

DOCUMENT INFORMEL CONTENANT
UN PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES DROITS
ATTACHÉS À DES MARQUES OU AUTRES SIGNES DISTINCTIFS SUR L'INTERNET

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions

On entend par “législation relative aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs”, la législation relative à la protection des droits exclusifs attachés à des signes qui sont utilisés dans le commerce [ou à l’occasion d’autres échanges et communications publics], et notamment, mais non exclusivement, la législation relative aux marques, aux noms commerciaux, aux indications géographiques, à la concurrence déloyale, à l’affaiblissement du signe distinctif, aux droits sur les marques notoires, etc.

On entend par “droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs”, les droits existant en vertu de la législation pertinente relative aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs.

[D’autres définitions seront ajoutées, selon les besoins.]

Article 2
Champ d’application des présentes dispositions

1) Les présentes dispositions sont applicables, parallèlement à la législation en vigueur, en cas d’utilisation de signes sur l’Internet dans un État membre.

2) En cas d’utilisation de signes sur l’Internet dans un État membre, ce dernier doit, dans la mesure du possible, appliquer par analogie les principes du droit en vigueur. [Par exemple, la législation relative à la publicité diffusée par satellite pourrait être appliquée à la publicité sur l’Internet; la législation relative à la vente par correspondance pourrait être appliquée à la vente (mais pas à la livraison) de produits sur l’Internet, etc.]¹

Article 3
Utilisation d’un signe sur l’Internet dans un État membre

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

¹ Le texte entre crochets pourrait aussi figurer dans les notes explicatives.

2) L'utilisation d'un signe sur l'Internet est réputée constituer une utilisation de ce signe sur l'Internet dans un État membre lorsque cette utilisation a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État.

Article 4

Facteurs à prendre en considération pour apprécier les conséquences sur le plan commercial

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

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

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

c) si l'utilisateur du signe sur l'Internet déclare clairement et sans équivoque, lors de l'utilisation de ce signe, lorsque celui-ci est [protégé] [enregistré], qu'il n'a aucun lien avec d'autres utilisateurs d'un signe identique ou similaire, et que l'État membre ne figure pas au nombre des pays dans lesquels les produits ou services sont disponibles, ou qu'il est explicitement précisé que ces produits ou services ne sont pas disponibles dans cet État;

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

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

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

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

h) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de l'État membre;

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

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

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

l) si le site Web a effectivement été consulté par des utilisateurs de l'Internet établis dans l'État membre;

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

2) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si l'utilisation d'un signe a eu des conséquences, sur le plan commercial, dans un État membre, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres, certains d'entre eux pourront être pertinents. Dans d'autres encore, aucun des facteurs 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.

DEUXIÈME PARTIE ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES DROITS

Article 5

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

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

i) l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit non enregistré sur une marque ou un autre signe distinctif,

ii) l'acquisition ou le maintien en vigueur de l'enregistrement d'un droit attaché à une marque ou un autre signe distinctif,

iii) éviter l'abandon d'un droit,

iv) déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif, et

v) déterminer si une marque est devenue notoire]².

²

Le texte entre crochets pourrait aussi figurer dans les notes explicatives.

TROISIÈME PARTIE RESPONSABILITÉ

Article 6

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

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

Article 7

Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique

1) Chaque État membre qui protège les droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs doit assurer cette protection par rapport aux formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles dans cet État par le progrès technique, même au cas où l'utilisation en question ne serait pas par ailleurs de nature à être considérée comme une atteinte aux droits en vertu de la législation de cet État relative aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs.

[2) Les utilisations visées à l'alinéa 1) comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative,

- i) l'utilisation dans des banderoles publicitaires,
- ii) l'utilisation dans la vente ou l'acquisition de mots clés,
- iii) l'utilisation comme métabalisés,
- iv) l'utilisation dans une adresse URL,
- v) l'utilisation comme termes de recherche, ou
- vi) une utilisation assimilable à une pratique commerciale déloyale en vertu de la législation sur la concurrence déloyale ou d'autres lois de l'État membre.]³

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

³ Le texte entre crochets pourrait aussi figurer dans les notes explicatives.

Article 8
Exonération de responsabilité

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

- i) une utilisation non commerciale sur un site non commercial,
- ii) nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression, ou
- iii) nécessaire pour décrire les produits ou services proposés,

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

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

- i) n'est pas établi [et n'exerce pas d'activité commerciale] dans l'État membre qui détermine la responsabilité,
- ii) utilise le signe avec l'indication ® ou tm ou son équivalent,
- iii) utilise le signe avec l'indication d'un ou de plusieurs pays dans lesquels ce dernier est protégé,

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

Article 9
Mauvaise foi

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

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

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

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

QUATRIÈME PARTIE SANCTIONS

[Article 10

Adaptation des sanctions à la protection des droits attachés à des marques et d'autres droits de propriété industrielle sur l'Internet

Chaque État membre adapte les sanctions prévues en vertu de sa législation relative aux droits attachés à des marques ou autres signes distinctifs afin d'assurer une protection appropriée de ces droits sur l'Internet.]⁴

Article 11

Sanction proportionnée à l'utilisation dans l'État membre

1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif dans un État membre, du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État membre, ne doivent pas être plus sévères qu'il n'est nécessaire pour faire obstacle à l'utilisation du signe dans cet État membre ou assurer un dédommagement au titre de cette utilisation. Plus particulièrement, l'utilisation [légitime] du signe sur l'Internet ne doit pas faire l'objet d'une interdiction plus étendue qu'il n'est nécessaire pour faire obstacle à une telle utilisation dans l'État membre ou dans les États membres dans lesquels le droit auquel il est porté atteinte est protégé, et les dommages-intérêts ne doivent être fixés qu'en fonction des conséquences qui s'attachent, sur le plan commercial, à l'utilisation dans cet État membre.

2) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente met en balance les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce. Elle tient compte, entre autres, du nombre d'États dans lesquels le droit attaché à la marque ou autre signe distinctif auquel il a été porté atteinte est également protégé, le nombre d'États dans lesquels le signe qui est à l'origine de l'atteinte est protégé par un droit attaché à une marque ou à un autre signe distinctif et de l'ampleur relative de l'utilisation sur l'Internet.

[3) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente prend en considération d'autres possibilités de restriction du droit d'utilisation, telles que utilisation simultanée, pages d'aiguillage ou avertissements. Le défendeur doit avoir la possibilité de proposer une sanction tout aussi efficace mais moins contraignante.]⁵

⁴

Le texte de cet article pourrait aussi figurer dans les notes explicatives.

⁵

Le texte de cet alinéa pourrait aussi figurer dans les notes explicatives.

Article 12
Injonctions de portée universelle

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

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

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

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

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

[Fin du document]