

Comité consultatif sur l'application des droits

Douzième session
Genève, 4 – 6 septembre 2017

ÉTUDE SUR LES STRATÉGIES EN MATIÈRE D'ATTEINTES AUX MARQUES EN LIGNE*

*Document établi par M. Frederick Mostert, chargé de recherche, Université d'Oxford, professeur invité, King's College, Londres (Royaume-Uni)***

RÉSUMÉ

La présente étude donne un aperçu des stratégies actuelles de lutte contre les atteintes aux marques en ligne et porte principalement sur les solutions possibles en cas de vente en ligne de produits de contrefaçon. Elle passe en revue les mesures correctives civiles, pénales et administratives disponibles, met en lumière leurs faiblesses s'agissant de leur application en ligne et présente les autres options concernant la responsabilité des intermédiaires et les mesures volontaires, ainsi que la nécessité d'élaborer des directives uniformes.

I. INTRODUCTION

1. La vente en ligne constitue le mode de commercialisation de marchandises de contrefaçon dont l'expansion est la plus rapide. Dans le monde entier, les petites et moyennes entreprises (PME), au même titre que les grandes marques, sont considérablement touchées dans l'ensemble des secteurs d'activité.

* La présente étude a été entreprise avec l'aide de fonds fournis par l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO).

** Les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux du Secrétariat ou des États membres de l'OMPI. L'auteur tient à exprimer sa gratitude à l'égard de Mme Metka Potocnik, doctorante à l'Université Queen Mary et chargée de cours invitée au King's College, à Londres, pour ses recherches et contributions extrêmement utiles à la présente étude.

2. Dans quasiment tous les États membres de l'OMPI, des mesures correctives civiles sont à la disposition des titulaires de marques pour lutter contre les auteurs d'atteintes¹. Or, la plupart du temps, ces mesures se révèlent inefficaces pour les raisons suivantes : 1) l'identité des auteurs des atteintes est souvent inconnue du titulaire de la marque; 2) le problème lié à l'anonymat est accentué par le fait que, dès que l'auteur d'une atteinte est identifié et que sa page Web est fermée, une autre liste en ligne est généralement visible dans une autre URL ou sur une autre page presque instantanément; 3) compte tenu du volume des ventes en ligne de produits contrefaisants, celles-ci sont très éphémères et les publications ne restent visibles que quelques heures ou quelques jours; cet aspect temporel rend le repérage et le suivi rapides des listes de produits contrefaisants très difficiles; 4) les mesures correctives civiles sont complétées par des voies de recours pénales et administratives ; cependant, pour que les autorités compétentes les ordonnent, un volume important de produits contrefaisants doit être concerné; 5) le nombre minimum de contacts ou de liens nécessaires pour déterminer le for juridique n'est pas toujours clair; 6) les auteurs d'atteinte utilisent d'ordinaire plusieurs sites Web dans différents pays, ce qui soulève des questions quant à l'exécution des jugements étrangers; 7) il n'existe pas encore de procédure internationale d'arbitrage volontaire pour les affaires de contrefaçon en ligne.

3. Actuellement, les possibilités, lorsqu'elles existent dans les États membres, consistent en des mesures volontaires et renvoient à une forme de responsabilité principale, accessoire ou intermédiaire imputable aux fournisseurs d'accès à l'Internet. Ces possibilités doivent, de toute urgence, être uniformisées et harmonisées en raison de la nature universelle de l'Internet. Des mesures efficaces ne peuvent être appliquées que si des normes transfrontières cohérentes d'ordre technique et juridique sont élaborées et appliquées. La présente étude passe en revue ces questions à l'échelle mondiale.

II. MESURES CORRECTIVES CIVILES CONTRE LES ATTEINTES AUX DROITS EN LIGNE

4. Les voies de recours civiles à la disposition des titulaires de marques contre les contrefacteurs sont notamment les injonctions, les dommages-intérêts et les ordonnances de destruction des marchandises contrefaisantes. Si ces voies de recours sont prévues par la loi, leur efficacité est discutable, en raison de la nature des marchés en ligne et des identités cachées des auteurs d'atteintes. Par ailleurs, la probabilité que l'atteinte se répète (dans une liste ou sous une URL différente) est élevée, à un coût presque nul pour l'auteur de l'atteinte. Par conséquent, les titulaires de droits se sont adressés aux intermédiaires, à la fois au moyen de programmes volontaires d'application des droits et en entamant des procédures judiciaires, afin de mieux faire respecter leurs droits attachés aux marques.

¹ L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) établit les normes minimales de protection en matière de propriété intellectuelle, sur les plans civil, administratif et pénal, bien que ces dispositions ne portent pas spécifiquement sur le commerce en ligne du fait que l'accord a été conclu avant l'ère numérique. Les États ont conclu des accords régionaux ou bilatéraux afin de mieux réglementer les questions relevant de la propriété intellectuelle, notamment la protection de la propriété intellectuelle en ligne (par exemple, chapitre 20 (propriété intellectuelle), article 20.11 de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne; chapitre 18 (propriété intellectuelle) article 18.10, paragraphe 30, de l'Accord de libre-échange entre la République de Corée et les États-Unis d'Amérique et la lettre de confirmation sur les limitations applicables aux fournisseurs d'accès à l'Internet du 30 juin 2007).

A. RESPONSABILITÉ DES INTERMÉDIAIRES

5. Les intermédiaires en ligne peuvent être tenus pour responsables d'atteintes directes aux marques en raison de leur rôle dans les ventes de produits de contrefaçon en ligne. Même si cette responsabilité existe en principe dans certains ressorts juridiques, particulièrement dans les cas où les intermédiaires utilisent les marques dans leur publicité en ligne², dans la plupart des cas, les intermédiaires en ligne ne font que fournir des services qui permettent aux auteurs d'atteintes de vendre des produits contrefaisants. Par conséquent, la réponse législative dans la plupart des ressorts juridiques repose sur la responsabilité secondaire, indirecte ou délictuelle des intermédiaires en ligne qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour gérer leur activité consistant à proposer leurs services en ligne.

a) Normes de conduite requises

6. Certains ressorts juridiques prévoient des "exonérations de responsabilité" si les fournisseurs de service sont neutres ou passifs, ne contribuent pas à la création de contenu ou n'ont pas connaissance d'un contenu donné portant atteinte aux droits. Afin d'éviter que leur responsabilité soit engagée, les intermédiaires en ligne sont liés par une "norme de conduite". Les tentatives visant à définir cette norme au nom des intermédiaires ne sont pas encore claires ni uniformes. Cependant, un principe est commun à tous les ressorts juridiques : les intermédiaires ne sont pas responsables pour les atteintes indirectes s'ils n'avaient pas connaissance de l'atteinte en question. De la même manière, on ne sait pas précisément quelles sont les actions préventives que doit prendre un intermédiaire, une fois qu'une atteinte déterminée a été notifiée par le titulaire des droits.

7. En Chine, les dispositions d'exonération de responsabilité figurent dans la réglementation chinoise relative à l'Internet³ et la norme de responsabilité "indirecte" d'un intermédiaire repose sur le principe de "diligence raisonnable"⁴. Depuis 2011, les tribunaux ont établi que la norme de discernement, qui exonère le fournisseur de services de responsabilité indirecte, va au-delà du respect de la procédure de "notification et retrait". Les fournisseurs de services doivent prendre des mesures plus strictes afin de mettre fin aux activités illégales, notamment en "condamnant publiquement les activités illégales du vendeur en ligne; en diminuant l'indice de fiabilité du vendeur (information disponible sur le site Web); en limitant son utilisation du site Web (en empêchant le commerçant de vendre certains produits) et, en dernier lieu, en interdisant au vendeur en ligne d'utiliser la plateforme en question". Le changement d'orientation des tribunaux chinois était aussi accompagné de nouvelles mesures. La Circulaire du Ministère du commerce a imposé plusieurs devoirs aux intermédiaires en ligne et aux opérateurs de commerce électronique, notamment celui d'"améliorer l'accès aux informations concernant les vendeurs, les modalités de paiement, la logistique, le service après-vente, le règlement des litiges, les compensations et le suivi du processus", et ces mesures ont été reprises dans les mesures administratives pour le commerce en ligne par l'Administration d'État pour l'industrie et le commerce en 2014⁵.

² Aux États-Unis d'Amérique, la responsabilité est basée sur l'article 43 a) de la loi Lanham; *Tiffany c. eBay* 600 F.3d 93 (2^e circuit 2010) 113-114.

³ Article 23 de la réglementation chinoise relative à l'Internet.

⁴ Article 36 de la législation de la République populaire de Chine sur les délits civils.

⁵ M. Ferrante, "E-commerce platforms: liability for trade mark infringement reflections on Chinese courts' practice and remedies against the sale of counterfeits on the internet" (2015) 10(4) JIPPL 255, 258-259 (*E-Land International Fashion (Shanghai) Co., Ltd. c. Du Guofa et Zhejiang Taobao Internet Co., Ltd*, affaire n° 40, tribunal populaire intermédiaire n° 1 de Shanghai, 25 avril 2011; en référence à C. Jianmin "Commentaires sur l'affaire : *Yinian (Shanghai) Garments Trading Co., LTD. c. Zhejiang Taobao Network Co., LTD. et Du Guofa*" (2011-2012) 4 Tsinghua China L Rev 283, 287; contenant la traduction en anglais de la "Circulaire visant à renforcer la répression

8. En Allemagne, la responsabilité des intermédiaires en ligne est basée sur la jurisprudence antérieure à l'Internet, laquelle établit une responsabilité délictuelle pour les atteintes à la propriété intellectuelle, aux conditions suivantes : 1) le défendeur n'est pas responsable pour les atteintes directes ou indirectes à la propriété intellectuelle; 2) il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre ce que le défendeur a fait ou n'a pas fait et les atteintes à la propriété intellectuelle (en cours) et cela doit donner lieu à des "interventions"; et 3) le défendeur doit avoir les moyens (dans les faits ou dans le droit) de supprimer la cause de l'atteinte aux droits en cours. En particulier, dans le contexte de l'Internet, la doctrine "Störerhaftung" a été mise au point dans les affaires d'"enchères en ligne". Dans ce contexte, il a été établi que les fournisseurs de plateformes sur les marchés en ligne n'étaient pas responsables pour les atteintes portées aux marques, à moins qu'ils aient eu effectivement connaissance de l'atteinte. Une fois que l'atteinte est portée à leur connaissance, les intermédiaires peuvent être tenus pour responsables en tant qu'"intervenants", des mesures conservatoires accordées et des mesures préventives ordonnées⁶.

9. En République de Corée, la responsabilité accessoire d'un opérateur sur un "marché ouvert" est basée sur la connaissance préalable d'une atteinte particulière et sur la possibilité de prendre des mesures préventives. S'il n'y a aucune obligation générale de surveiller le contenu en ligne, une fois que l'existence d'une atteinte a été notifiée, l'intermédiaire a le devoir d'empêcher que les mêmes produits portant atteinte aux droits apparaissent dans d'autres listes⁷. Malheureusement, les indications concernant le type de mesures préventives à prendre font encore défaut.

10. Aux États-Unis d'Amérique, l'atteinte indirecte portée à une marque a été mise en évidence dans la décision *Tiffany c. eBay*, dans le cadre de laquelle le critère Inwood a été appliqué (critère visant à déterminer si l'intermédiaire avait ou était censé avoir connaissance de l'atteinte). Il y a deux manières d'établir la responsabilité du fournisseur de services avec le critère Inwood : premièrement, si le fournisseur de services "a incité de manière intentionnelle autrui à porter atteinte à une marque" et, deuxièmement, s'il "continue de fournir un service à une personne dont il sait ou a des raisons de penser qu'elle porte atteinte à une marque"⁸.

11. Dans l'Union européenne (UE), les exonérations de responsabilité couvrent toutes les responsabilités d'atteinte à la propriété intellectuelle, en vertu de la directive sur le commerce électronique⁹.

b) Injonctions de blocage et autres mesures de prévention

12. Dans certains ressorts juridiques, il est difficile pour un intermédiaire en ligne d'établir les atteintes portées aux marques, en particulier dans les cas de ventes de contrefaçons en ligne, car les intermédiaires ne font pas "usage d'une marque", que ce soit "au cours d'opérations commerciales" ou "en tant que marque". Néanmoins, certains ressorts juridiques reconnaissent désormais la possibilité de rendre une injonction contre un FAI (injonction de blocage) qui, bien qu'il n'ait pas porté atteinte à une marque, doit aider le titulaire de la marque à faire cesser

des atteintes aux droits de propriété intellectuelle ainsi que de la fabrication et de la vente de produits frauduleux ou inférieurs dans le secteur des achats en ligne" et les mesures administratives pour le commerce en ligne (Administration d'État pour l'industrie et le commerce, 2014)).

⁶ A. Kur, "Secondary Liability for Trademark Infringement on the Internet: The Situation in Germany and Throughout the EU" (2013-2014) 37 Colum JL & Arts 525, 532-535.

⁷ Adidas, Décision de la Cour suprême 2010Ma817, 4 décembre 2012.

⁸ *Tiffany c. eBay* 600 F.3d 93 (2^e circuit 2010) 104-106; *Inwood Laboratories, Inc. c. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

⁹ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"), articles 12 à 15.

l'atteinte et à empêcher toute autre atteinte. Les évolutions les plus importantes ont été observées récemment au Royaume-Uni¹⁰.

13. Au Royaume-Uni, il n'existe pas de disposition législative spécifique semblable à l'article 97A de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (CDPA) pour le droit d'auteur, qui prévoirait la possibilité de rendre des ordonnances de blocage dans le cas d'une atteinte à une marque. Les tribunaux ont toutefois tiré le pouvoir de rendre des ordonnances de blocage dans les affaires de contrefaçon de marques en ligne des pouvoirs généraux octroyés par l'article 37 de la loi de 1981 sur les hautes juridictions.

14. Dans l'affaire *Cartier*¹¹, le tribunal a établi les conditions à remplir pour qu'il puisse exercer son pouvoir discrétionnaire afin de rendre une injonction de blocage contre un FAI en se basant sur le fait que les services étaient utilisés pour porter atteinte à une marque; défini les principes encadrant les injonctions de blocage des sites Web; et réexaminé les circonstances à prendre en compte dans l'analyse de la proportionnalité. Le tribunal a décidé que, si l'injonction de blocage est proportionnée, le coût de sa mise en œuvre sera supporté par les FAI¹² et non par les titulaires des droits. Cette décision fait suite au choix de politique générale adopté dans la directive sur la société de l'information¹³ et la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle¹⁴, et l'attribution des coûts aux FAI repose sur le raisonnement selon lequel ceux-ci sont les mieux placés pour éviter les atteintes à moindre coût. Dans certains cas, ces coûts peuvent être imposés aux titulaires des droits, mais ce n'était pas le cas en l'espèce.

c) Mesures volontaires – Coopération avec les intermédiaires en ligne

15. En réaction à une augmentation des ventes en ligne de produits contrefaisants, les titulaires de droits se sont efforcés d'obtenir la coopération volontaire des intermédiaires en ligne, ce qui a en partie fonctionné, même si cela n'a pas été complètement efficace pour faire cesser les ventes en ligne de produits contrefaisants.

16. Premièrement, les intermédiaires en ligne ont mis en place leurs propres politiques de "notification et retrait" (par exemple Alibaba, Auction, eBay, Gmarket, Interpark, Rakuten ou 11th Street), qui permettent aux titulaires de droits de notifier une atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle et à l'intermédiaire de retirer les contenus contrefaisants ou les listes de produits de contrefaçon. Ces pratiques du secteur ont aussi été précisées, sous l'impulsion des administrations du Danemark, de la France, des Pays-Bas et de l'UE, grâce à l'adoption de "pratiques de collaboration volontaire"¹⁵. D'autres procédures, notamment celles de "notification

¹⁰ Voir "Ordonnances de blocage de sites Web. l'expérience du Royaume-Uni" dans le document WIPO/ACE/12/10 Rev.

¹¹ *Cartier International AG & Ors c. British Sky Broadcasting Ltd & Ors* – Rejetant tous les appels et confirmant la décision du juge Arnold [2014] EWHC 3354 (Ch); [2015] Bus LR 298; [2015] 1 All ER 949; [2015] 1 All ER (Comm) 641; et la décision du juge Arnold [2014] EWHC 3915 (Ch); [2015] 1 All ER 1027; [2015] 1 All ER (Comm) 718; et la décision du juge Arnold [2014] EWHC 3794 (Ch).CA dans l'affaire *Cartier* [80].

¹² Dans l'affaire *Cartier* [145], [150], la majorité des juges de la Cour d'appel (Kitchin et Jackson) étaient en accord avec le juge Arnold. Le juge Briggs a émis une opinion dissidente, estimant que les coûts de mise en œuvre pour une injonction de blocage particulière devraient toujours incomber au titulaire des droits qui en faisait la demande.

¹³ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

¹⁴ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

¹⁵ Charte française de lutte contre la contrefaçon sur Internet entre titulaires de droits de propriété industrielle et plateformes de petites annonces; Code de conduite néerlandais pour la notification et le retrait à l'intention des FAI qui fournissent un service public de télécommunications aux Pays-Bas; Code de conduite danois pour les FAI concernant la gestion des injonctions de blocage des systèmes d'attribution de noms de domaine par le tribunal – voir l'étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle sur les pratiques de collaboration

et suppression définitive” et de “notification et identification”¹⁶ ont aussi été proposées. Pour ce qui est des mesures de notification et de suivi spécifiquement, celles-ci permettraient la divulgation des données des contrefacteurs potentiels (par exemple des utilisateurs des noms de domaine employés pour réaliser des ventes de produits de contrefaçon), ce qui aiderait les titulaires de droits à faire respecter ceux-ci. Ces mesures ont déjà été adoptées en Chine et ont été annoncées sous la forme de mesures exploratoires au Royaume-Uni.

17. Deuxièmement, des codes de pratiques publicitaires ont été élaborés afin de freiner la mise en ligne de contenus illégaux en réduisant les recettes publicitaires provenant des titulaires de droits pour les plateformes en ligne, qui publient des contenus illégaux ou se livrent à la vente de produits contrefaisants (aussi appelés “emplacements inappropriés d’annonces publicitaires”)¹⁷. Troisièmement, certaines mesures et pratiques volontaires visent les services de paiement pour les commerçants en ligne¹⁸.

18. Si l’un des principaux objectifs des mesures volontaires, des codes d’usage ou d’autres mécanismes non contraignants est d’accroître l’efficacité de la mise en application des droits de propriété intellectuelle en ligne, il est important de mettre ces mesures en balance avec d’autres droits fondamentaux comme la liberté d’expression et la protection des données.

B. COMPÉTENCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

19. Avec les mesures correctives civiles contre les auteurs d’atteintes en ligne, deux autres questions se posent, qui ne sont que brièvement abordées à l’heure actuelle, mais qui ont une influence importante sur le respect des droits de propriété intellectuelle en ligne. La première question est celle de la compétence. Actuellement, le degré de rattachement avec un ressort juridique donné nécessaire pour qu’un tribunal puisse se déclarer compétent n’est pas clairement établi. Les affaires de contrefaçon en ligne auront un degré de “rattachement” variable (par exemple, le site Web vise-t-il les consommateurs dans ce ressort juridique?) avec les ressorts juridiques dans lequel le titulaire du droit tente de faire respecter ses droits. Deuxièmement, les questions d’exécution des décisions ne sont pas réglementées à l’échelle mondiale de manière à correspondre à la nature mondiale des atteintes aux droits. Les titulaires de droits bénéficiant d’une décision en leur faveur dans un ressort juridique n’ont pas de moyen simple de faire respecter ces droits dans un ressort juridique étranger, et ils doivent par conséquent se plier à des procédures de reconnaissance et d’application des droits, lesquelles sont coûteuses et sources de retards.

volontaire destinées à lutter contre les atteintes portées en ligne aux droits attachés aux marques, aux droits attachés aux dessins et modèles, au droit d’auteur, et aux droits attachés au droit d’auteur (Étude 2016 de l’EUIPO), 14, 19-23. Article 16 de la directive sur le commerce électronique et article 17 de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

¹⁶ F. Mostert et M. Schwimmer, “Notice and Trackdown” (juin 2011) Intellectual Property Magazine n° 19.

¹⁷ Code de déontologie autrichien à l’intention du secteur de la publicité (2014); principes de bonnes pratiques du Royaume-Uni pour le commerce de la publicité numérique – Étude 2016 de l’EUIPO, 14, 19-23. Voir le document WIPO/ACE/10/21 sur les initiatives de l’Interactive Advertising Bureau (IAB) Pologne. Dans l’UE, des pratiques semblables ont été mises en place en Autriche, au Danemark, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovaquie et au Royaume-Uni.

¹⁸ International Anti-Counterfeiting Coalition (États-Unis d’Amérique) – Programme portail et initiative de service de paiement, ensuite appelés RogueBlock – Étude 2016 de l’EUIPO, 14, 23-24. Voir “le projet Chargeback du Centre antifraude du Canada : lutter contre la contrefaçon!” dans le document WIPO/ACE/11/8.

III. POURSUITES PÉNALES

20. Afin de faire cesser les ventes de produits contrefaisants en ligne, les titulaires de droits ont tenté d'assurer le respect de leurs droits en se fondant également sur le droit pénal. En particulier lorsque les ventes de produits contrefaisants atteignent un certain seuil, les services répressifs aideront à poursuivre l'auteur de l'atteinte aux droits et à faire cesser ces opérations illégales. Dans certains ressorts juridiques, les services répressifs ont des unités spécialisées chargées des produits de contrefaçon, en particulier à l'échelle commerciale. Au Royaume-Uni par exemple, les services répressifs opèrent conformément à la stratégie de 2011 en matière de criminalité liée à la propriété intellectuelle. Les ventes de produits contrefaisants font l'objet d'une enquête par l'unité de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle de la police de la ville de Londres. En Chine, la coopération avec les services répressifs est possible, mais elle est davantage susceptible d'être fructueuse lorsque le titulaire de droits de propriété intellectuelle coopère à l'enquête, en fournissant des informations et en manifestant son intérêt pour la progression de l'enquête. Les tentatives visant à améliorer l'efficacité des mesures pénales d'application des droits continuent de se développer, comme le démontre l'Interprétation judiciaire de 2014 sur les règles de procédure pénale pour les infractions sur l'Internet, rendue par le parquet populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique. En République de Corée, l'Office coréen de la propriété intellectuelle a créé la brigade d'enquête spéciale pour les marques afin d'améliorer le respect de la législation sur la contrefaçon¹⁹.

21. Les préoccupations liées au commerce illicite sont particulièrement sensibles dans des domaines tels que l'industrie pharmaceutique, où la vie humaine est en jeu. Aux niveaux mondial et transnational, des organismes comme INTERPOL et EUROPOL²⁰ prennent des mesures spécifiques et organisent des groupes de travail en vue de lutter contre le trafic de marchandises illicites.

IV. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES/DOUANIÈRES

22. Pour compléter les régimes d'application des droits civil et pénal, de nombreux ressorts juridiques mettent des mesures administratives et douanières à la disposition des titulaires de droits afin de faire cesser les atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle.

23. En Chine, les services administratifs de l'industrie et du commerce sont chargés de surveiller et gérer les échanges de matières premières en ligne. Les plateformes tierces de commerce électronique ont le devoir non seulement de surveiller leurs sites Web pour empêcher toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais aussi de signaler toute atteinte potentielle aux autorités et d'aider celles-ci à "enquêter sur les activités commerciales illégales en ligne et à les sanctionner" en communiquant des informations relatives à l'inscription ou toute autre information concernant l'auteur de l'atteinte²¹. Si une violation de cette obligation est constatée, les autorités administratives ont le pouvoir non seulement de s'informer et de mener une enquête, mais aussi de saisir les produits contrefaisants et les actifs commerciaux; de fermer les locaux professionnels; ou de demander la fermeture du site Web qui porte atteinte aux droits.

¹⁹ Voir "Mécanismes institutionnels mis en place en République de Corée pour mettre un terme à la prolifération des produits contrefaisants en ligne" dans le document WIPO/ACE/12/10 Rev.

²⁰ Voir "Mécanismes institutionnels mis en place pour lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle commises en ligne – données d'expérience d'Europol" dans le document WIPO/ACE/12/10 Rev..

²¹ Article 34 des mesures administratives pour le commerce en ligne (Administration d'État pour l'industrie et le commerce, 2014); si l'obligation n'est pas respectée, une amende peut être imposée (article 50).

24. Une autre voie de recours, régulièrement utilisée par certains titulaires de droits, est la procédure de saisie du nom de domaine (en particulier dans l'UE et aux États-Unis d'Amérique)²². Une fois saisis, les noms de domaine sont régulièrement utilisés pour sensibiliser les consommateurs aux atteintes à la propriété intellectuelle. Lorsqu'elle existe, cette procédure est particulièrement utile dans les cas où les marques auxquelles il est porté atteinte n'apparaissent pas dans le nom de domaine lui-même. Si les marques apparaissent dans le nom de domaine, la manière la plus simple de faire respecter les droits attachés aux marques est la procédure conjointe de règlement des litiges, telle qu'elle figure dans les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP)²³.

25. Enfin, les titulaires de marques coopéreront aussi avec les autorités douanières afin de faire cesser le commerce de produits de contrefaçon. Dans l'UE, un titulaire de droits peut arrêter des ventes de produits contrefaisants même lorsqu'un consommateur a acheté un produit contrefaisant par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne basée en dehors de l'UE²⁴.

V. CONCLUSION

26. Des mesures efficaces font encore défaut pour assurer le respect des droits attachés aux marques en ligne. Dans un certain nombre de ressorts juridiques, les titulaires de droits peuvent se prévaloir de moyens civils, administratifs et pénaux, mais leur efficacité à l'avenir dépend d'une approche plus harmonisée. Les atteintes aux marques en ligne sont, par nature, transfrontières. Par conséquent, les mécanismes internationaux de coopération existants, tels que la collaboration par des accords réciproques d'assistance juridique ou des mandats internationaux d'arrêt ou d'obtention de preuves, sont des processus longs et inadaptés pour répondre aux activités d'atteinte aux droits en ligne de grande ampleur, rapides et anonymes.

27. En l'état actuel, les meilleures options sont une responsabilité appropriée des intermédiaires et des mesures volontaires. Ces options doivent de toute urgence être uniformisées et harmonisées en raison de la nature universelle de l'Internet. De la même manière, le Web a besoin d'une approche internationale en matière de respect des droits attachés aux marques. Des mesures efficaces ne peuvent être mises en place que si des normes techniques et juridiques transfrontières sont élaborées et mises en œuvre.

[Fin du document]

²² Aux États-Unis d'Amérique, cette procédure est menée par le Bureau de l'immigration et des mesures douanières, et, dans l'UE, par Europol. Voir "Le rôle du centre national de coordination des droits de propriété intellectuelle dans l'application des droits de propriété intellectuelle aux États-Unis d'Amérique" dans le document WIPO/ACE/11/8 et l'expérience d'Europol dans le document WIPO/ACE/12/10 Rev.

²³ <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/index.html>.

²⁴ Arrêt du 6 février 2014, *Blomqvist/Rolex et al.*, C-98/13, EU:C:2014:55.