un signe sur l'Internet. Les titulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi sont exonérés de responsabilité jusqu'au moment où une atteinte à un autre droit leur est notifiée. En conséquence, ils ne pourront faire l'objet d'aucune injonction, ni être tenus pour responsables d'éventuels dommages, avant la notification. Les titulaires de droits ne sont pas tenus d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des droits en vigueur avant d'utiliser leur signe sur l'Internet. Par contre, une fois avisés de l'existence d'une atteinte, ils seront tenus de prendre certaines mesures pour éviter un conflit ou y mettre fin. Dans ce cas, ils seront exonérés de responsabilité pour toute utilisation constitutive d'une atteinte non seulement avant, mais aussi après, la notification.

9.03 À la cinquième session, le SCT a examiné la question de savoir si chaque utilisateur de bonne foi doit avoir la possibilité de dégager sa responsabilité pour atteinte à d'autres droits, même s'il n'est pas titulaire d'un droit sur le signe (voir les paragraphes 84 à 88 du document SCT/5/6).

9.04 Un certain nombre de délégations se sont prononcés en faveur d'une telle extension en faisant observer qu'en pratique il faudrait établir une distinction non pas entre ceux qui sont titulaires d'un droit sur le signe utilisé et ceux qui ne le sont pas, mais plutôt entre les utilisateurs de bonne foi et les utilisateurs de mauvaise foi. On a fait valoir que le droit de l'utilisateur dans tel ou tel État ne serait pas reconnu dans l'État où le droit qui a fait l'objet de l'atteinte présumée est protégé. Du point de vue du droit lésé, le fait que l'utilisateur soit ou non titulaire d'un droit dans un autre État n'entre donc nullement en ligne de compte. Il a également été relevé que les utilisateurs de bonne foi pourraient avoir d'autres raisons légitimes d'utiliser le signe; par exemple, si l'utilisation relève d'une exception (admise en vertu de l'article 8) dans le pays d'origine, ou si le signe utilisé est considéré comme générique dans le pays de l'utilisateur. Enfin, il serait de surcroît pratiquement impossible d'acquérir des droits sur des signes par une utilisation sur l'Internet, comme il est envisagé à l'article 5, si les utilisateurs risquent de voir leur responsabilité engagée pour atteinte aux droits protégés en vertu de la législation d'autres pays.

9.05 Les délégations opposées à l'extension ont dit qu'il serait contraire à la logique des dispositions de reconnaître à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité. Les articles 9 à 12 sont et doivent rester limités à la question de la coexistence de droits, c'est-à-dire à la question de savoir comment les titulaires de droits de différents

pays peuvent utiliser leurs droits sur l'Internet sans encourir de responsabilité mutuelle. Les dispositions appropriées pour traiter plus généralement de la question de l'usage de bonne foi sont l'article 2, d'une part, et les articles 13 à 15, d'autre part: si une personne qui utilisait un signe de bonne foi a fait les déclarations et pris les mesures prévues à l'article 12, son activité n'aura vraisemblablement pas d'incidences commerciales au sens des articles 2 et 3 dans un pays donné, et l'intéressé ne pourra donc pas être tenu pour responsable d'une atteinte à un autre droit protégé en vertu de la législation de ce pays. Si, en revanche, un utilisateur de bonne foi porte atteinte à un autre droit, il doit être tenu pour responsable, mais, en vertu des articles 13 à 15, les tribunaux se borneraient vraisemblablement à restreindre, plutôt qu'à interdire, l'utilisation du signe en question sur l'Internet.

9.06 Le SCT a maintenant le choix entre trois solutions: s'il décide que chaque utilisateur de bonne foi doit pouvoir se soustraire à toute responsabilité pour atteinte à un droit, même s'il n'est pas titulaire d'un droit sur le signe utilisé, le point i) de l'article 9 pourrait être supprimé, avec les modifications précisées dans les notes 1 et 2. Les États membres seraient alors tenus de prévoir l'exception en faveur des utilisateurs de bonne foi, que ceux-ci soient ou non titulaires d'un droit sur le signe. Si le SCT ne souhaite pas aller aussi loin, il pourrait préciser, dans une disposition distincte (article 12*bis*), que rien n'empêche un État membre d'étendre l'exception prévue aux articles 9 à 12 aux utilisateurs de bonne foi, même s'ils ne sont pas titulaires d'un droit sur le signe. Cette disposition ne ferait cependant que préciser ce qui est déjà implicitement prévu dans le projet actuel. La troisième solution consisterait à ne retenir aucune des modifications susmentionnées. Cependant, même dans ce cas, les États membres auraient la possibilité de ne pas s'en tenir au minimum requis aux articles 9 à 12 et de permettre à chaque utilisateur de bonne foi de se prévaloir de la "procédure de notification et de prévention de conflit".

9.07 L'article 9 exonère les utilisateurs de signes sur l'Internet de toute responsabilité pour atteinte à des droits concurrents jusqu'au moment où l'existence de ces derniers leur a été notifiée, sous réserve que toutes les conditions énumérées aux points i) à iii) soient remplies. Bien entendu, cette disposition n'est applicable que lorsque l'utilisation sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans l'État membre où le droit dont la violation est alléguée est protégé, comme le prévoient les articles 2, 3 et 6, faute de quoi l'utilisateur ne pourrait être tenu pour responsable et l'exonération de responsabilité serait sans objet.

9.08 *Point i).* Seuls les utilisateurs qui sont titulaires d'un droit sur le signe en vertu de la législation d'un État membre autre que celui dans lequel le droit concurrent est protégé, ou qui utilisent le signe avec l'autorisation de son titulaire, comme les preneurs de licences, peuvent bénéficier de l'exonération de responsabilité. Comme il est expliqué à la note 9.07, le point i) devra être supprimé si le SCT décide de donner à l'utilisateur la possibilité de décharger sa responsabilité indépendamment du fait qu'il ait ou non un droit sur le signe.

9.09 *Point ii).* L'exonération de responsabilité ne s'applique pas si l'utilisateur a acquis ou exercé le droit de mauvaise foi. L'article 4 énonce les critères permettant de déterminer si un droit a été acquis ou exercé de mauvaise foi.

9.10 *Point iii).* L'utilisateur ne peut recevoir de notification que s'il a fourni des coordonnées suffisamment précises en relation avec l'utilisation de ce signe. Dans le cas contraire, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue dans cet article.

Notes relatives à l'article 10

10.01 *Alinéa 2*). L'article 10 énonce les conséquences d'une notification effective. Après notification, l'utilisateur d'un signe sur l'Internet ne continue à être exonéré de responsabilité que s'il justifie de son propre droit sur le signe conformément aux points i) et ii) et prend les mesures visées au point iii). Le délai dont il dispose pour agir n'est pas précisé parce que le délai nécessaire pour appliquer ces mesures peut être différent d'un cas à l'autre. Cependant, l'utilisateur est tenu d'agir "dans les plus brefs délais", ce qui signifie qu'il doit agir aussi rapidement que possible en l'espèce.

10.02 Au point iii), la description des mesures ne concerne que leur objectif qui est, d'une part, d'éviter des incidences commerciales dans l'État membre dans lequel le droit dont la violation est alléguée est protégé et, d'autre part, d'éviter toute confusion avec le titulaire de ce droit. Dans bien des cas, une seule mesure permettra d'atteindre les deux objectifs. L'utilisateur n'est cependant censé prendre que des mesures "raisonnables", qui n'entravent pas exagérément son activité commerciale sur l'Internet. Ainsi, l'utilisateur ne devrait pas être soumis à l'obligation de cesser, par exemple, toute activité sur l'Internet, ce qui serait, bien entendu, le moyen le plus efficace d'éviter des incidences commerciales dans un pays donné (voir également l'article 15 en ce qui concerne les sanctions). Les parties au litige sont libres de déterminer les mesures qui permettraient d'atteindre ces objectifs dans un cas particulier. Elles ont bien sûr la faculté – mais non l'obligation – de recourir à des procédures extrajudiciaires de règlement d'un litige. Si l'utilisateur adopte unilatéralement certaines mesures, l'autorité compétente saisie pour décider s'il peut être tenu pour responsable de l'atteinte à un autre droit devra apprécier si les mesures qu'il a adoptées sont suffisantes. Les États membres sont cependant tenus de considérer les mesures énoncées à l'article 12 comme suffisantes aux fins de l'article 10.

Notes relatives à l'article 11

11.01 L'article 11 énonce les conditions dans lesquelles une notification a l'effet visé à l'article 10. Le titulaire du droit dont la violation est alléguée doit permettre à l'utilisateur d'évaluer la situation et de répondre à la notification. C'est ainsi qu'il doit présenter un cas recevable d'atteinte à son droit (points i) et iii) à v)) et fournir des coordonnées suffisamment précises (point ii)). En outre, la notification doit être rédigée dans la langue ou dans l'une des langues utilisées en relation avec le signe sur l'Internet. Cette exigence paraît être justifiée du fait que, en vertu de l'alinéa 2), l'utilisateur du signe est tenu d'agir rapidement et doit donc pouvoir comprendre la notification. Si cette dernière ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) à v), l'utilisateur demeure exonéré de responsabilité. La question de savoir si la date déterminante est celle de l'envoi ou seulement celle de la réception de la notification relève cependant de la législation applicable.

## Notes relatives à l'article 12

12.01 Cette disposition vise à apporter aux titulaires de droits qui utilisent leur signe sur l'Internet une certaine sécurité juridique quant aux moyens de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à d'autres droits dont ils ont déjà connaissance. En application de l'article 12, ces utilisateurs ne peuvent être tenus pour responsables de l'atteinte à un autre droit s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 12. L'avertissement visé à l'article 12 constitue par conséquent une mesure efficace au sens de l'article 10 et peut donc permettre aux titulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi de dégager entièrement leur responsabilité.

12.02 Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 10, à savoir éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent, d'une part, et des incidences commerciales dans l'État membre où l'autre droit est protégé, d'autre part (point i), l'avertissement doit comporter une double déclaration. L'utilisateur doit aussi prendre certaines mesures déterminées pour rendre l'avertissement efficace au sens de l'article 10 (points ii) et iii)).

12.03 Cette double déclaration doit être "associée" à l'utilisation du signe. Si celui-ci est utilisé sur un site Web, la déclaration devra figurer sur ce même site. Jusqu'à présent, ces dispositions ne comportent pas d'autres précisions telles que l'emplacement exact ou le format de la déclaration, ou la possibilité de prévoir simplement sur la page pertinente un lien renvoyant à cette déclaration. Dans la version actuelle de cette disposition, ces questions sont laissées à l'appréciation des autorités compétentes des États membres.

12.04 *Point i)*. Dès que les utilisateurs ont reçu notification de l'existence d'un conflit, ils sont censés faire la déclaration visée au point i) pour éviter toute confusion avec le titulaire de l'autre droit, d'une part, et pour éviter des incidences commerciales dans un État membre déterminé, d'autre part.

12.05 *Point ii)*. L'utilisateur doit être en mesure d'éliminer les incidences commerciales résultant de l'utilisation du signe dans une langue donnée, et de dégager entièrement sa responsabilité pour atteinte au droit, en faisant les déclarations prescrites dans la même langue.

12.06 *Points iii) et iv)*. L'avertissement n'est efficace au sens de l'article 10 que si l'utilisateur s'y conforme ainsi qu'il est prévu aux points iii) et iv). Cette procédure ne doit cependant pas entraver exagérément son activité commerciale. L'utilisateur n'est donc pas censé vérifier les déclarations de ses clients. Si les produits ou services sont livrés physiquement, il est de l'intérêt des consommateurs d'indiquer leur adresse correctement. Si les paiements sont effectués par carte de crédit, la plupart des sociétés exigent une adresse de facturation. Cependant, si les produits ou les services sont livrés directement sur l'Internet, l'entreprise n'a généralement aucun moyen de savoir, dans le cours normal de ses activités, où ses clients sont établis. Dans la logique du principe selon lequel les mesures exigées de l'utilisateur ne doivent en aucun cas entraver exagérément son activité commerciale, il semble justifié de faire peser sur le titulaire de l'autre droit dont la violation est alléguée les risques de fausses indications qui subsistent.

12.07 À la différence de l'article 14, l'article 12 ne fait pas état d'une "page Web commune". Cela tient à ce que l'article 12 décrit les mesures qu'un utilisateur peut prendre unilatéralement pour dégager sa responsabilité. La création de pages Web communes exigerait en revanche l'autorisation de toutes les parties en cause. Ces pages peuvent bien entendu être créées en vertu de l'article 10 d'entente entre l'utilisateur et le titulaire du droit dont la violation est alléguée, mais pas dans le cadre d'une mesure prise unilatéralement par l'utilisateur.

12.08 Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 est étroitement lié au cas envisagé aux articles 9 et 10. De ce fait, seuls les titulaires de droits qui utilisent leur signe de bonne foi peuvent bénéficier des effets d'un avertissement en bonne et due forme, et cela uniquement après avoir reçu une notification dans les conditions précisées aux articles 10 et 11. On notera cependant qu'un titulaire de droit de bonne foi qui a connaissance de l'autre droit sans avoir reçu de notification, et qui prend toutes les mesures visées à l'article 12, ne serait probablement pas à l'origine d'incidences commerciales au sens de l'article 2 et ne pourrait donc être tenu pour responsable d'atteintes à d'autres droits. La question devra cependant être tranchée par l'autorité compétente dans chaque cas d'espèce.

Notes relatives à l'article 12bis

12bis.01 Comme il est expliqué à la note 9.07, l'article 12bis est proposé au SCT à titre d'option. Cette disposition précise que rien n'empêcherait un État membre d'étendre l'exception prévue aux articles 9 à 12 aux utilisateurs de bonne foi, même s'ils ne sont pas titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent. Les États membres auraient cependant aussi cette possibilité en l'absence de l'article 12 étant donné que cette disposition ne fait que préciser ce qui ressort déjà implicitement du projet actuel.

Notes relatives à l'article 13

13.01 Cette disposition souligne la nécessité d'adapter la législation nationale ou régionale régissant les sanctions aux cas d'atteinte à des droits intervenant sur l'Internet, et de ne pas perdre de vue le fait que les droits attachés aux marques ou autres signes ainsi que les moyens de les faire respecter sont, par nature, territoriaux alors que l'Internet a une vocation universelle.

13.02 *Alinéa 1*). En principe, la décision fixant les sanctions applicables doit tenir compte du caractère territorial des droits attachés aux marques ou autres signes. Les sanctions doivent donc, dans toute la mesure du possible, être limitées au territoire sur lequel le droit est reconnu et ne doivent être appliquées que si l'utilisation du signe incriminée peut être réputée avoir eu lieu sur ce territoire (voir l'article 6). Ceci s'appréciera en fonction des "incidences commerciales" qui s'y attachent dans le pays en cause (voir les articles 2 et 3). Ce sont donc les "incidences commerciales" de l'utilisation sur l'Internet qui devront servir de critère pour déterminer une sanction "proportionnée". L'utilisation d'un signe sur l'Internet portant atteinte à un droit qui est protégé en vertu de la législation d'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 dans lequel le droit lésé est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être accordés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans l'État membre considéré.

13.03 *L'alinéa 2*) souligne la nécessité d'une solution équilibrée. L'autorité compétente pourrait tenir compte non seulement des intérêts des parties en cause mais aussi, entre autres, du nombre d'États membres dans lesquels le droit lésé est aussi protégé, du nombre d'États membres dans lesquels le signe incriminé est protégé par un droit, ou de l'ampleur relative de l'utilisation sur l'Internet.

13.04 *Alinéa 3*). L'utilisateur pourrait être en mesure, dans un cas donné, de proposer une sanction tout aussi (ou même plus) efficace que celle qui est envisagée par l'autorité compétente, mais cependant moins contraignante pour lui. Le défendeur dans une procédure en contrefaçon devra donc être autorisé à proposer une sanction. La décision finale, à l'issue de la procédure, sera cependant laissée à l'appréciation de l'autorité compétente.

Notes relatives à l'article 14

14.01 Cette disposition précise le principe général de la proportionnalité des sanctions énoncé à l'article 13. Dans des circonstances normales, les sanctions ne devront pas avoir pour effet d'obliger l'utilisateur d'un signe sur l'Internet à cesser toute utilisation de ce signe sur l'Internet, parce que le droit que ces sanctions visent à faire respecter est limité territorialement.

14.02 *Alinéa 1).* C'est pour cette raison que l'alinéa 1) exige des autorités compétentes qui déterminent les sanctions applicables qu'elles envisagent des restrictions d'utilisation destinées, d'une part, à éviter des incidences commerciales dans l'État membre ou les États membres dans lesquels le droit lésé est protégé et, d'autre part, à éviter toute confusion avec le titulaire de ce droit. Ces objectifs correspondent à ceux qui sont précisés au point iii) de l'article 10. La situation est cependant différente. Alors que les articles 9 à 12 traitent des mesures que les titulaires de droits de bonne foi peuvent adopter pour se soustraire à toute responsabilité pour atteinte à un autre droit, l'article 14 vise le cas où un tribunal a déjà constaté l'atteinte et s'emploie à définir une sanction proportionnée.

14.03 *Alinéa 2).* Cette disposition donne des exemples de restrictions d'utilisation proportionnées. Contrairement à l'article 12, l'article 14.2) n'exige pas de l'autorité compétente qu'elle adopte les mesures énumérées. Les autorités compétentes ont la faculté de choisir d'autres sanctions efficaces et proportionnées dans un cas donné.

14.04 *Sous-alinéas a) à c).* Ces dispositions reprennent celles de l'article 12, mais dans ce cas l'avertissement est imposé au moyen d'une injonction. Dans ce cas, l'autorité compétente a la faculté de préciser la langue de l'avertissement, et de tenir compte de la législation régissant les langues utilisées par les autorités officielles.

14.05 *Sous-alinéa d).* Cette disposition propose une autre mesure qui a déjà fait ses preuves en pratique: il peut être exigé des titulaires de droits se portant mutuellement atteinte qu'ils créent une page commune permettant d'accéder au site Web des deux titulaires de droit ou qu'ils insèrent mutuellement des liens permettant de passer d'un site Web à l'autre.

Notes relatives à l'article 15

15.01 Cette disposition prévoit une autre application du principe général de la proportionnalité des sanctions énoncé à l'article 13. Une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel le droit sur ce signe auquel il a été porté atteinte produit ses effets. Une injonction de cette nature produirait des effets aussi universels que l'est l'Internet et l'on pourrait donc également parler "d'injonction de portée universelle". Appliquer le principe de la proportionnalité signifie par conséquent que les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir de prononcer de telles "injonctions de portée universelle". Cependant, cette disposition n'exclut pas complètement les interdictions d'utilisation, qui peuvent être justifiées, notamment en cas d'utilisation de mauvaise foi, comme le cybersquattage. Cette disposition ne s'oppose pas, par conséquent, à l'application des législations nationales réprimant le cybersquattage qui prévoient des interdictions d'utilisation en pareil cas.

15.02 *Alinéa 2*). Cette disposition protège généralement les utilisateurs contre toute "injonction de portée universelle", s'ils sont autorisés à utiliser le signe sur l'Internet de la façon dont ils l'utilisent effectivement et s'ils n'agissent pas de mauvaise foi au sens de l'article 4. Il existe bon nombre de raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient être autorisés à utiliser un signe de telle ou telle manière, même s'ils ne sont pas titulaire d'un droit sur celui-ci au sens de l'article 1.ii). Un utilisateur peut être titulaire d'un droit sur ce signe qui est protégé dans un contexte non commercial, comme c'est le cas d'un nom patronymique; l'utilisation d'un signe d'une manière déterminée peut être fondée sur d'autres dispositions de la législation applicable, telles que celles qui ont trait à l'"usage loyal" de termes génériques ou descriptifs; l'utilisateur peut encore être autorisé à utiliser le signe pour la simple raison qu'aucune autre personne ne détient de droit sur celui-ci. Dans tous ces cas, l'utilisateur ne peut invoquer les articles 9 à 12 pour dégager sa responsabilité en cas d'atteinte aux droits protégés en vertu de la législation d'autres pays. Cependant, compte tenu de l'alinéa 2), l'autorité compétente devra se borner à prononcer des restrictions d'utilisation, telles que celles qui sont prévues à l'article 14.

[Fin des notes/L'annexe suit]

ANNEXE

*PROTECTION DES MARQUES ET AUTRES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE SIGNES SUR L'INTERNET*

Préambule

*Étant donné* que les présentes dispositions visent à faciliter l'application à l'utilisation de signes sur l'Internet de la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes;

*Étant donné* que les États membres doivent appliquer à l'utilisation de signes sur l'Internet, dans tous les cas où cela s'avère possible et que ce soit directement ou par analogie, la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes;

*Étant donné* qu'un signe utilisé sur l'Internet est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

Les présentes dispositions doivent être appliquées aux fins d'établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à donner naissance à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe, à maintenir un tel droit en vigueur ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

PREMIÈRE PARTIE  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier  
Expressions abrégées

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, on entend par

i) "État membre" un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de l'une et l'autre;

ii) "droit" un droit de propriété industrielle attaché à un signe, qui est prévu par la législation applicable ~~"marque" une marque relative à des produits ou à des services, ou à des produits et des services;~~

~~iii) "signe" un signe qui distingue ou est propre à distinguer, dans un contexte commercial, une personne d'autres personnes, une entreprise d'autres entreprises, ou les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;~~

[Article premier, suite]

~~iii)~~ “autorité compétente” une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d’un État membre qui a compétence pour établir si un droit ~~de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe~~ a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas;

iv) “Internet” ~~[réservé]~~ un moyen de communication qui est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

~~vi)~~ “sanctions” les mesures qu’une autorité compétente d’un État membre peut imposer dans le cadre d’une action pour atteinte à un droit ~~de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe~~ :

~~vi)~~ “acte de concurrence déloyale” tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale tel qu’il est défini à l’article 10*bis* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée.

vii) à moins que le contexte ne s’y oppose, les mots employés au singulier s’entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s’entendent aussi comme englobant le féminin.

## DEUXIÈME PARTIE UTILISATION D’UN SIGNE SUR L’INTERNET

### Article 2

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

L’utilisation d’un signe sur l’Internet est assimilée à l’utilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions sous réserve que ~~uniquement~~ si cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à l’article 3.

Article 3

[Article 3.1)b), suite]

Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre

1) [*Facteurs*] Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a des incidences commerciales dans un État membre, l'autorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement,

a) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet;

b) le niveau et le caractère de l'activité commerciale de l'utilisateur sur l'Internet par rapport à cet État, notamment

i) si l'utilisateur assure effectivement un service à ~~la clientèle~~ des consommateurs se trouvant dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes se trouvant dans cet État;

ii) si l'utilisateur a indiqué dans le site Web ~~comporte~~ une déclaration associée à claire et sans ambiguïté précisant que l'utilisateur ion du signe sur l'Internet, qu'il n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans un État membre ~~ou des États membres donnés~~ déterminé, et ~~si s'il~~ l'utilisateur s'est conformé à ~~cette sa~~ déclaration d'intention;

iii) si l'utilisateur offre des activités après-vente dans cet État, telles que garantie ou service;

iv) si l'utilisateur poursuit dans cet État d'autres activités commerciales qui sont liées à l'utilisation du signe sur l'Internet mais qui n'ont pas lieu sur l'Internet;

c) le rapport entre ~~une~~ une offre de produits ou de services sur l'Internet et cet État membre, notamment,

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

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

d) le rapport entre les modalités d'utilisation du signe sur l'Internet ~~le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé~~ et cet État membre, notamment la question de savoir :

i) si l'utilisation du signe est liée à le site Web ~~offre~~ des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux utilisateurs-internautes de l'Internet dans cet État;

[Article 3.1)d), suite]

ii) si le signe est utilisé avec l'indication d' site Web indique une adresse, d' un numéro de téléphone ou d' un autre moyen permettant d'entrer en relation avec l'utilisateur de contact dans cet État ou s'il est orienté autrement vers les consommateurs dans cet État;

iii) si le'utilisation du signe est liée à un nom de domaine site Web est enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;

iv) si le texte du associé au signe site Web est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;

v) si le'utilisation du signe est liée à un espace Internet qui -site Web- a effectivement été consulté par des internautes établis- se trouvant dans cet État;

e) la relation- le rapport entre l'utilisation du signe sur l'Internet et un droit de propriété industrielle sur ce signe, notamment la question de savoir

i) dans le cas où- si l'utilisation repose sur un droit attaché au signe de propriété industrielle, si ce droit est protégé dans l'État membre considéré;

[Article 3.1)e), suite]

ii) dans le cas où- si l'utilisation ne repose pas sur un droit de propriété industrielle mais est motivée par l'objet d'un droit existant attaché au signe dans cette État et de propriété industrielle existant appartenant à autrui, si ce droit est-ou repose d'une autre manière sur la mauvaise foi. non protégé en vertu de la législation de cet État.

2) [*Pertinence des facteurs*] 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 l'être. 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.

*Article 104*  
*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 de propriété industrielle a été acquis ou exercé, de mauvaise foi, tout élément pertinent est pris en considération.

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

i) la question de savoir si, au moment où le signe a été utilisé ou enregistré pour la première fois, 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 ~~n'était pas censée ignorer~~ ne pouvait normalement ignorer l'existence de ~~l'~~ un autre droit, et

ii) la question de savoir si l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété du droit concurrent, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.

TROISIÈME PARTIE  
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS DE  
~~PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ATTACHÉS À DES MARQUES~~  
~~OU D'AUTRES SIGNES~~

Article 45

Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits

↳ L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre, ~~y compris des formes est prise en considération en vue de déterminer s'il a été satisfait à tous critères relatifs à l'~~ utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est applicable en toute hypothèse prise en considération pour déterminer si les conditions vertu de la législation pertinente de cet État en ce qui concerne l' ~~d'~~ acquisition ou le maintien en vigueur de ~~un~~ droits ~~sur le signe prévues par la législation applicable de cet État ont été remplies de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes.~~

2) ~~— Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes.~~

QUATRIÈME PARTIE  
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ

Article ~~56~~

*Utilisation d'un signe sur l'Internet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale*

1) — L'utilisation d'un signe sur l'Internet, y compris des formes d' utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte ~~aux~~ à un droits ~~de propriété industrielle~~ reconnues en vertu de la législation applicable d'un État membre ou si l'utilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, sous réserve que ~~uniquement si~~ cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État ~~en vertu des présentes dispositions~~.

2) — ~~Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne le droit de propriété industrielle en question.~~

Article ~~67~~

Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale en vertu de la législation applicable

Sauf disposition contraire, toute ~~dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ci après, l'~~ atteinte à un droit et tout acte de concurrence déloyale résultant de ~~de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe par suite de~~ l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est génératrice de responsabilité dans cet État membre en vertu de la législation applicable.

Article 78

Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable

~~Un État membre~~ Pour l'application des présentes dispositions à l'égard de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans ~~est un~~ État membre, celui-ci applique ~~et~~ les exceptions quant à la responsabilité ~~et les ou des~~ limitations quant à la portée des droits qui sont prévues par la ~~de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes, conformément à la~~ législation applicable.

*CINQUIÈME PARTIE*  
COEXISTENCE DE DROITS

Article 89

Utilisation ~~s'appuyant~~ antérieure à une notification d'atteinte à ~~sur~~ un droit ~~de propriété industrielle~~

1) — [*Utilisation antérieure à une notification*] Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre ~~est présumée~~ porter atteinte à un ~~droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe~~ dans cet État membre, ~~au sens de l'article 5,~~ l'utilisateur de ce signe n'est pas tenu ~~pour~~ responsable de cette atteinte tant ~~que celle-ci~~ ~~ni~~ ne lui a pas été notifié ~~que cette utilisation porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État~~

i) s'il est titulaire d'un droit ~~de propriété industrielle attaché au~~ ~~sur le~~ signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit;<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Comme il a été convenu à la cinquième session du SCT (voir les paragraphes 84 à 88 du document SCT/5/6 Prov.), le Bureau international a prévu des variantes concernant la possibilité de permettre aux utilisateurs de bonne foi de dégager leur responsabilité pour atteinte à un droit concurrent. Ces variantes sont consignées dans les notes 1 et 2 des articles 9 et 10 et dans la note 3 de l'article 12bis.

Si le SCT décide d'étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, le point i) devra être supprimé et les points suivants renumérotés, et les mots "acquis le droit ni" devront être supprimés au point ii).

[Article 9, suite]

- ii) s'il n'a pas acquis le droit ni utilisé le signe de mauvaise foi, et
- iii) s'il a fourni, sur le site Web en relation avec l'utilisation du sur lequel ou pour lequel le signe sur l'Internet est utilisé, des renseignements raisonnablement suffisants pour permettre de le joindre établir son identité et pour le contacter par courrier postal, courrier électronique ou télécopie.

Article 10

Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit

~~2) — [Utilisation postérieure à une notification] Si l'utilisateur visé à l'article 9 alinéa 1) a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un droit, de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État membre ("droit concurrent"), il n'est pas tenu pour responsable responsable.~~

~~i) s'il indique à au l'auteur titulaire de la notification droit concurrent qu'il a est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur le signe dans un autre État membre, ou qu'il utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, ;~~

~~ii) s'il donne les précisions nécessaires pertinentes sur ce droit et <sup>5</sup>~~

~~iii) s'il prend, dans les plus brefs délais, des mesures raisonnables qui soient efficaces pour visant à~~

~~i) éviter des incidences commerciales dans et l'État membre visé dans la notification sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et~~

<sup>5</sup> Si le SCT décide d'étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, les points i) et ii) devront être supprimés et le point iii) figurer dans le texte sans numérotation.

[Article 10, suite]

~~ii)~~ éviter toute confusion avec le titulaire du droit visé  
concurrent dans la notification

Article 11

Notification d'atteinte à un droit en vertu de l'article 10

~~3) [Notification]~~ La notification visée aux articles 9 et 10 prend effet ~~au sens des alinéas 1) et 2)~~ si elle indique par écrit, dans la langue ou les langues utilisées employées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet,

i) le droit auquel il aurait été l'utilisation du signe sur l'Internet est prétendue portée atteinte;

ii) ~~le~~ l'identité du titulaire de ce droit, accompagnée ~~et~~ des renseignements raisonnablement suffisants pour le permettre de le joindre ~~recontacter~~ par courrier postal, courrier électronique ou télécopie;

iii) l'État membre ou les États dans lequel le droit est protégé;

iv) des précisions pertinentes sur cette protection qui permettent à l'utilisateur d'apprécier l'existence, la nature et l'étendue de ce droit, et

v) l'utilisation qui est prétendue-présumée porter atteinte ~~au~~ à ce droit.

Article 912

[Article 12, suite]

Avertissement réputé constituer une mesure efficace au sens de l'article 10

Les États membres acceptent de considérer, notamment, ~~de tenir compte d'un avertissement formulé en vertu de l'article 8.2)~~ par un utilisateur visé à l'article ~~89.1)~~ comme en tant que une mesure raisonnable et efficace au sens de l'article 10 si

i) l'avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque, associée à en relation avec l'utilisation du signe, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relations avec le titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé où le droit est protégé l'utilisation du signe sur l'Internet, stipulant que l'utilisateur ;

~~i) n'entretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, et~~

~~ii) n'a pas l'intention de livrer les produit ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,~~

~~pour autant que l'utilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres.~~

ii) l'avertissement est rédigé dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet;

iii) l'utilisateur demande, avant la fourniture des produits ou des services, si les consommateurs se trouvent dans l'État membre visé au point i); et

iv) l'utilisateur refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre.

Article 12bis<sup>6</sup>  
Utilisation en l'absence d'un droit

Un État membre peut appliquer les articles 9 à 11, *mutatis mutandis*, dans les cas où l'utilisateur du signe n'est titulaire d'un droit sur ce signe dans aucun État membre.

Article 10  
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 de propriété industrielle a été acquis ou exercé, de mauvaise foi, tout élément pertinent est pris en considération.~~

~~2) — [Facteurs] L'autorité compétente prend notamment en considération, notamment,~~

~~i) la question de savoir si, au moment où le signe a été utilisé ou enregistré pour la première fois, 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 n'était pas censée ignorer l'existence de l'autre droit, et~~

~~ii) la question de savoir si l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété du droit concurrent, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.~~

---

<sup>6</sup> Si le SCT décide de ne pas étendre à chaque utilisateur de bonne foi la possibilité de dégager sa responsabilité, qu'il soit ou non titulaire d'un droit sur le signe, mais souhaite néanmoins préciser que les États membres peuvent prévoir cette possibilité dans leur législation nationale, l'article 12bis pourra être retenu. Cette disposition ne semble cependant pas nécessaire.

SIXIÈME PARTIE  
SANCTIONS

Article 143

Sanction proportionnée aux incidences commerciales

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

2) L'autorité compétente pèse les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce.

3) L'utilisateur du signe a la possibilité de proposer une sanction efficace à l'intention de l'autorité compétente.

Article 124

Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet

1) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente prend en considération la possibilité de limiter l'utilisation en imposant des mesures raisonnables visant

i) à éviter des incidences commerciales dans un État membre ~~sans entraver exagérément l'activité commerciale de l'utilisateur~~, et

ii) à éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent lésé.

2) Les mesures visées à l'alinéa 1) peuvent comprendre, notamment,

a) une déclaration claire et sans équivoque, associée à en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, stipulant précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relation avec le titulaire du droit ~~concurrent lésé~~, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente ;

[Article 14.2), suite]

b) une déclaration claire et sans équivoque, associée à en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, rédigée précisant que l'utilisateur dans la langue ou dans les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente, stipulant que l'utilisateur n'a pas l'intention de livrer fournir les produits ou les services proposés à des consommateurs se trouvant situés dans un État membre ou des États membres déterminés, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente ;

c) l'obligation de demander pour autant que l'utilisateur demande, avant la fourniture livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres, et de refuser effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils sont situés se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres;

ed) unes pages Web communeservant de passerelles.

Article 135

Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet

1) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit protégé de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation de cet État, l'autorité compétente de ce dernier devrait éviter, dans la mesure du possible, d'infliger une sanction ayant pour effet d'interdire pour consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir toute utilisation du le signe sur l'Internet.

2) L'autorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir le signe sur l'Internet lorsque

i) l'utilisateur est autorisé à utiliser titulaire d'un droit sur ce signe de la façon dont il est utilisé sur l'Internet, en vertu de la législation d'un autre État membre avec lequel cet utilisateur [entretient au moins un minimum de relations] [est étroitement lié] [entretient d'importantes relations] ; ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, et

ii) le signe ce droit n'a pas été acquis ni le signe utilisé de mauvaise foi.

[Fin de l'annexe et du document]