

OMPI



SCT/3/10 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 26 novembre 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Troisième session
Genève, 8 – 12 novembre 1999

PROJET DE RAPPORT

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “comité permanent” ou “SCT”) a tenu sa troisième session à Genève, du 8 au 12 novembre 1999.
2. Les États suivants, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle étaient représentés à la session : Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burundi, Cambodge, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Italie, Japon, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mexique, Mongolie, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de

Corée, République de Moldova, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Turquie, Ukraine, Uruguay, Zambie, Zimbabwe (83). Les Communautés européennes étaient aussi représentées.

3. Les organisations intergouvernementales suivantes ont participé à la session avec le statut d'observateur : Bureau Benelux des marques (BBM), Office international de la vigne et du vin (OIV) et Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

4. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales suivantes ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des avocats américains (ABA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) (13).

5. La liste des participants figure dans l'annexe du présent rapport.

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents suivants, établis par le Bureau international de l'OMPI : "Ordre du jour" (document SCT/3/1), "Utilisation des marques sur l'Internet : résumé des réponses au questionnaire" (document SCT/3/2), "Informations relatives à l'avant-projet d'une convention sur la compétence juridictionnelle et les effets des jugements en matière civile et commerciale" (document SCT/3/3), "Utilisation des marques sur l'Internet : document de réflexion" (document SCT/3/4), "Projet de dispositions relatives aux licences de marques" (document SCT/3/5), "Indications géographiques" (document SCT/3/6), "Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques" (document SCT/3/7), "Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires" (document SCT/3/8).

7. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

DÉBAT GÉNÉRAL

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la session

8. La session a été ouverte par Mme Lynne G. Beresford (États-Unis d'Amérique), présidente, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

Point 2 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour

9. L'ordre du jour (document SCT/3/1) a été adopté sans modification.

Point 3 de l'ordre du jour : Adoption du projet de rapport de la deuxième partie de la deuxième session

10. Le rapport de la deuxième partie de la deuxième session (document SCT/2/12) a été adopté sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : Compte rendu des délibérations des assemblées de l'OMPI sur la recommandation commune relative à la protection des marques notoires

11. Le comité permanent a été informé des délibérations des assemblées de l'OMPI relatives à la proposition de résolution commune sur la protection des marques notoires (document SCT/3/8) et de la décision de ces assemblées d'adopter une recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, reprenant sans modification le texte des dispositions adopté par le SCT. La recommandation commune et les dispositions, ainsi que les notes explicatives y relatives que doit établir le Bureau international, feront l'objet d'une publication reliée de l'OMPI au cours des mois à venir.

Point 5 de l'ordre du jour : L'utilisation des marques sur l'Internet

Avant-projet d'une Convention sur la compétence juridictionnelle et les effets des jugements en matière civile et commerciale (document SCT/3/3)

12. En guise d'introduction à la question de l'utilisation des marques sur l'Internet, le Bureau international a présenté le document SCT/3/3 relatif à l'avant-projet d'une Convention sur la compétence juridictionnelle et les effets des jugements en matière civile et commerciale (ci-après dénommé "projet de convention"), et a fait le point sur les délibérations qui ont eu lieu pendant la cinquième session de la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui s'est tenue du 25 au 30 octobre 1999. Le Bureau international a expliqué que la commission spéciale, qui tenait sa dernière session avant la conférence diplomatique prévue pour octobre 2000, a décidé que le projet de convention portera dorénavant le nom de projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale. La commission a pris deux décisions en ce qui concerne le champ d'application territorial du projet de convention : le chapitre traitant de la compétence (chapitre II) s'applique aux procédures judiciaires dans les États contractants, sauf si toutes les parties sont habituellement résidentes dans l'État en question, et le chapitre traitant de la reconnaissance et de l'exécution (chapitre III) s'applique à tous les jugements rendus dans un État contractant. En ce qui concerne la question de la pluralité de défendeurs (article 15), la commission spéciale a décidé que, indépendamment des liens entre les demandes, lorsqu'une clause attributive de juridiction a été convenue entre les parties, c'est cette clause qui devrait primer dans la mesure où elle a un caractère exclusif.

13. En ce qui concerne la question des compétences exclusives s'agissant de l'enregistrement et de la validité des droits de propriété industrielle, l'article 13.4 est rédigé en ces termes :

"Si l'action porte sur l'inscription, la validité [, ou] la nullité [, la résiliation ou la violation des droits résultant] de brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou enregistrement, sont seuls compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a

été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale. Cette règle ne s'applique pas aux droits d'auteur ni aux droits voisins même si ces droits peuvent faire l'objet d'un dépôt ou enregistrement."

Il est prévu qu'un petit groupe d'experts, dont des spécialistes de la propriété intellectuelle, se réunira avant la tenue de la conférence diplomatique pour préciser ce que signifie, dans les faits, l'exclusivité de la compétence et les incidences juridiques d'une telle situation sur le plan des droits de la propriété intellectuelle.

14. Le représentant de l'AIPPI a déclaré que son organisation s'est adressée au secrétariat de la Conférence de La Haye afin de faire part de ses observations sur le projet de convention. L'AIPPI a été invitée, en retour, à présenter, au cours de l'année à venir, un rapport final à la Conférence de La Haye. Le représentant a ajouté que l'AIPPI a émis de vives objections à l'égard de l'article 13.4.

15. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, à son avis, le SCT devrait étudier et évaluer le projet révisé de convention avant de prendre une quelconque décision à cet égard.

16. La présidente a conclu le débat en déclarant qu'il convient de donner aux délégués davantage de temps pour leur permettre de cerner les questions et de lire le dernier projet de convention, qui vient d'être établi par la Conférence de La Haye et qui a été mis à leur disposition par le Bureau international pendant la réunion.

Utilisation des marques sur l'Internet : Document de réflexion (document SCT/3/4)

17. Le Bureau international a présenté les documents SCT/3/2 (Résumé des réponses au questionnaire) et SCT/3/4 (Document de réflexion) et a rappelé aux membres du SCT que le questionnaire visait à recueillir des informations sur la pratique des États membres dans le cadre de leur législation nationale au regard de situations hypothétiques ayant trait à l'utilisation des marques sur l'Internet. Le Bureau international a souligné qu'il existe une grande divergence de vues en ce qui concerne la façon dont les tribunaux statueraient sur les cas fictifs indiqués dans le questionnaire, du fait de l'opposition existant entre la territorialité des droits sur les marques et la nature mondiale de l'Internet. Il semble que la tendance soit à la transposition du principe de la territorialité au cyberspace sans frontière sous la forme suivante :

- définition de la notion d'atteinte d'une manière qui suppose qu'il existe un lien objectif avec le pays où ont été constitués les droits concurrents;
- attribution de certains effets aux "avertissements", du moins lorsque ceux-ci sont étayés par des éléments concrets;
- limitation des effets des décisions des tribunaux au territoire sur lequel se trouvent ceux-ci ou sur lequel la marque objet de l'atteinte est protégée.

18. Le Bureau international a aussi souligné que le point le plus important pour lequel aucune réponse n'a été fournie dans le cadre du questionnaire a trait aux conflits de droits légitimes sur les marques et qu'il existe une tendance à résoudre les conflits nés sur l'Internet entre droits nationaux légitimes sur des marques de telle manière que tous les titulaires des droits puissent utiliser leurs signes sur l'Internet. S'agissant des problèmes résultant de

nouvelles formes d'utilisation sur l'Internet, la divergence de vues semble assez importante. En ce qui concerne la question de la compétence juridictionnelle, traitée dans la deuxième partie du document SCT/3/4, le Bureau international a posé la question de savoir si elle devrait être laissée à la Conférence de La Haye ou si le Bureau international devrait suivre les travaux de la conférence.

19. La délégation de l'Azerbaïdjan a déclaré que l'une des tâches les plus importantes pour son pays est de cerner les problèmes liés à l'utilisation des marques sur l'Internet. Elle a souligné le fait qu'une marque mise sur l'Internet peut devenir notoire du simple fait de sa diffusion sur ce support et a regretté que les aspects juridiques de ces problèmes soient encore loin d'être clairs.

Compétence juridictionnelle et droit international privé (paragraphe 3 à 5 du document SCT/3/4)

20. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que le comité permanent doit s'attacher principalement à faire un travail pratique. Toutefois, puisque la tâche du comité permanent consiste à promouvoir les droits des titulaires légitimes, la délégation a aussi suggéré que le Bureau international, en sa capacité d'observateur au sein de la Conférence de La Haye, transmette des recommandations à cette organisation sur les incidences des dispositions du projet de convention pour les propriétaires de marques.

21. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a appuyé la proposition selon laquelle le Bureau international devrait formuler des recommandations qu'il transmettrait à la Conférence de La Haye.

22. La délégation de l'Australie a exprimé des réserves sur cette proposition du fait de l'incertitude juridique qui persiste en ce qui concerne cette question, en particulier du point de vue des petites sociétés. Il conviendrait de poursuivre le débat avant que le SCT définisse sa contribution à la Conférence de La Haye.

23. La délégation du Maroc a souligné l'importance de ces questions pour les États membres de l'OMPI et a suggéré que le Bureau international suive les travaux relatifs au projet de convention avec les délégations nationales participant aux travaux de la Conférence de La Haye.

24. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que l'article 13.4 du projet de convention constitue une proposition qui se rapporte directement aux droits de propriété intellectuelle et que, compte tenu de la date de la conférence diplomatique, le SCT doit réagir sur ce point pendant cette réunion.

25. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle et le droit international privé, le SCT a convenu de ne pas étudier ces questions en profondeur mais de suivre l'évolution des travaux de la Conférence de La Haye de Droit International Privé en ce qui concerne l'avant-projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale. Il a été convenu que le Bureau international établira, pour la prochaine session du SCT, un document qui sera distribué rapidement et qui présentera dans leurs grandes lignes les dispositions du projet de convention portant sur la compétence juridictionnelle en ce qui concerne les demandes relatives à la validité des droits attachés à des marques ou aux

atteintes à ces droits. Sur la base de ce document, le SCT débattrait, à sa prochaine session, de l'opportunité pour le Bureau international d'adresser à la Conférence de La Haye une note de synthèse exposant son point de vue sur les éléments relatifs aux marques qui figurent dans le projet de convention.

Adapter le droit des marques, de caractère territorial, à un moyen de communication planétaire (paragraphe 6 à 8 du document SCT/3/4)

26. Le Bureau international a présenté brièvement les questions susceptibles de faire l'objet d'une coopération internationale (paragraphe 6 de la troisième partie du document SCT/3/4), parmi lesquelles les deux principes fondamentaux ci-après sur lesquels le SCT a été prié de faire des observations : i) la protection des marques doit s'étendre à l'Internet, et ii) cette protection ne doit être ni plus ni moins étendue qu'en dehors de l'Internet.

27. La délégation de l'Argentine a suggéré que d'autres délégations échangent des données d'information au sujet des décisions et des jugements rendus par les tribunaux de leur pays en relation avec des conflits portant sur l'utilisation de marques sur l'Internet, de manière à ce que les tribunaux qui n'ont pas encore d'expérience en la matière puissent disposer d'exemples.

28. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait état d'une décision judiciaire récente qui a donné la priorité au droit des marques sur l'enregistrement d'un nom de domaine. Les délégations de l'Espagne et de l'Uruguay, tout en approuvant les deux principes fondamentaux mentionnés au paragraphe 6 du document SCT/3/4, ont suggéré d'ajouter le membre de phrase ci-après : "conformément à la législation applicable sur les marques".

29. La délégation d'Andorre a estimé que la protection envisagée au paragraphe 6.ii) ne devrait pas être nécessairement limitée à une protection qui ne serait pas "plus ... étendue qu'en dehors de l'Internet".

Atteinte à des droits de marque par utilisation d'un signe sur l'Internet (principe I, paragraphes 9 à 11 du document SCT/3/4)

30. Le Bureau international a présenté le principe I portant sur l'atteinte aux droits ainsi que deux façons possibles d'envisager la notion d'atteinte aux droits, telles qu'elles ressortent du texte figurant entre crochets dans le principe I.1).

31. *Principe I.1).* Plusieurs délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont estimé que les termes figurant entre crochets introduisent un élément intentionnel subjectif qui, dans de nombreuses législations, est associé à la notion de faute et qui pourrait être préjudiciable au propriétaire de la marque. En outre, cet élément pouvant aussi être contraire à l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC, il serait plus approprié de ne conserver que les termes "effets dans le pays" et de supprimer les termes figurant entre crochets. Répondant au représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur qui se demandait si la suppression des termes figurant entre crochets peut entraîner une responsabilité a priori, le Bureau international a indiqué qu'une garantie pourrait être insérée ailleurs dans les principes ou les dispositions.

32. La délégation d'Andorre a demandé si les termes "l'utilisation produit des effets" correspondent à une notion différente de celle d'"usage au cours d'opérations commerciales" figurant dans l'Accord sur les ADPIC. Le Bureau international a expliqué que la notion utilisée dans l'alinéa 1 repose sur la disposition de l'Accord sur les ADPIC et que, dans certains cas, l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut constituer une atteinte même si le signe n'est pas utilisé dans le cadre d'opérations commerciales. Répondant à une question de la délégation du Maroc quant à l'utilisation du mot "territoire", le Bureau international a indiqué qu'il essaiera de remplacer ce mot par un autre plus approprié.

33. *Principe I.2).* La délégation de la France, appuyée par la délégation des États-Unis d'Amérique, a suggéré que la liste de facteurs servant à établir l'utilisation dans un autre pays soit précédée d'une indication analogue à celle figurant dans les dispositions relatives aux marques notoires (article 2.6c)), en vue de montrer que la liste n'est ni cumulative ni exhaustive.

34. La délégation de l'Australie, appuyée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a estimé que le point c) relatif à la fréquentation du site Web sera probablement sans effet et doit donc être exclu de la liste, alors que les délégations des Communautés européennes et d'Andorre se sont prononcées pour le maintien de ce point parce que le degré de fréquentation effective du site Web est le seul critère pouvant permettre de mesurer quantitativement l'utilisation de la marque.

35. La délégation du Japon a demandé l'adjonction, dans la liste, d'un point concernant l'interdiction de certaines importations dans un pays donné. La délégation des Communautés européennes a suggéré d'ajouter les activités après-vente telles qu'interventions sous garantie, service et réparations après-vente, alors que le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré d'ajouter le respect des règlements nationaux applicables à des produits dans certains pays. La délégation de l'Espagne a suggéré de remplacer, dans le texte espagnol, "Al" par "Para", au début du deuxième alinéa, et "pero" par "aunque", à la troisième ligne.

36. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a estimé que le point c) doit être conservé car il peut constituer un facteur parmi d'autres pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a produit des effets dans un pays donné. En réponse à des questions posées par les délégations des Pays-Bas et d'Andorre, le Bureau international a déclaré que le point j) et le texte introductif de l'alinéa 2) seraient formulés en des termes plus clairs dans un projet ultérieur.

Avertissements (principe I.3), paragraphes 12 et 13 du document SCT/3/4)

37. Le Bureau international a présenté le principe du recours à des avertissements. De telles déclarations, à condition d'être formulées correctement, pourraient constituer un moyen de limiter la responsabilité.

38. La délégation de l'Australie a appuyé l'idée de permettre aux utilisateurs d'un signe sur l'Internet d'éviter que cette utilisation produise des effets dans un pays donné et de se prémunir contre toute action pour atteinte aux droits découlant de ces effets par le jeu de déclarations ("avertissements") placées sur le site Web où le signe est utilisé. La délégation a toutefois souligné que la difficulté résidera, en fait, dans la formulation de ces déclarations. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que l'utilisation d'avertissements

présente, certes, des avantages, mais que ces avertissements pourraient ne pas suffire dans les cas de conflit avec des marques notoires. La délégation de la France a fait ressortir que les avertissements ne doivent pas dégager l'utilisateur d'un signe sur l'Internet de sa responsabilité pour des atteintes aux droits qui ont effectivement été commises. Une délégation, appuyée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a estimé que les utilisateurs doivent aussi avoir la possibilité d'utiliser des formulations "négatives" sur leur site Web pour dénier des relations avec certains pays.

Effets universels d'une injonction (principe II, paragraphes 15 et 16 du document SCT/3/4)

39. Rappelant les problèmes rencontrés par les propriétaires de marques lorsqu'ils doivent faire respecter leurs droits dans diverses juridictions, le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a souligné qu'il faudra peut-être préciser que les propriétaires de marques peuvent poursuivre un défendeur devant un tribunal ayant compétence générale pour atteinte aux droits sur une marque protégés dans divers pays.

40. La délégation de l'Australie a insisté sur le fait qu'il faudra peut-être préciser qu'un tribunal pourra, le cas échéant, interdire toute utilisation sur l'Internet. La délégation de la Finlande a suggéré de donner au défendeur la possibilité de proposer des moyens suffisants pour supprimer les effets sur le territoire où existe le droit qui fait l'objet de l'atteinte.

Permettre la coexistence de droits sur l'Internet (principe III, paragraphes 18 à 25 du document SCT/3/4)

41. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré qu'il approuve, d'une façon générale, le principe de la coexistence, que ce principe vise à régler des problèmes importants spécifiques à l'Internet et qu'il est nécessaire de trouver une solution à ces problèmes. Toutefois, tel qu'il est rédigé actuellement, l'alinéa 1) du principe III est trop général. Le représentant a estimé qu'il est contraire aux principes établis du droit des marques de prévoir qu'il n'y a pas atteinte à un droit dans un pays où existe un droit concurrent simplement parce que l'utilisateur du signe est titulaire d'un droit dans un autre pays. Il serait plus cohérent de dire que, même s'il y a atteinte à un droit, l'utilisateur pourra continuer d'utiliser les signes sur l'Internet dans les conditions indiquées aux alinéas 2) et 3). Les délégations de la Belgique, de la France et de la Suisse ainsi qu'un représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont appuyé cette déclaration.

42. La délégation du Japon a déclaré que le lien entre les principes I et III, tels qu'ils sont actuellement rédigés, n'est pas clair et qu'il semble qu'il y ait deux catégories d'utilisation d'un signe sur l'Internet portant atteinte aux droits : l'utilisation de mauvaise foi qui peut être interdite même si elle est accompagnée d'un avertissement, et l'utilisation qui n'est pas de mauvaise foi et qui peut être poursuivie. La délégation a aussi considéré que l'alinéa 2) doit être modifié de façon à indiquer qu'il y a utilisation de mauvaise foi d'un signe lorsque l'utilisateur apprend l'existence d'un droit légitime dans un autre pays.

43. La délégation du Royaume-Uni a suggéré de changer l'ordre des principes, de façon à placer le principe III avant le principe I de sorte que ce dernier énumérerait les conditions applicables à la coexistence.

44. La délégation d'Andorre a mentionné la possibilité de mettre en œuvre des mesures techniques pour empêcher l'accès à un territoire donné. Si de telles solutions sont applicables, le principe de la territorialité pourra être transposé à l'Internet. Le Bureau international a répondu que ces principes reposent sur l'hypothèse selon laquelle il n'existe pas de solutions techniques de ce genre, tout au moins sous une forme qui puisse servir de référence aux fins du droit des marques.

45. La délégation de l'Australie a soutenu le principe de la coexistence et a indiqué qu'il est essentiel que les titulaires de droits qui sont de bonne foi puissent continuer d'exercer leurs droits sur l'Internet, le droit des marques ne devant pas viser à limiter le potentiel de croissance du commerce électronique. Le Bureau international a souscrit à ce point de vue et a ajouté que l'objectif du principe de la coexistence est, d'une façon générale, d'éviter les conflits ou le recours aux tribunaux. À cet égard, les avertissements sont suggérés en tant que mesures préventives et non pas en tant que moyen d'imposer la territorialité sur l'Internet. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que, à sa connaissance, dans la plupart des cas où des titulaires découvrent que leur marque est utilisée dans un autre pays, ils engagent des négociations pour éviter les procédures judiciaires. Toutefois, si un avertissement permet d'éviter de devoir engager des négociations, un avertissement type devrait être recommandé en tant que solution pour le court terme.

46. Les délégations de l'Australie et des États-Unis d'Amérique ont marqué leur plein accord avec l'explication donnée par le Bureau international. La deuxième délégation ayant demandé s'il existe des suggestions en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, le Bureau international a répondu que les questions de juridiction sont plus larges que le droit des marques; elles ont, par nature, une portée très vaste et, bien que ce point n'ait pas été abandonné, il n'est pas considéré comme constituant une base de départ appropriée pour résoudre les problèmes de droit des marques.

47. Plusieurs délégations se sont interrogées sur la nécessité de la notion de coexistence étant donné que l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait, selon le principe I, n'être considérée comme portant atteinte à une marque dans un pays donné que si cette utilisation produit des effets dans ce pays. L'utilisation innocente et légitime d'une marque ne sera pas considérée comme une atteinte à la marque si les exigences énoncées dans le principe I sont respectées. Le Bureau international a souligné qu'il faudrait pour cela que, avant d'utiliser une marque sur l'Internet, un utilisateur effectue une recherche pour détecter les droits concurrents enregistrés ou non enregistrés existant dans le monde entier, de manière à vérifier à l'égard de quels pays il doit essayer d'éviter que l'utilisation produise des effets. Toutefois, dans de nombreux cas d'utilisation d'un signe sur l'Internet, une entreprise ne sait même pas où se trouvent ses clients. La délégation de l'Australie a souligné que, à son avis, le principe de la coexistence va au-delà de l'adaptation de la notion d'atteinte aux réalités de l'Internet, car il devrait atteindre certains objectifs, à savoir : i) donner aux titulaires légitimes de droits la certitude qu'ils peuvent utiliser leurs marques sur l'Internet sans avoir à craindre de poursuites de la part de titulaires de droits relevant d'autres juridictions, et ii) éviter que l'utilisation d'une marque sur l'Internet nécessite une recherche à l'échelle mondiale visant à vérifier s'il existe des droits concurrents.

48. Le représentant de l'ABA a souligné qu'il semble préférable d'établir une distinction entre les avertissements géographiques et les avertissements quant au risque d'association. Aux États-Unis d'Amérique, les titulaires de droits émettent des réserves à l'égard de ce dernier type d'avertissements car il pourrait affaiblir leurs marques.

49. La délégation d'Andorre a suggéré également d'inclure les droits non enregistrés, tels que les noms commerciaux.

Utilisation associative de signes sur l'Internet (paragraphes 27 à 31 du document SCT/3/4)

50. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que l'un des points communs des "nouvelles" formes d'utilisation visées dans la cinquième partie du document SCT/3/4 réside dans la mise à profit déloyale de la marque d'un tiers par le biais de nouveaux moyens techniques et que la partie du droit traitant de la concurrence déloyale pourrait fournir une réponse appropriée face à ces pratiques. La délégation du Danemark a déclaré qu'il pourrait être nécessaire d'établir un inventaire des "nouveaux" moyens d'utilisation d'une marque sur l'Internet, tels que l'utilisation de marques dans des métabases, la vente de mots clés déclenchant des bandes annonces publicitaires, ou la vente, par des moteurs de recherche, d'endroits dans la liste des résultats apparaissant à la suite de l'utilisation de certains termes de recherche, avant d'examiner comment ces "nouvelles" formes d'utilisation doivent être traitées d'un point de vue juridique.

Propositions relatives à un projet de dispositions

51. Sur la base des délibérations des 8 et 9 novembre 1999, le Bureau international a fait de nouvelles propositions concernant la rédaction du futur projet de dispositions relatives à l'utilisation des marques sur l'Internet. Il a préconisé de formuler une première disposition comme suit : "La protection des marques doit s'étendre à l'Internet et être définie en vertu de la législation applicable de chaque État membre." Le Bureau international a dit que les termes "pays" ou "territoire" ont été remplacés par "États membres", comme dans la recommandation commune sur les marques notoires, mais qu'à l'avenir on pourra parler de "Partie contractante" si le SCT décide d'adopter ces dispositions sous la forme d'un traité.

52. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est dite favorable au principe de la protection des marques en vertu des législations nationales, comme la préconisé le Bureau international.

53. La délégation du Guatemala a dit que ce principe devrait aussi s'appliquer aux marques notoires et aux indications géographiques.

54. À titre de principe général concernant la coexistence des droits attachés à des marques, le Bureau international a préconisé la formule suivante : "Les droits attachés aux marques en vertu de la législation des divers États membres doivent coexister sur l'Internet, sauf s'ils ont été acquis ou utilisés de mauvaise foi." La délégation des Communautés européennes, appuyée par la délégation des États-Unis d'Amérique, a demandé pourquoi les dispositions devraient comporter un principe sur la coexistence des droits attachés aux marques, et a souligné que les marques peuvent coexister tant qu'il n'y a aucune atteinte. La délégation de la France, appuyée par les délégations de l'Australie et des Pays-Bas, a dit que le libellé proposé est plus satisfaisant que celui du projet précédent en ce sens qu'il ne prévoit pas la possibilité d'"atteinte légitime".

55. Un certain nombre de délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur se sont prononcés en faveur du principe, à condition qu'il soit plus clairement formulé.

56. La délégation de l'Andorre a déclaré préférer l'expression "usage légitime de droits concurrents sur l'Internet" à celle de "coexistence de droits". Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de rédiger le principe de la façon suivante : "Les marques utilisées mondialement devraient coexister sur l'Internet, à moins qu'il n'y ait violation de la législation nationale des États membres." En réponse à la question d'une délégation, le Bureau international a dit que le lien entre le principe de coexistence et l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC dépend de la question de savoir si par coexistence il faut simplement entendre absence de toute atteinte ou, en fait, restriction des droits.

57. Le Bureau international a préconisé le libellé suivant pour un principe général concernant la responsabilité en cas d'utilisation sur l'Internet d'un signe qui entre en conflit avec un droit attaché à une marque : "a) Pour qu'un acte réalisé sur l'Internet porte atteinte à un droit attaché à une marque dans un État membre, cet acte doit avoir eu lieu dans cet État membre. Pour qu'un acte réalisé sur l'Internet soit réputé avoir eu lieu dans un État membre, il doit avoir eu des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État membre. b) Il est possible que certaines formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles par des progrès techniques ne s'inscrivent pas dans les définitions actuelles de l'atteinte à la marque mais soient néanmoins considérées comme des pratiques inacceptables devant être interdites." En réponse à la question d'une délégation, le Bureau international a expliqué que le terme "conséquences sur le plan commercial" a été retenu de préférence à l'expression "au cours d'opérations commerciales" (qui figure à l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC), afin de tenir compte des cas où l'utilisation d'un signe sur l'Internet par une société sans but lucratif a des conséquences, sur le plan commercial, dans un pays donné sans que ce signe soit pour autant utilisé dans le cadre d'opérations commerciales. Une délégation a souscrit à cette interprétation.

58. Répondant aux questions d'une délégation, le Bureau international a fait observer que le principe ne fait plus intervenir aucune condition subjective telle que l'intention ou la prévisibilité, puisqu'il s'agit simplement désormais de déterminer si un acte accompli sur l'Internet peut être considéré comme ayant eu lieu dans un pays donné, tandis que la question de savoir si cet acte porte aussi atteinte à un droit concurrent dans ce pays devra être réglée en vertu de la législation applicable.

59. Plusieurs délégations ont proposé d'utiliser une même expression au lieu de faire état tantôt d'un "acte réalisé sur l'Internet" et tantôt d'"utilisation d'une marque sur l'Internet". Une délégation a préconisé de fondre les deux phrases de l'alinéa a) en une seule et de supprimer la première d'entre elles.

60. En réponse à la question de la délégation de l'Allemagne, la présidente a expliqué que le projet de dispositions concernant les "nouvelles" formes d'utilisation (au sens des paragraphes 27 à 32 du document SCT/3/4) pourrait servir à rappeler que le comité permanent devra revenir sur cette question au cours de ses débats. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé d'utiliser l'expression "pratiques déloyales" plutôt que "pratiques inacceptables" pour renvoyer à la législation sur la concurrence déloyale.

61. Le Bureau international a préconisé le libellé suivant pour un principe général concernant les recours : "Il est possible qu'il soit nécessaire d'adapter les recours pour assurer une protection adéquate des droits attachés aux marques sur l'Internet." Une délégation a dit que ce principe pourrait effectivement rendre superflu le principe de la coexistence. La

présidente a quant à elle préconisé de retenir le principe de la coexistence ainsi que le principal à l'examen, concernant l'adaptation des recours, afin que ces questions puissent faire l'objet d'un débat plus approfondi.

62. Le Bureau international a préconisé qu'un principe général concernant l'acquisition ou le maintien en vigueur des droits attachés aux marques soit rédigé comme suit : "Il conviendrait de définir les formes d'utilisation des marques sur l'Internet qui suffiraient à permettre d'acquérir, ou à maintenir en vigueur, les droits qui y sont attachés."

63. Une délégation a déclaré douter qu'il suffise, pour le maintien en vigueur des droits, que l'utilisation d'une marque sur l'Internet ait eu des conséquences sur le plan commercial. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit qu'une liste de conditions minimums harmonisée à l'échelon international pourrait être utile. La délégation de la Chine a ajouté qu'il pourrait être nécessaire de préciser le projet de dispositions et a préconisé de définir les différentes formes d'utilisation. À propos du document SCT/3/4, cette même délégation a signalé que la législation chinoise reconnaît uniquement la notion de "propriétaire" et pas celle de "titulaire".

64. Le Bureau international a proposé que les dispositions comportent une deuxième partie traitant de la coexistence des droits sur l'Internet, qui pourrait contenir des dispositions plus précises, à savoir : "1) [Présomption réfragable] Deux titulaires de droits sur des marques identiques ou similaires sont présumés avoir qualité pour continuer à utiliser de bonne foi ces marques sur l'Internet; cette présomption peut être combattue par la preuve contraire. 2) [Preuve contraire] La présomption énoncée à l'alinéa 1) peut être combattue, notamment, si un titulaire a acquis ou utilisé la marque de mauvaise foi."

65. La délégation des Communautés européennes, appuyée par les délégations de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas et par les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur, s'est déclarée préoccupée par une disposition de cette nature, notamment en ce qui concerne l'idée d'une présomption en faveur du titulaire d'une marque sur un site Web, même si cette présomption est réfragable. À leur sens, il est préférable de formuler ce principe sous la forme d'une exception à l'atteinte aux droits, comme à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. Il importe avant tout de déterminer comment l'utilisation sur l'Internet peut porter atteinte à un droit attaché à une marque, et ce n'est qu'après avoir résolu cette question qu'il sera possible de se prononcer sur la nécessité de prévoir des dispositions supplémentaires.

66. La délégation de l'Australie a dit ne pas voir d'objection à ce que ce principe soit plus étroitement aligné sur l'Accord sur les ADPIC. On risque cependant de perdre de vue le but auquel il répond, qui est d'éviter que le propriétaire d'une marque qui revendique légitimement un droit sur celle-ci soit dans l'impossibilité de l'utiliser sur l'Internet. Le Bureau international a dit que cette intervention a permis de préciser le but de ce principe et a ajouté que les dispositions à l'étude visent à permettre au titulaire légitime d'une marque dans un pays de faire commerce sur l'Internet sans que les titulaires de droits dans d'autres pays y fassent totalement obstacle.

67. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a demandé des précisions sur le lien entre le principe de la coexistence des droits attachés à des marques et la question de savoir si un acte accompli sur l'Internet a eu lieu dans un État membre. Le Bureau international a expliqué que le rapport entre les deux questions est important et constitue même l'un des points fondamentaux à l'étude : coexistence de droits et utilisations

concomitantes. Les délégations des Pays-Bas et des Communautés européennes ont proposé d'intervertir l'ordre d'examen de ces questions et d'aborder en premier lieu celle de savoir si un acte accompli sur l'Internet a lieu dans un État membre avant d'étudier la coexistence des droits attachés à des marques.

68. Le Bureau international a proposé d'inclure dans cette même partie une disposition visant à définir la "mauvaise foi", qui pourrait être libellée comme suit : "Pour déterminer si une marque a été acquise ou utilisée de mauvaise foi aux fins de l'application de l'article 3, l'autorité compétente prend en considération les facteurs suivants : i) le fait que, au moment où la marque a été utilisée ou enregistrée, ou la demande d'enregistrement y relative déposée, la personne ayant obtenu l'enregistrement ou utilisé la marque ait eu connaissance, ou ait été censée connaître l'existence, de l'autre marque, et ii) le fait que l'utilisation de la marque reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de l'autre marque."

69. En ce qui concerne le sous-alinéa i), la délégation du Japon a suggéré de remanier cette disposition pour préciser que si un utilisateur a obtenu un enregistrement ou utilisé une marque de bonne foi, il ne peut être considéré comme de mauvaise foi lorsqu'il apprend par la suite l'existence de l'autre marque. La délégation de l'Australie a dit qu'à son sens il est important, dans le cadre du sous-alinéa i), de conserver l'idée que la personne ayant obtenu un enregistrement ou utilisé la marque connaissait l'existence de la première marque, même si cela n'est qu'un élément parmi d'autres permettant de conclure à la mauvaise foi.

70. La délégation de l'Andorre et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont estimé que cette disposition devrait être remaniée de façon à préciser que les conditions énoncées aux sous-alinéas i) et ii) doivent être réunies pour que la mauvaise foi soit démontrée. La délégation de l'Australie a dit qu'il faudrait préciser dans la partie liminaire de la disposition si les deux conditions doivent ou non être prises en considération pour établir la mauvaise foi. La délégation de la France a suggéré de remplacer dans cette même partie de la disposition le mot "prend" par "peut prendre", afin de rendre cette disposition moins impérative et de laisser à l'autorité compétente la faculté de retenir ces critères ou d'en appliquer d'autres pour se prononcer sur la mauvaise foi. La délégation de la Suède a souligné que ce sont tous les éléments pertinents, et pas seulement ceux qui sont mentionnés, qui devront être pris en considération pour déterminer s'il y a eu "mauvaise foi".

71. Le Bureau international a suggéré d'ajouter dans cette partie une disposition concernant la mention des droits attachés à la marque. Cette disposition pourrait être rédigée comme suit : "Pour l'application de la présente partie, un État membre peut exiger que l'utilisateur de la marque déclare clairement et sans équivoque, lors de l'utilisation de cette marque sur l'Internet, que cette dernière est [protégée] [enregistrée] dans un État membre déterminé, en donnant toutes précisions utiles concernant l'enregistrement (numéro, date, etc.) et les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée."

72. La représentante d'une organisation ayant le statut d'observateur a mis en doute l'utilité d'une condition exigeant des précisions relatives à l'enregistrement dans un État membre donné. Elle a notamment fait observer que cette condition pourrait être contraignante car les renseignements en cause porteraient forcément sur des enregistrements dans de nombreux États et sur plusieurs produits et services, et seraient appelés à changer fréquemment.

73. Une délégation a dit qu'à son sens un système permettant d'entrer facilement en relation avec le propriétaire d'une marque serait préférable à une condition exigeant la mention des droits attachés à la marque. Elle a ajouté que ce système pourrait être fondé sur le modèle décrit dans le rapport relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine, qui précise le minimum de coordonnées à communiquer en ce qui concerne le nom ou les noms de domaine du demandeur.

74. Une autre délégation a dit que toute condition exigeant la preuve que l'utilisation d'une marque correspond à un droit attaché à cette marque dans un État membre pourrait être liée à un système de médiation tendant à la résolution extrajudiciaire des conflits.

75. Le Bureau international a préconisé d'inclure la disposition suivante dans une troisième partie, consacrée aux cas dans lesquels un acte réalisé sur l'Internet est réputé avoir eu lieu dans un État membre : "Pour permettre de déterminer si un acte donné réalisé sur l'Internet porte atteinte à un droit dans un État membre, cet acte est réputé avoir eu lieu dans cet État si i) il peut être constaté par un utilisateur de l'Internet dans cet État membre, et ii) il a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État membre."

76. La délégation de la France et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont suggéré de supprimer le sous-alinéa i).

77. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a dit que, pour déterminer si un acte a eu lieu dans un État membre, il convient de prendre en considération non seulement une utilisation ayant effectivement eu des conséquences sur le plan commercial, mais aussi toute utilisation qui était de nature à avoir de telles conséquences.

78. La délégation des Communautés européennes a appuyé la proposition de suppression du sous-alinéa i) et a dit que cette disposition devrait aussi porter sur les cas d'affaiblissement de la marque.

79. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que l'affaiblissement de la marque découle des conséquences de l'utilisation de celle-ci sur le plan commercial, et que cela pourrait être précisé dans les notes. Étant donné que cette disposition doit être rédigée de manière à faire entrer en ligne de compte n'importe quel type d'atteinte, ce même représentant a appuyé la proposition de modification de ce libellé afin que soient aussi visés les actes qui sont de nature à avoir des conséquences sur le plan commercial.

80. La présidente a proposé de supprimer la mention de l'atteinte à un droit dans la partie liminaire de l'article à l'examen.

81. Le Bureau international a suggéré, sur la base des propositions des États membres, de modifier la liste des critères à appliquer pour déterminer si un acte a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans un pays donné, et d'ajouter les éléments ci-après, compte tenu des débats consacrés au Principe II de l'annexe du document SCT/3/4 :

“k) le fait que l'État membre ait interdit ou non l'importation des produits ou services en question;

“l) le fait que le site Web fasse état d'activités après-vente dans l'État membre, telles que garantie ou service;

“m) les déclarations de conformité avec la réglementation applicable dans l’État membre pour le produit ou service en question;

“n) le degré d’interactivité du site Web sur lequel le signe est utilisé (publicité, vente par correspondance, livraison de produits ou services numériques, etc.);”.

82. Le Bureau international a aussi préconisé d’ajouter, comme il a été proposé au cours du débat consacré au document SCT/3/4, l’alinéa suivant : “2) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l’autorité compétente à déterminer si l’utilisation d’un signe sur l’Internet a eu des conséquences sur le plan commercial dans un pays donné 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 de ces facteurs pourront être pertinents. Dans d’autres encore, aucun des facteurs énumérés 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.”

83. La délégation des Communautés européennes a dit que, en vertu de la législation communautaire, la livraison de produits sous forme numérique est considérée comme une prestation de services, et a suggéré de supprimer le mot “numériques” sous la lettre n).

84. Une délégation s’est déclarée favorable à ce que les sous-alinéas l) et m) soient ajoutés à l’alinéa 1). Elle a dit qu’un acte peut avoir des conséquences, sur le plan commercial, dans trois cas, à savoir lorsque quelqu’un exerce déjà une activité commerciale en utilisant une certaine marque, lorsque quelqu’un s’implante sur un marché et utilise une certaine marque et enfin lorsque quelqu’un envisage d’exercer une activité commerciale en utilisant une certaine marque. Cette même délégation a dit que ces distinctions pourraient permettre de résumer les cas dans lesquels il y a des conséquences sur le plan commercial.

85. Le Bureau international a proposé d’inclure dans la troisième partie une disposition concernant les “avertissements”, et a préconisé le libellé suivant : “1) [Présomption réfragable] Si l’utilisateur d’un signe sur l’Internet accompagne celui-ci d’une déclaration précisant clairement et sans équivoque que ce signe n’est pas utilisé en relation avec un État membre donné et que les produits ou les services proposés ne sont pas disponibles dans cet État membre, il est présumé, sauf preuve contraire, que l’utilisation de ce signe n’a pas produit d’effets dans cet État membre. 2) [Preuve contraire] La présomption visée à l’alinéa a) ci-dessus est renversée notamment lorsqu’il est établi que l’utilisateur ne s’est pas conformé à sa déclaration.”

86. Une délégation a déclaré préférer la rédaction originale de cette disposition figurant dans l’annexe du document SCT/3/4, où il est précisé que l’utilisation du signe “pourrait être réputée” ne pas avoir produit d’effets, à la formule “il est présumé, sauf preuve contraire” que l’utilisation n’a pas produit d’effet.

87. Une délégation, appuyée par un certain nombre d’autres délégations et par le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur, a suggéré de reprendre le contenu de cette disposition dans la liste des facteurs à prendre en considération pour déterminer si un acte a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans un pays donné; en effet, la notion d’avertissement prendrait beaucoup trop d’importance si elle devait figurer dans une disposition distincte comme le propose le Bureau international. On pourrait en effet

en déduire que le seul fait d'avoir recours à un avertissement permettrait d'éviter des conséquences, sur le plan commercial (et par conséquent une atteinte au droit), dans tel et tel pays, alors qu'il s'agit simplement d'un facteur parmi d'autres.

88. Le Bureau international a proposé de traiter dans une quatrième partie les formes d'utilisation rendues possibles par la technique. Il a expliqué que cette partie pourrait contenir des dispositions traitant de l'utilisation en relation avec les nouvelles techniques et des actes de concurrence déloyale, sans cependant proposer de texte précis pour ces dispositions.

89. Une délégation, appuyée par deux autres délégations et par une organisation ayant le statut d'observateur, a dit que le principe relatif à certaines formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles par le progrès technique, dont il a été question plus haut (voir le paragraphe 57), règle déjà suffisamment cette question. Elle a proposé de laisser à la législation nationale le soin de régler les cas liés au recours à de nouvelles techniques et a dit qu'il serait sans doute possible de cerner plus précisément ce principe en ajoutant des exemples.

90. Le Bureau international a proposé de prévoir dans les futures dispositions une cinquième partie consacrée à la question de l'exonération de responsabilité en cas d'utilisation d'un signe sur l'Internet. Cette partie pourrait comprendre un article traitant de la limitation de responsabilité par des avertissements et un autre article sur l'usage (loyal) ne portant pas atteinte à des droits.

91. Une délégation a dit qu'elle ne peut souscrire à l'idée d'une exonération générale de responsabilité fondée sur des avertissements.

92. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de préciser, à propos de l'exception d'"usage loyal", que l'utilisation sur un site non commercial ne peut être considérée comme emportant des conséquences sur le plan commercial pour déterminer si cette utilisation a eu lieu dans un État membre donné.

93. Le Bureau international a également proposé qu'une sixième partie de ces dispositions traite de façon plus détaillée de la question des recours. Cette partie pourrait comprendre des dispositions sur les ordonnances, les dommages-intérêts, les avertissements ainsi que sur l'utilisation simultanée et les pages d'aiguillage.

94. Une délégation a dit que, bien que la disposition à l'étude semble offrir une solution nouvelle, cette possibilité existe déjà dans la législation nationale. Une autre délégation a appuyé cette déclaration et proposé d'adopter une recommandation qui définisse des principes d'orientation, mais d'exclure toute règle de droit impérative en la matière.

95. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que les dispositions de cette partie ne doivent pas seulement s'appliquer à des droits enregistrés car certains droits non enregistrés doivent aussi être protégés.

96. Le Bureau international a proposé de prévoir une septième partie consacrée à l'acquisition ou au maintien en vigueur de droits attachés à des marques par l'utilisation sur l'Internet. Cette partie pourrait contenir la disposition suivante : "L'utilisation d'une marque sur l'Internet est réputée constituer une utilisation aux fins de l'acquisition d'une marque ou du maintien en vigueur de son enregistrement si elle a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État membre."

97. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit qu'en général les critères appliqués pour déterminer si une utilisation est constitutive d'une atteinte ou si une utilisation suffit à maintenir l'enregistrement de la marque en vigueur ne sont pas les mêmes. Ainsi, dans bien des pays, les conditions à observer pour assurer le maintien en vigueur de l'enregistrement d'une marque sont beaucoup plus sévères. Ce même représentant a cité à titre d'exemple le cas de la publicité, qui est toujours considérée comme un critère suffisant pour démontrer l'atteinte à une marque mais pas nécessairement comme un usage suffisant pour assurer le maintien en vigueur de l'enregistrement de la marque. Il a enfin ajouté que les marques risquent d'être affichées sur l'Internet sans être réellement utilisées.

98. Une délégation a dit que cette septième partie vise à éviter que l'utilisation d'une marque sur l'Internet ne soit tout simplement pas prise en considération en tant que telle. Il convient cependant de déterminer cas par cas si l'utilisation considérée suffit à maintenir l'enregistrement en vigueur ou à permettre d'acquérir un droit. Le Bureau international a fait observer que cette disposition vise seulement à permettre de déterminer si une utilisation a eu lieu dans un État membre; si c'est le cas, les critères pertinents seront appliqués pour déterminer si l'usage en question suffit à permettre d'acquérir ou de maintenir en vigueur des droits.

99. La délégation des Communautés européennes, appuyée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a fait observer que, contrairement au projet envisagé, le principe selon lequel l'utilisation de marques sur l'Internet peut être prise en considération pour déterminer s'il y a eu utilisation de la marque doit être rédigé dans la forme négative.

100. Une délégation a demandé quelle est l'utilité de faire état des conséquences de l'utilisation sur le plan commercial dans cette partie, étant donné qu'il en a déjà été question à propos de l'atteinte aux droits.

Point 6 de l'ordre du jour : Licences de marques

Projet d'article premier : Expressions abrégées

101. La présidente a présenté l'article premier, consacré aux expressions abrégées, du projet de dispositions relatives aux licences de marques faisant l'objet du document SCT/3/5 (ci-après dénommées les "dispositions").

102. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que cet article devrait aussi comprendre la définition de la demande, comme dans le Traité sur le droit des marques (TLT). La présidente a répondu en précisant que, suivant la décision que prendra le SCT en ce qui concerne la forme d'adoption des dispositions (protocole du TLT ou recommandation), il faudra peut-être supprimer de ces dispositions certaines définitions qui figurent déjà dans le TLT. Le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur a proposé que, dans l'attente de cette décision, les définitions des termes qui figurent dans le TLT, ainsi que la définition de la demande, soient placées entre crochets dans le document à l'étude.

103. Les délégations du Japon, de la Fédération de Russie et de l'Espagne ont demandé pourquoi divers types de licences (sous-licences, licences générales ou partielles) ne sont pas mentionnés dans les définitions consacrées aux licences. En réponse, la présidente ainsi que le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont rappelé aux membres du SCT que ces dispositions visent à simplifier et harmoniser les formalités d'inscription des licences, et non à traiter de questions de fond. Le Bureau international a relevé que les licences qui ne concernent qu'une partie du territoire visé sont prévues à l'article 2.1)a)viii).

Projet d'article 2 : Requête en inscription ou en radiation de l'inscription d'une licence

104. *Alinéas 1) et 2).* La délégation du Japon a proposé d'ajouter à la liste des conditions qu'une Partie contractante peut exiger l'indication de la nature juridique de la personne morale.

105. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé de modifier le point viii) de l'article 2.1) en remplaçant le mot "ou" par "et" après les mots "licence unique".

106. La délégation de la Norvège et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont proposé de remplacer, au point ix) de la version anglaise, les mots "the term of the licence" par "the time period".

107. Les délégations de l'Irlande et du Brésil ont réservé leur position en ce qui concerne l'article 2.1) dans sa rédaction actuelle, leur législation exigeant le dépôt d'une copie de contrat de licence. La délégation de la Colombie a signalé que ce dépôt est aussi exigé par la législation de son pays.

108. Plusieurs délégations ont suggéré d'aligner la disposition à l'étude sur l'article 11.1)b) du TLT, qui fixe des conditions maximums pour l'inscription d'un changement de titulaire. Selon cette disposition, une Partie contractante peut exiger que la requête en inscription d'un changement de titulaire soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d'une copie certifiée conforme du contrat de cession, d'un extrait certifié conforme du contrat, d'un certificat de cession non certifié conforme signé par le titulaire et le nouveau propriétaire ou d'un document de cession non certifié conforme qui doit aussi être signé par les deux parties. La délégation du Japon a en outre suggéré de supprimer l'alinéa 2)ii).

109. La délégation des Pays-Bas a fait observer qu'un office devrait pouvoir exiger, pour l'inscription d'une licence, un résumé du contrat de licence ou une déclaration commune du donneur et du preneur de licence, afin d'avoir la garantie que le preneur de licence a bien eu connaissance du contenu de l'inscription. La délégation de la Suède, appuyée par la délégation de l'Andorre, a dit que le projet actuel exige que la requête soit signée par le donneur de licence, ce qui pourrait soulever des problèmes si celui-ci, après avoir conclu le contrat de licence, refuse de faire inscrire la requête. Dans ce cas, le preneur de licence doit avoir la possibilité de déposer le contrat de licence. La délégation de l'Allemagne a fait observer qu'il s'agirait en l'occurrence d'un litige né du contrat qui devrait être résolu contradictoirement.

110. Les délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique et de l'Allemagne ont dit que le projet de dispositions doit aboutir à une simplification des conditions de forme et qu'il faut par conséquent éviter de faire figurer dans la liste toutes les conditions exigées dans divers pays. Cette intervention a été approuvée par le représentant d'une organisation ayant le statut

d'observateur. La délégation de l'Australie et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont cependant signalé qu'ils pourraient accepter une disposition inspirée de l'article 11.1)b) du TLT. La délégation de l'Australie a déclaré partager l'idée qu'un mécanisme est nécessaire pour permettre d'apporter la preuve de l'existence du contrat de licence lorsque l'inscription est demandée par le preneur de licence. Par ailleurs, cependant, la partie requérante devrait avoir la possibilité de fournir simplement la signature du titulaire. Une délégation a suggéré de prévoir, à l'alinéa 1), que la requête doit être signée par le titulaire, condition qui est actuellement énoncée à l'alinéa 3).

111. Une autre délégation a proposé d'indiquer simplement que la signature du titulaire peut être remplacée par le dépôt du contrat de licence ou d'une copie certifiée conforme de celui-ci.

112. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a souligné que l'alinéa 2) du projet d'article 2 devra être retenu.

113. En réponse à la question du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, la présidente a dit que le projet d'article 2.1)a)ix) n'autoriserait pas un office à exiger que la durée de la licence soit alignée sur celle de la validité de la marque.

114. La délégation de l'Andorre a proposé d'ajouter dans cet alinéa une disposition comparable à celle de l'article 11.1)b) du TLT, pour faire en sorte que la copie du contrat ne soit pas l'un des éléments de la requête, mais un élément distinct présenté en même temps que celle-ci. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a répondu qu'il y a une différence entre la cession d'une marque, qui doit être inscrite, et la concession d'une licence, qui produit effet en l'absence de toute inscription. Dans le second cas, il appartient aux parties de décider si elles souhaitent ou non faire inscrire la licence.

115. La délégation des Communautés européennes a proposé de faire une distinction en fonction de la personne qui dépose la requête : si le titulaire de la marque, c'est-à-dire le donneur de licence, demande l'inscription de celle-ci, sa signature serait, en vertu du projet actuel, suffisante et aucune autre preuve ne pourrait être exigée. En vertu de l'article 11 du TLT, cependant, un office pourrait, même dans ce cas, exiger un document contenant non seulement la signature du donneur de licence mais aussi celle du preneur de licence. Elle a demandé si cela est réellement nécessaire. Cependant, si la requête est déposée par le preneur de licence, un office pourrait, en vertu du projet actuel, toujours exiger la signature du donneur de licence. Cette même délégation s'est ralliée au point de vue des précédents intervenants en faisant observer que cela pourrait soulever des problèmes si le donneur de licence, après avoir conclu le contrat de licence, refuse de faire inscrire la licence. Elle a enfin proposé que ce problème soit réglé par une disposition permettant la production de preuves complémentaires du contrat de licence si la requête est présentée par le preneur de licence.

116. La présidente a fait observer qu'il reste encore à déterminer si le titulaire est tenu de signer la requête en inscription. À la suite de ce débat, la disposition en cause a été renvoyée au Bureau international pour complément d'étude en ce qui concerne la possibilité d'une nouvelle rédaction inspirée de l'article 11.1)b) du TLT.

117. *Alinéa 3).* La délégation de l'Andorre a demandé que la transmission de communications par des moyens électroniques autres que la télécopie soit prévue dans cet alinéa.

118. *Alinéa 4).* La délégation du Japon a estimé qu'il est nécessaire de veiller à ce que chaque Partie contractante puisse accepter une requête unique pour plusieurs enregistrements, même si les licences n'ont pas toutes exactement la même portée. La présidente a répondu que cela pourrait imposer une charge supplémentaire aux offices, qui devraient s'assurer que tous les renseignements voulus ont été donnés dans la requête. La délégation de l'Uruguay a dit que son office procède de cette manière, ce qui est extrêmement efficace du point de vue du traitement des requêtes.

119. *Alinéa 5).* Aucune observation n'a été formulée au sujet de cet alinéa.

120. *Alinéa 6).* Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a demandé si la modification des conditions du contrat pourrait faire l'objet d'une inscription distincte et, si oui, selon quelles modalités. Le Bureau international a répondu qu'il étudiera la possibilité d'appliquer les dispositions *mutatis mutandis*. La délégation des Communautés européennes a fait observer que cette disposition ne constituerait pas une simplification car, en vertu du droit communautaire, des preuves devront être fournies en cas de modification. Une disposition telle que l'article 2 pourrait donc contraindre les États membres à modifier leur législation sur les marques.

Projet d'article 3 : Effets du défaut d'inscription d'une licence

121. *Alinéa 1).* La représentante de l'INTA a signalé que son association a adopté une résolution du conseil contenant une déclaration correspondant à l'article 3.1), et a déclaré par conséquent appuyer sans réserve cette disposition.

122. *Alinéa 2).* Plusieurs délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont émis des réserves au sujet de la disposition faisant l'objet de l'alinéa 2). Ils ont estimé que les droits des tiers peuvent être subordonnés à l'inscription et que le preneur de licence ne peut pas intervenir dans une procédure en contrefaçon si la licence n'a pas été inscrite. La délégation de l'Azerbaïdjan a dit que dans son pays l'inscription exige un acte notarié et qu'en vertu du code civil l'enregistrement est le fondement juridique de la propriété. Le représentant de l'OAPI a dit qu'en vertu de la législation applicable à son organisation la publication est indispensable pour que la licence soit opposable aux tiers.

123. Plusieurs autres délégations et les représentants de deux organisations ayant le statut d'observateur se sont prononcés en faveur du texte proposé de l'alinéa 2), en faisant valoir que leur législation nationale ne prévoit pas l'inscription des licences et que le défaut d'inscription est sans effet à l'égard des tiers.

124. Les avis sur cette question étant partagés, il a été décidé que le texte serait conservé entre crochets et renvoyé au Bureau international pour complément d'étude. À la suite d'une proposition du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, il a aussi été décidé de développer les arguments exposés dans la note 3.04, afin de rendre compte de ce débat.

Projet d'article 4 : Usage d'une marque au nom du titulaire

125. *Alinéa 1).* Une délégation a suggéré d'aligner le texte de cette disposition sur l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC, en remplaçant les mots "est réputé constituer un usage par le titulaire lui-même" par "sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement". Une autre délégation s'y est opposée en faisant valoir que l'usage de la marque par le preneur de licence peut non seulement avoir une incidence sur le maintien en vigueur de l'enregistrement mais aussi contribuer à permettre à la marque d'acquiescer un caractère distinctif ou de devenir notoire.

126. Une délégation, tout en comprenant le but de cette disposition, s'est inquiétée du fait qu'elle renvoie au "consentement" du titulaire plutôt qu'au contrat de licence. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit approuver le but auquel répond cette disposition, tout en craignant, cependant, qu'elle puisse être interprétée comme interdisant au donneur de licence d'inclure des clauses de contrôle de la qualité dans le contrat de licence. Il a suggéré de remplacer les termes "avec le consentement de celui-ci" par "en vertu d'un contrat de licence valable". Plusieurs délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur se sont prononcés en faveur du texte dans sa version actuelle en faisant observer qu'un contrat de licence, même frappé de nullité, devrait permettre d'assimiler l'usage de la marque par des tiers à un usage par le propriétaire. Quant aux éléments constitutifs du consentement, ils seraient déterminés en fonction de la législation des Parties contractantes. Rien dans le texte n'interdit à un État membre de subordonner la validité de la licence à une clause de contrôle de qualité. En conclusion, la présidente a dit que ce point pourrait être précisé dans les notes.

127. *Alinéa 2).* La délégation de l'Espagne a réservé sa position au sujet de cette disposition, qui serait contraire à la législation de son pays, selon laquelle seules les licences inscrites produisent des effets juridiques. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a fait observer que le droit communautaire contient une disposition similaire, selon laquelle tout usage avec le consentement du propriétaire doit être considéré comme un usage par ce dernier, même si cet usage ne repose pas sur une licence valable.

Projet d'article 5 : Mention de la licence

128. Plusieurs délégations ont suggéré de supprimer les mots "lors de l'usage de cette marque". Certaines délégations ont fait observer que, dans la version espagnole, ces mots semblent plus clairs que ceux qui suivent. En conséquence, cette disposition a été renvoyée au Bureau international pour une nouvelle rédaction.

Projet de formulaire international type de requête en inscription de licence(s)

129. Le Bureau international a signalé deux corrections à apporter à la version anglaise : sur la première page, sous le point 1, "Request for Recordal/Cancellation", le mot "renewal" doit être remplacé par "recordal"; à la page 3, les mentions "Telephone number(s)" et "Telefacsimile number(s)" doivent être déplacées du point 4.6 au point 4.3.

130. En réponse à la question d'une délégation, la présidente a confirmé que le point 5, "Mandataire", renvoie au mandataire du titulaire, conformément au projet d'article 2.1)a)ii). Une autre délégation, appuyée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, a proposé de prévoir la signature du preneur de licence dans le formulaire, comme il en a été question à propos du projet d'article 2.1). Cette même délégation a aussi proposé de remplacer le terme "télécopieur" par un terme plus large, qui désigne aussi d'autres formes de communications par des moyens électroniques. Le Bureau international a fait observer à ce propos qu'il serait nécessaire de se mettre d'accord sur la forme exacte des communications électroniques. Sinon, un déposant pourrait utiliser un type de communication électronique que l'office auquel cette communication est adressée ne serait pas en mesure de recevoir.

131. En réponse à la question d'une délégation, la présidente a expliqué que le formulaire international type n'est en soi nullement obligatoire. Les Parties contractantes peuvent le modifier, pour autant qu'elles s'en tiennent aux conditions maximums prévues dans le projet de dispositions. Cependant, si un déposant utilise le formulaire international type dans une langue acceptée par l'office, ce dernier doit accepter la requête, et ne peut pas contraindre le déposant à utiliser son propre formulaire.

Point 7 de l'ordre du jour : Indications géographiques

132. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/3/6.

133. La délégation des Communautés européennes a déclaré que, compte tenu des négociations menées au sein de l'Organisation mondiale du commerce au sujet de la création du système d'enregistrement multilatéral prévu à l'article 23.4 de l'Accord sur les ADPIC, l'étude sur l'enregistrement des indications géographiques, envisagée au paragraphe 9.ii) du document SCT/3/6, pourrait être considérée comme faisant double emploi au sens du paragraphe 9.iii) de ce même document. C'est pourquoi cette délégation a estimé préférable de surseoir aux travaux sur cette question.

134. Les représentants de trois organisations ayant le statut d'observateur ont appuyé la suggestion faite au paragraphe 9.i) du document SCT/3/6.

135. Le représentant de l'OIV a déclaré que son organisation a déjà procédé à l'étude des rapports entre marques et indications géographiques, et entre indications géographiques homonymes. Il a dit qu'elle serait prête à collaborer à tous travaux concernant ces questions.

136. Une délégation a rappelé l'importance des travaux accomplis par l'OMPI dans le domaine des indications géographiques, et notamment l'organisation de symposiums consacrés à cette question, qui à son sens constituent des tribunes idéales pour des échanges de vues et le développement d'idées nouvelles en la matière. En outre, cette même délégation a appuyé la proposition faite au paragraphe 9.i) du document SCT/3/6.

137. En conclusion, la présidente a dit que le Bureau international devra procéder, comme il est indiqué au paragraphe 9.i) du document SCT/3/6, à une étude qui sera présentée au SCT pour examen à sa cinquième session.

Point 8 de l'ordre du jour : Marques et dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques (DCI)

138. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/3/7.

139. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé, au nom du directeur général de cette organisation, ses remerciements à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour l'invitation à la troisième session du SCT. Elle s'est félicitée de l'initiative de l'OMPI de mener une enquête auprès de ses États membres sur la pratique des offices des marques en ce qui concerne l'examen des demandes d'enregistrement de marques quant aux conflits éventuels avec des dénominations communes internationales de substances pharmaceutiques (DCI). Elle a ajouté que l'OMS est satisfaite des résultats de l'enquête car la plupart des offices ayant répondu ont indiqué que les demandes d'enregistrement de marques sont examinées sous l'angle des conflits éventuels avec des DCI. En ce qui concerne les futurs travaux en la matière, elle a ajouté que l'OMS pourrait étudier en son sein et en collaboration avec le Secrétariat de l'OMPI la meilleure méthode à suivre pour rendre la base de données de DCI accessible dans un format électronique. On pourrait notamment envisager de rendre l'information accessible aux autorités nationales sur l'Internet, de publier un disque compact ROM ou de compiler les informations relatives aux DCI dans un format électronique sous l'égide de l'OMPI.

140. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que son organisation est favorable à toute initiative permettant d'éviter les conflits entre marques enregistrées et DCI. Il a en outre recommandé que l'OMS tienne aussi à la disposition du public des listes de DCI recommandées, pour observations éventuelles.

141. Deux délégations ont dit que l'information concernant les DCI est d'importance primordiale pour le travail quotidien de leurs offices, et qu'elles sont donc favorables à toute initiative tendant à permettre aux offices d'accéder plus facilement à cette information.

142. Une délégation a dit qu'il convient de veiller à rendre l'information sur les DCI accessible non seulement en caractères latins mais aussi en d'autres caractères. Cela est particulièrement important pour l'examen automatisé des demandes de marques.

143. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a dit que, les questions à l'étude étant à la fois importantes et délicates, l'élaboration de principes directeurs en la matière semble se justifier. En particulier, il a fait observer que les offices qui ne procèdent pas à l'examen des demandes de marques par rapport aux motifs absolus de refus ne seraient pas en mesure de rejeter des demandes d'enregistrement de marques en conflit avec des DCI, même si dans la plupart des cas il est toujours possible d'invalider ces enregistrements.

144. En conclusion, il a été convenu que le Bureau international étudiera au niveau technique, en collaboration avec le Secrétariat de l'OMS, les modalités selon lesquelles l'information sur les DCI pourrait être rendue accessible dans un format électronique aux offices des États membres intéressés.

Point 9 de l'ordre du jour : Travaux futurs

145. Le SCT a arrêté provisoirement les dates du 27 au 31 mars 2000 pour sa quatrième session, qui se tiendra à Genève et durera cinq jours entiers.

146. Le SCT a en outre convenu que l'ordre du jour de sa prochaine session comprendra les questions de fond suivantes :

- examen du document établi par le Bureau international au sujet de l'avant-projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale;
- mise au point finale des dispositions sur les licences de marques;
- examen des propositions concernant le projet de dispositions relatives à l'utilisation des marques sur l'Internet.

147. La délégation de l'Espagne a demandé si le Bureau international a envisagé de présenter à la prochaine session du SCT une copie préliminaire de l'étude concernant les indications géographiques et un compte rendu faisant le point des questions concernant les DCI. Elle a en effet estimé que ces questions doivent être analysées compte tenu des travaux de la conférence ministérielle de Seattle. La présidente a rappelé qu'il a été convenu que l'étude sur les indications géographiques sera présentée au SCT à sa cinquième session.

Point 10 de l'ordre du jour : Résumé présenté par la présidente (document SCT/3/9)

148. Le SCIT a adopté le résumé présenté par la présidente (document SCT/3/9) après y avoir apporté un certain nombre de modifications.

Point 11 de l'ordre du jour : Clôture de la session

149. La présidente a prononcé la clôture de la troisième session du comité permanent.

[L'annexe suit]