

**Comité permanent du droit des marques, des dessins et  
modèles industriels et des indications géographiques**

**Vingt-cinquième session**  
**Genève, 28 mars – 1<sup>er</sup> avril 2011**

**LES MARQUES ET L'INTERNET**

*Document établi par le Secrétariat*

**TABLE DES MATIÈRES**

	page
I. INTRODUCTION .....	2
II. RECOMMANDATION COMMUNE DE L'OMPI CONCERNANT LA PROTECTION DES MARQUES, ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RELATIFS À DES SIGNES, SUR L'INTERNET .....	2
A. Objet et champ d'application .....	2
B. Contenu .....	3
III. CERTAINES QUESTIONS JURIDIQUES EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET .....	7
A. Remarques préliminaires .....	7
B. Responsabilité principale des intermédiaires de l'Internet et des utilisateurs des services.....	8
C. Responsabilité subsidiaire des intermédiaires de l'Internet .....	9
IV. REVISITER LA RECOMMANDATION COMMUNE .....	10
A. Objet et champ d'application .....	10
B. Contenu .....	10
V. CONCLUSIONS .....	13

## **I. INTRODUCTION**

1. À sa vingt-quatrième session, tenue à Genève du 1<sup>er</sup> au 4 novembre 2010, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Secrétariat d'examiner, en prévision de la session suivante du SCT, la *Recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet* (ci-après dénommée "Recommandation commune") afin de déterminer, en particulier, si les types d'utilisation des marques sur l'Internet exposés à l'annexe I du document SCT/24/4 étaient pris en considération de manière adéquate par cet instrument (voir le paragraphe 13 du document SCT/24/7).
2. Conformément à la demande faite par le SCT, le Secrétariat a établi le présent document qui expose le contenu de la Recommandation commune et présente son champ d'application, résume les questions juridiques se rapportant à l'utilisation des marques sur l'Internet qui ont été examinées dans l'annexe I du document SCT/24/4 et fournit une analyse préliminaire sur le point de savoir si ces questions pourraient être traitées selon les principes énoncés dans la Recommandation commune.

## **II. RECOMMANDATION COMMUNE DE L'OMPI CONCERNANT LA PROTECTION DES MARQUES, ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RELATIFS A DES SIGNES, SUR L'INTERNET**

### **A. Objet et champ d'application**

3. Les dispositions de la Recommandation commune visent à assurer un cadre juridique clair aux propriétaires de marques qui souhaitent utiliser leurs marques sur l'Internet et participer à l'expansion du commerce électronique. Elles sont conçues pour faciliter la mise en œuvre de la législation en vigueur sur les marques et d'autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, utilisés sur l'Internet, et sont destinées à être appliquées dans le cadre des mesures prises pour : établir si, en vertu de la législation pertinente, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis d'acquérir ou de maintenir en vigueur une marque ou un autre droit de propriété industrielle attaché au signe, ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale; permettre aux titulaires de droits concurrents attachés à des signes identiques ou similaires d'utiliser ces signes concurremment sur l'Internet; et déterminer les sanctions applicables<sup>1</sup>.
4. La Recommandation commune vise donc à concilier l'universalité de l'Internet et la territorialité des lois, et à rendre ces dernières compatibles avec l'Internet en fournissant des indications utiles pour l'application des législations nationales ou régionales en vigueur dans ce domaine aux problèmes juridiques résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet<sup>2</sup>.
5. La Recommandation commune n'est pas limitée aux droits attachés à des marques mais vise toutes les catégories de droits de propriété industrielle attachés à des signes qui sont reconnues par la législation applicable<sup>3</sup>. Les dispositions de la Recommandation commune visent uniquement l'utilisation de signes qui peuvent servir à distinguer des entreprises, des produits, etc., que l'utilisateur du signe soit ou non titulaire d'un droit sur celui-ci<sup>4</sup>.

6. La Recommandation commune : i) n'établit pas un régime des marques distinct pour l'Internet<sup>5</sup>; ii) ne traite pas la question du choix de la législation applicable, qui relève des dispositions de droit international privé de chaque État<sup>6</sup>; iii) ne s'applique pas dans un contexte strictement non commercial<sup>7</sup>; ou iv) ne tente pas de redonner un caractère territorial à l'Internet en imposant des obligations trop contraignantes à ceux qui utilisent des signes sur l'Internet<sup>8</sup>.

## **B. Contenu**

7. La Recommandation commune est divisée en six parties et porte sur quatre thèmes principaux : i) rattacher l'utilisation d'un signe sur l'Internet à un État ou territoire donné (deuxième partie)<sup>9</sup>; ii) déterminer si, en vertu de la législation applicable, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à l'acquisition, au maintien en vigueur ou à la violation d'une marque, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale (troisième et quatrième parties)<sup>10</sup>; iii) résoudre les conflits de signes sur l'Internet (cinquième partie)<sup>11</sup>; et iv) déterminer les sanctions spécifiques à l'Internet (sixième partie)<sup>12</sup>.

### *Rattacher l'utilisation d'un signe sur l'Internet à un État ou territoire donné*

8. La Recommandation commune vise à rattacher l'utilisation d'un signe sur l'Internet à un État ou territoire donné en vue de dissiper la tension découlant de l'opposition entre la territorialité du droit des marques et l'universalité de l'Internet.
9. L'article 2 de la Recommandation commune prévoit donc que l'utilisation d'un signe sur l'Internet est assimilée à l'utilisation de signes dans un État sous réserve que cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État.
10. La question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans un État ou territoire donné se pose dès lors qu'il s'agit d'établir si cette utilisation doit être prise en considération pour déterminer si l'utilisateur a acquis ou maintenu en vigueur un droit qui est protégé dans cet État, ou porté atteinte à ce droit, ou s'il a commis un acte de concurrence déloyale dans cet État. L'article 2 est fondé sur l'hypothèse que chaque utilisation d'un signe sur l'Internet ne doit pas nécessairement être réputée avoir eu lieu dans l'État intéressé, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État<sup>13</sup>.
11. Il est important de noter que l'article 2 ne traite pas des conséquences juridiques d'une telle utilisation dans cet État<sup>14</sup>. Cette question doit être déterminée en vertu de la législation applicable, conformément aux articles 5 et 6 de la Recommandation commune.
12. Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a des incidences commerciales dans un État ou territoire donné, l'article 3 de la Recommandation commune dispose que l'autorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents.
13. En outre, l'article 3 contient une liste non exhaustive de facteurs que l'autorité compétente peut prendre en considération, notamment i) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène ou envisage de mener dans cet État des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet; ii) le niveau et la nature de l'activité commerciale de l'utilisateur par rapport à cet État; iii) le rapport

entre une offre de produits et de services sur l'Internet et cet État; iv) le rapport entre les modalités d'utilisation du signe sur l'Internet et cet État; et v) le rapport entre l'utilisation du signe sur l'Internet et un droit sur ce signe dans l'État considéré.

14. Il est important de ne pas oublier que l'autorité compétente est libre de déterminer les facteurs qui sont pertinents dans un cas donné<sup>15</sup>.
15. L'article 4 de la Recommandation commune dispose qu'aux fins de l'application de cet instrument, tout élément pertinent est pris en considération pour déterminer si un signe a été utilisé de mauvaise foi ou si un droit a été acquis de mauvaise foi. Il contient aussi une liste non exhaustive des facteurs que l'autorité compétente peut prendre en considération : i) la question de savoir si la personne ayant utilisé ce signe ou acquis le droit attaché à ce signe connaissait, ou ne pouvait normalement ignorer, l'existence d'un droit attaché à un signe identique ou similaire et appartenant à autrui, au moment où elle a utilisé ce signe pour la première fois, acquis le droit sur ce signe ou déposé une demande en vue d'acquiescer ce droit, le premier en date de ces actes étant pris en considération, et ii) la question de savoir si l'utilisation du signe bénéficierait indûment du caractère distinctif ou de la notoriété du signe auquel est attaché l'autre droit, ou y porterait atteinte de façon injustifiable.
16. L'article 4 de la Recommandation commune ne fait pas de la mauvaise foi une condition préalable à toute responsabilité pour atteinte aux droits. Cependant, comme la question de la mauvaise foi dans l'utilisation d'un signe sur l'Internet se pose dans le cadre des articles 9 et 15, il est nécessaire de décrire cette notion dans une disposition de la deuxième partie de la Recommandation commune, qui traite de l'utilisation d'un signe sur l'Internet de façon générale<sup>16</sup>.

*Déterminer si, en vertu de la législation applicable, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à l'acquisition, au maintien en vigueur ou à la violation d'une marque, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale*

17. L'article 5 de la Recommandation commune traite de questions relatives à l'acquisition et au maintien en vigueur de droits attachés à des signes. Il dispose que l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est en toute hypothèse prise en considération pour déterminer si les conditions d'acquisition ou de maintien en vigueur d'un droit sur le signe prévues par la législation applicable de cet État ont été remplies. Il est intéressant d'observer que cette disposition rappelle aux autorités compétentes que de nouvelles formes d'utilisation ne doivent pas être écartées du seul fait de leur nouveauté. La décision finale sur le point de savoir si une nouvelle forme d'utilisation déterminée peut entrer en ligne de compte pour l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit sera cependant fonction de la législation applicable<sup>17</sup>.
18. L'article 6 de la Recommandation commune dispose que l'utilisation d'un signe sur l'Internet, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit reconnu en vertu de la législation applicable d'un État ou si l'utilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, sous réserve que cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État.

19. L'article 6 confirme le principe selon lequel la simple utilisation d'un signe sur l'Internet n'est pas considérée comme constitutive d'une atteinte aux droits pouvant être attachés à ce signe en vertu de la législation d'un État donné<sup>18</sup>. Ainsi, l'utilisation sur l'Internet n'est prise en considération en vertu de la législation d'un État donné que si elle a eu des incidences commerciales et peut de ce fait être considérée comme ayant eu lieu, dans cet État<sup>19</sup>.
20. Par ailleurs, l'article 6 prévoit que, en déterminant la protection des droits attachés à des marques et autres signes, les États prennent en considération des cas pouvant paraître inhabituels par rapport aux formes d'utilisation en dehors de l'Internet, tels que l'utilisation de signes sur des bandeaux publicitaires, la vente ou l'acquisition de signes comme mots clés pour des moteurs de recherche, l'utilisation comme métabalisés, l'utilisation dans une adresse URL, l'utilisation comme termes de recherche, ou toute autre forme d'utilisation nouvelle qui pourrait se concrétiser à l'avenir<sup>20</sup>. L'article 6 illustre donc le caractère prospectif de la Recommandation commune puisque certains types actuels d'utilisation des marques sur l'Internet étaient déjà prévus par cet instrument au moment de son adoption<sup>21</sup>.
21. Cela étant, l'article 6 n'exige pas que les États partent du principe que ces formes d'utilisation portent atteinte, de façon générale, aux marques ou à d'autres droits de propriété industrielle attachés à des signes. En fait, l'existence de l'atteinte doit s'apprécier en vertu du droit applicable, y compris de toute exception prévue dans certains cas, comme l'usage loyal de termes descriptifs<sup>22</sup>.
22. L'article 7 de la Recommandation commune énonce le principe général selon lequel l'utilisateur d'un signe sur l'Internet est responsable, en vertu de la législation applicable d'un État sur les signes distinctifs ou la concurrence déloyale, de toute utilisation qui porte atteinte à un droit ou constitue un acte de concurrence déloyale, si l'utilisation du signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans cet État au sens des articles 2 et 6. Les seules exceptions à ce principe sont prévues à l'article 8 (Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable) et dans la cinquième partie (Notification et prévention des conflits) de la Recommandation commune<sup>23</sup>.
23. Il est important de garder à l'esprit que l'article 7 ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle utilisation porte en fait atteinte à un droit protégé en vertu de la législation d'un État donné, ou si elle constitue un acte de concurrence déloyale. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation pertinente de l'État en question. De même, la responsabilité des intermédiaires tels que les fournisseurs de services en ligne n'est pas spécialement traitée dans ces dispositions et relève de la législation applicable<sup>24</sup>.
24. Enfin, l'article 8 exige que les exceptions quant à la responsabilité et les limitations quant à la portée des droits qui sont prévues par la législation applicable soient ouvertes aux utilisateurs d'un signe sur l'Internet.

#### *Éviter les conflits de signes sur l'Internet*

25. La cinquième partie de la Recommandation commune tente de régler les éventuels conflits de signes sur l'Internet grâce à une procédure de notification et de prévention de conflit. En vertu du principe de la territorialité des marques et autres droits de propriété industrielle attachés à des signes, des droits attachés à des signes identiques ou similaires peuvent appartenir dans différents pays à différents titulaires. Cette situation peut être source de problèmes si le signe est utilisé sur l'Internet.

Compte tenu de la vocation par essence universelle de l'Internet, cette utilisation peut être considérée comme constitutive d'une atteinte à un droit en vertu de la législation d'un État qui ne reconnaît pas le droit de l'utilisateur. On assiste à des conflits de même nature lorsque l'utilisation d'un signe est autorisée dans un pays mais considérée comme portant atteinte au droit d'autrui en vertu de la législation d'un autre pays<sup>25</sup>.

26. La procédure de notification et de prévention de conflit est donc établie pour tenter de trouver un équilibre entre, d'une part, les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi qui sont titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent, ou qui sont autorisés pour un autre motif à utiliser ce signe, et, d'autre part, les titulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte. Selon cette procédure, les titulaires de droits, ou les personnes autorisées pour un autre motif à utiliser le signe, sont exonérés de responsabilité jusqu'au moment où une atteinte à un autre droit leur est notifiée à condition qu'ils utilisent le signe de bonne foi et fournissent, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, des renseignements suffisants pour pouvoir être joints. En conséquence, ils ne devraient pouvoir faire l'objet d'aucune injonction, ni être tenus pour responsables d'éventuels dommages, avant la notification. Ces utilisateurs ne seraient donc pas tenus d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des droits en vigueur avant d'utiliser leur signe sur l'Internet. Par contre, une fois avisés de l'existence d'une atteinte, ils seront tenus de prendre certaines mesures pour éviter un conflit ou y mettre fin. Dans ce cas, ils seront exonérés de responsabilité pour toute utilisation constitutive d'une atteinte non seulement avant, mais aussi après, la notification<sup>26</sup>.

#### *Établissement de sanctions spécifiques à l'Internet*

27. Le quatrième thème traité par la Recommandation commune est celui des sanctions, sur lesquelles pèse aussi la tension due à l'opposition entre la territorialité du droit des marques et l'universalité de l'Internet, puisqu'une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet produirait des effets universels et s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel le droit concurrent est protégé. La décision fixant les sanctions applicables doit donc tenir compte du caractère territorial de ces droits. Les sanctions doivent, dans toute la mesure du possible, être limitées au territoire sur lequel le droit est reconnu et ne doivent être appliquées que si l'utilisation du signe incriminée peut être réputée avoir eu lieu sur ce territoire<sup>27</sup>.
28. Par conséquent, l'article 13 de la Recommandation commune dispose que les sanctions doivent être proportionnées aux incidences commerciales de cette utilisation dans un État. En d'autres termes, l'utilisation d'un signe sur l'Internet portant atteinte à un droit qui est protégé en vertu de la législation d'un État ne doit être interdite que dans la mesure où elle a des incidences commerciales dans cet État. Les injonctions doivent généralement être limitées aux mesures nécessaires pour éviter ou éliminer toute incidence commerciale dans l'État dans lequel le droit lésé est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être accordés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans cet État<sup>28</sup>.
29. L'article 14 de la Recommandation commune porte sur les limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet et tient compte des préoccupations concernant le fait que, en raison de leur caractère territorial, les sanctions ne doivent pas avoir pour effet d'obliger l'utilisateur d'un signe sur l'Internet à cesser toute utilisation de ce signe sur l'Internet<sup>29</sup>. Lorsqu'elle détermine les sanctions applicables, l'autorité compétente doit envisager des restrictions d'utilisation destinées à éviter des

incidences commerciales dans l'État dans lequel le droit lésé est protégé ou dans lequel la législation relative à la concurrence déloyale s'applique. L'article 14 donne des exemples de limitations d'utilisation proportionnées.

30. L'article 15 de la Recommandation commune semble indiquer que les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'émettre des injonctions de portée universelle. Cependant, cette disposition n'exclut pas complètement les interdictions d'utilisation, qui peuvent être justifiées, notamment en cas d'utilisation de mauvaise foi, comme le cybersquattage<sup>30</sup>. L'article 15 prévoit une exclusion générale des injonctions de portée universelle dans les cas où les utilisateurs n'agissent pas de mauvaise foi et s'ils sont eux-mêmes titulaires d'un droit sur le signe ou sont autorisés à un autre titre à utiliser ce signe sur l'Internet de la façon dont ils l'utilisent<sup>31</sup>.

### **III. CERTAINES QUESTIONS JURIDIQUES EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET**

#### **A. Remarques préliminaires**

31. À sa vingt-quatrième session, le SCT a examiné le document SCT/24/4 qui contenait, dans son annexe I, un compte rendu sur certaines tendances juridiques se rapportant à l'utilisation des marques sur l'Internet, telles qu'elles apparaissent notamment dans les décisions judiciaires de diverses juridictions nationales et régionales. Lesdites tendances étaient regroupées en trois grands thèmes : i) l'utilisation des marques sur des sites d'enchères sur l'Internet; ii) l'utilisation des marques comme mots clés dans les moteurs de recherche; et iii) l'utilisation des marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux. Il conviendrait de noter que, bien que ces thèmes ne soient peut-être pas exhaustifs, ils sont représentatifs de quelques-unes des tendances les plus récentes concernant les nouveaux types d'utilisation des marques sur l'Internet.
32. Il y a lieu de faire observer que les affaires récentes en rapport avec l'utilisation de marques sur l'Internet impliquent généralement trois catégories d'acteurs : i) les propriétaires de marques, ii) les intermédiaires de l'Internet, tels que les opérateurs de sites d'enchères, de moteurs de recherche, de mondes virtuels et de médias sociaux sur l'Internet, et iii) les utilisateurs des services proposés par les intermédiaires de l'Internet en question<sup>32</sup>.
33. Dans certains cas, les propriétaires de marques ont fait valoir que les intermédiaires de l'Internet et les utilisateurs devaient être tenus responsables de leurs actes qui étaient présumés constituer des atteintes à des marques. Dans d'autres cas, ou en complément dans les premiers cas, les propriétaires de marques ont fait valoir que les intermédiaires de l'Internet devraient être tenus responsables des actes accomplis par les utilisateurs de leurs services qui étaient présumés constituer des atteintes à des marques. En d'autres termes, tandis que la première série d'affaires porte sur la responsabilité principale ou directe des intermédiaires de l'Internet et des utilisateurs des services proposés, la seconde vise la responsabilité subsidiaire ou indirecte des intermédiaires de l'Internet<sup>33</sup>.



**B. Responsabilité principale des intermédiaires de l'Internet et des utilisateurs des services**

34. En général, la question de la responsabilité principale ou directe des intermédiaires de l'Internet et des utilisateurs des services est examinée au regard des principes du droit des marques.

*Utilisation des marques sur les sites d'enchères sur l'Internet*

35. Ainsi qu'il ressort de l'annexe I du document SCT/24/4, la responsabilité principale d'un site d'enchères sur l'Internet pour les atteintes aux marques de tiers a été examinée dans un certain nombre de cas<sup>34</sup>. Il semble toutefois que les opérateurs de sites d'enchères n'aient pas, jusqu'à présent, été tenus principalement responsables d'atteintes portées aux marques de tiers pour l'utilisation de ces marques sur leurs sites Web<sup>35</sup>.

*Utilisation des marques comme mots clés dans les moteurs de recherche*

36. La responsabilité principale pour l'utilisation d'une marque comme mot clé dans un moteur de recherche peut concerner deux acteurs : l'opérateur du moteur de recherche et l'annonceur.
37. En ce qui concerne l'opérateur du moteur de recherche, dans un cas d'espèce, un tribunal d'appel a jugé que ce dernier pouvait être tenu principalement responsable, à condition que le demandeur établisse qu'il y avait eu une utilisation au cours d'opérations commerciales et qu'il existait une probabilité de confusion<sup>36</sup>. Dans une autre juridiction, la responsabilité des opérateurs de moteurs de recherche a été rejetée au motif que la nature de leurs activités n'équivalait pas à l'utilisation du signe au sens du droit applicable<sup>37</sup>.
38. En ce qui concerne l'annonceur, ainsi qu'il ressort de l'annexe I du document SCT/24/4, les tribunaux nationaux se sont référés aux notions d'utilisation au cours d'opérations commerciales ou d'utilisation en rapport avec des produits et services, d'une part, et de confusion ou de probabilité de confusion pour le consommateur, d'autre part, pour déterminer si l'annonceur a commis des atteintes aux marques<sup>38</sup>.

*Utilisation des marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux*

39. Ainsi qu'il ressort de l'annexe I du document SCT/24/4, l'utilisation des marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux soulève des questions juridiques très complexes, notamment en rapport avec la condition d'une utilisation au cours d'opérations commerciales, et ce en particulier dans le cas d'un contenu généré par l'utilisateur dans les mondes virtuels. En outre, l'utilisation des marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux peut créer un risque de confusion pour le consommateur, affaiblir les marques célèbres et éroder leur caractère distinctif<sup>39</sup>. Le faible nombre de décisions judiciaires et de jugements formels ainsi que le caractère confidentiel des règlements à l'amiable conclus entre les parties aux litiges ne favorisent pas la réduction de l'insécurité juridique concernant les questions considérées.

**C. Responsabilité subsidiaire des intermédiaires de l'Internet**

40. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, les propriétaires de marques ont aussi fait valoir dans des affaires récentes que les intermédiaires de l'Internet devraient être tenus responsables des atteintes présumées aux marques découlant d'actes accomplis par les utilisateurs de leurs services. Dans ces cas, il ne s'agit pas de savoir si un intermédiaire de l'Internet a commis lui-même une atteinte à la marque mais s'il devrait être tenu responsable des atteintes présumées aux marques commises par un utilisateur de ses services. En d'autres termes, ces affaires portent sur la question de savoir si la responsabilité subsidiaire ou indirecte de l'intermédiaire doit être engagée parce qu'il a permis aux utilisateurs de ses services de porter atteinte à des marques<sup>40</sup>.
41. Il est intéressant de noter que les intermédiaires de l'Internet ont adopté certaines politiques en matière de protection des droits de propriété intellectuelle des tiers, y compris des droits des tiers attachés à des marques. En général, les procédures mises en place permettent aux propriétaires de marques de signaler une atteinte présumée à leurs droits commise par un utilisateur des services proposés par lesdits intermédiaires de l'Internet. Après la notification d'une telle atteinte, les intermédiaires de l'Internet peuvent réagir, notamment en prenant certaines mesures telles que la suppression du contenu visé par l'allégation ou l'annulation du compte de l'utilisateur ayant commis l'atteinte. Ces procédures de notification et de retrait peuvent être utiles aux fins de l'évaluation de la responsabilité subsidiaire des intermédiaires de l'Internet<sup>41</sup>.

*Utilisation des marques sur les sites d'enchères sur l'Internet*

42. Comme expliqué dans l'annexe I du document SCT/24/4, les tribunaux nationaux sont parvenus à des conclusions différentes en ce qui concerne la responsabilité de l'opérateur d'un site d'enchères mis en cause à la suite d'une atteinte à une marque commise par un utilisateur de ses services<sup>42</sup>.
43. Pour autant, il semble que l'issue de ces affaires ait été motivée par des considérations telles que le degré de connaissance par l'opérateur du site d'enchères des activités menées sur son site Web et l'étendue de l'obligation qui lui est faite de surveiller son site Web et d'intervenir lorsqu'une activité illicite y est menée<sup>43</sup>.

*Utilisation des marques comme mots clés dans les moteurs de recherche*

44. En ce qui concerne la responsabilité subsidiaire des opérateurs de moteurs de recherche sur l'Internet, selon une décision récente, il faudrait prendre en considération le fait que l'opérateur a ou non incité de manière intentionnelle les annonceurs tiers vendant des produits contrefaits à utiliser les marques dans les titres de leurs liens commerciaux et dans leurs textes publicitaires ou continué, en connaissance de cause, à leur permettre de le faire<sup>44</sup>.
45. Il est rappelé qu'une exemption en matière d'hébergement prévue par la législation d'un ressort juridique est appliquée à l'opérateur d'un moteur de recherche s'il a joué un rôle actif, de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées<sup>45</sup>. Même s'il n'a pas joué un rôle actif, il peut être tenu responsable s'il n'a pas promptement retiré ou rendu inaccessible l'annonce publicitaire contestée après avoir eu connaissance de son caractère illicite<sup>46</sup>.

*Utilisation des marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux*

46. Pour autant qu'on puisse le constater, aucune décision judiciaire n'a été rendue sur la responsabilité subsidiaire d'un intermédiaire de l'Internet pour l'utilisation d'une marque dans les mondes virtuels et les médias sociaux dans les affaires mentionnées à l'annexe I du document SCT/24/4<sup>47</sup>. Certains demandeurs ont toutefois invoqué la responsabilité subsidiaire de ces intermédiaires dans leurs allégations<sup>48</sup>. Il reste à voir si, dans l'avenir, un tribunal se prononcera sur la base d'une telle responsabilité et établira la responsabilité subsidiaire de l'opérateur d'un site Web relatif à un monde virtuel ou à des médias sociaux lorsque les conditions applicables pour invoquer la responsabilité subsidiaire selon la législation en vigueur sont satisfaites.

**IV. REVISITER LA RECOMMANDATION COMMUNE**

47. Cette partie tente d'analyser dans quelle mesure l'objet, la portée et le contenu de la Recommandation commune peuvent se rapporter aux tendances récentes concernant l'utilisation des marques sur l'Internet, décrits dans l'annexe I du document SCT/24/4, ou aider à traiter ces éléments.

**A. Objet et champ d'application**

48. Il est rappelé que les dispositions de la Recommandation commune visent à assurer un cadre juridique clair aux propriétaires de marques qui souhaitent utiliser leurs marques sur l'Internet et participer à l'expansion du commerce électronique<sup>49</sup>.
49. Comme expliqué ci-dessus, les tendances récentes concernant l'utilisation des marques sur l'Internet ne concernent pas uniquement les propriétaires de marques mais aussi plusieurs catégories d'acteurs tels que les propriétaires de marques, les intermédiaires de l'Internet et les utilisateurs de services. Il s'agit d'un élément important à ne pas perdre de vue au moment d'examiner le contenu des dispositions de la Recommandation commune.

**B. Contenu**

*Rattacher l'utilisation d'un signe sur l'Internet à un État ou territoire donné*

50. Comme indiqué ci-dessus, la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans un État ou territoire donné se pose dès lors qu'il s'agit d'établir si cette utilisation doit être prise en considération pour déterminer si l'utilisateur a, notamment, porté atteinte à un droit qui est protégé dans un État ou territoire donné<sup>50</sup>. L'article 2 est fondé sur l'hypothèse que chaque utilisation d'un signe sur l'Internet ne doit pas nécessairement être réputée avoir eu lieu dans l'État intéressé, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État. Il ressort de cette disposition que seule une utilisation qui a des répercussions commerciales dans un État donné ou, en d'autres termes, qui a des incidences commerciales dans cet État, peut être réputée avoir eu lieu dans l'État en question<sup>51</sup>.
51. Lors de l'élaboration de la Recommandation commune, le terme "incidences commerciales" a été retenu de préférence à l'expression "au cours d'opérations commerciales" pour tenir compte des cas où l'utilisation d'un signe sur l'Internet par une société sans but lucratif a des incidences commerciales dans un pays donné sans que ce signe soit pour autant utilisé "dans le cadre d'opérations commerciales"<sup>52</sup>.

Toutefois, il semble ressortir des travaux préparatoires que le choix n'était pas destiné à restreindre la notion "dans le cadre d'opérations commerciales" mais plutôt à l'élargir.

52. Il est possible de faire valoir que les récents types d'utilisation des marques sur l'Internet, décrits dans la troisième partie du présent document et dans l'annexe I du document SCT/24/4, risquent d'avoir des incidences commerciales dans des États donnés. Il est rappelé que la liste de facteurs fournie à l'article 3 de la Recommandation commune pour apprécier les incidences commerciales dans un État n'est pas exhaustive. En outre, il convient de noter que l'un des facteurs énoncés à l'article 3.1)e) de la Recommandation commune vise le rapport entre l'utilisation du signe sur l'Internet et un droit sur ce signe dans l'État. L'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État si ce signe fait l'objet d'un droit protégé par la législation de cet État<sup>53</sup>. Si l'utilisateur, bien qu'ayant connaissance du droit protégé, utilise néanmoins ce signe, par exemple parce qu'il souhaite profiter de la réputation qui s'y attache, cette utilisation peut être réputée avoir des incidences commerciales dans l'État dans lequel le droit est protégé, ne serait-ce que parce que la valeur commerciale du signe pour le titulaire du droit s'en trouve diminuée.
53. Selon la Recommandation commune, une telle utilisation est considérée comme un usage de mauvaise foi. Par ailleurs, il est rappelé que, selon l'article 4.2) de cet instrument, les utilisateurs qui avaient connaissance d'un droit concurrent au moment où ils ont commencé à utiliser le signe peuvent aussi être considérés comme ayant agi de mauvaise foi<sup>54</sup>.
54. Il ressort des affaires examinées que la question de savoir si l'utilisation de la marque avait des incidences commerciales dans un pays donné a été expressément prise en considération par un tribunal lorsqu'il a apprécié si le défendeur avait porté atteinte à la marque<sup>55</sup>. Une autre approche, adoptée par les tribunaux d'un autre ressort juridique dans des affaires portant sur des allégations d'atteintes à des marques commises sur l'Internet, consiste à apprécier si les sites Web sur lesquels les signes sont utilisés visent le public du ressort juridique en question. Cette appréciation vise à déterminer si les tribunaux sont dûment compétents dans ces affaires<sup>56</sup>.

#### *Questions relatives aux atteintes aux droits et à la responsabilité*

55. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'article 6 de la Recommandation commune établit que seule l'utilisation qui a des incidences commerciales dans un territoire donné est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit reconnu en vertu de la législation applicable. Toutefois, cette disposition laisse aux législations nationales le soin de déterminer les cas d'atteintes aux droits et les éventuelles exceptions à ces atteintes. L'article 7 de la Recommandation commune, qui porte sur la responsabilité, adopte une approche similaire.
56. Les nouvelles formes d'utilisation des marques sur l'Internet visées dans la troisième partie du présent document et dans l'annexe I du document SCT/24/4 sont, selon la terminologie employée dans l'article 6 de la Recommandation commune, des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques. Étant donné que, ainsi qu'il est suggéré plus haut, les récents types d'utilisation des marques sur l'Internet qui sont cités peuvent avoir des incidences commerciales dans des États ou des territoires donnés, il semble que la condition prévue à l'article 6 de la Recommandation commune – à savoir que seule l'utilisation ayant des incidences

commerciales dans un État donné est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit reconnu en vertu de la législation applicable de cet État – est satisfaite.

57. L'article 7 de la Recommandation commune établit que, sous réserve de certaines exceptions, l'utilisateur d'un signe sur l'Internet sera tenu responsable, en vertu de la législation applicable, de toute atteinte à un droit si l'utilisation du signe peut être considérée comme ayant eu lieu dans un État conformément aux articles 2 et 6 de la Recommandation commune, et que cette utilisation équivaut à une atteinte aux droits en vertu de la législation applicable<sup>57</sup>. Il est toutefois important de rappeler que la Recommandation commune ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle utilisation porte en fait atteinte à un droit protégé en vertu de la législation d'un État donné. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation pertinente de l'État en question.
58. Enfin, la responsabilité des intermédiaires tels que les fournisseurs de services en ligne n'est pas spécialement traitée dans les dispositions de la Recommandation commune et relève de la législation applicable<sup>58</sup>.
59. Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que les articles 4, 6 et 7 de la Recommandation commune sont pertinents au regard des tendances récentes concernant l'utilisation des marques sur l'Internet qui sont présentés dans le document SCT/24/4. Toutefois, certaines questions juridiques – telles que les conditions d'appréciation des cas d'atteintes aux droits et la responsabilité des intermédiaires de l'Internet – ne sont pas traitées par lesdites dispositions.

#### *Éviter les conflits de signes sur l'Internet*

60. Comme expliqué précédemment, la cinquième partie de la Recommandation commune vise à résoudre les conflits de signes sur l'Internet et prévoit une procédure particulière pour tenter de trouver un équilibre entre, d'une part, les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi qui sont titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent, ou qui sont autorisés à un autre titre à utiliser ce signe, et, d'autre part, les intérêts des titulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte<sup>59</sup>.
61. Toutefois, dans les affaires visant les tendances récentes précitées, les parties ne sont en principe pas titulaires de droits attachés à des marques. En outre, il n'est pas toujours possible de considérer que cette utilisation constitue une utilisation du signe par une personne qui est titulaire d'un droit non commercial sur ce signe (tel que, par exemple, un nom personnel) ou une utilisation loyale de termes génériques ou descriptifs<sup>60</sup>.

#### *Déterminer les sanctions spécifiques à l'Internet*

62. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'article 13 de la Recommandation commune exige que les sanctions soient proportionnées aux incidences commerciales de l'utilisation du signe dans un État donné, que les tribunaux mettent en balance les intérêts, les droits en cause et les circonstances de l'espèce et que l'utilisateur du signe ait la possibilité de proposer une sanction efficace. L'article 14 exige que les tribunaux prennent en considération la possibilité de limiter l'utilisation d'un signe. L'article 15 de la Recommandation commune exige que les tribunaux évitent de prononcer des injonctions de portée universelle.

63. Il est rappelé que la sixième partie de la Recommandation commune a pour objet d'éviter les injonctions de portée universelle. Selon l'article 15.2), les utilisateurs ne sont protégés contre toute injonction de portée universelle que s'ils agissent de bonne foi et s'ils sont eux-mêmes titulaires d'un droit sur le signe, ou sont autorisés à un autre titre à utiliser ce signe sur l'Internet de la façon dont ils l'utilisent<sup>61</sup>. Dans le même esprit, il a été noté que l'utilisation d'un signe de bonne foi devrait constituer une condition préalable à la limitation des sanctions applicables. Si la mauvaise foi est évidente, les sanctions habituellement prononcées au niveau national peuvent être appliquées, y compris une injonction générale, indépendamment du fait qu'une telle injonction produise des effets en dehors du territoire national de protection<sup>62</sup>.
64. Si les conditions énoncées à l'article 15.2) de la Recommandation commune ne sont pas remplies, le système prévu dans la sixième partie de cet instrument aura une portée limitée en ce qui concerne les tendances récentes concernant l'utilisation des marques sur l'Internet.

## V. CONCLUSIONS

65. Il ressort des observations qui précèdent que la Recommandation commune traite dans une certaine mesure les types d'utilisation des marques sur l'Internet exposés à l'annexe I du document SCT/24/4.
66. Alors que la notion d'incidences commerciales est pertinente aux fins des nouvelles formes d'utilisation d'un signe rendues possibles par les progrès techniques, la procédure de notification et de prévention des conflits ainsi que les sanctions mentionnées dans la Recommandation commune ne semblent pas viser les types précités d'utilisation des marques sur l'Internet.
67. En outre, les dispositions de la Recommandation commune ne traitent pas un certain nombre d'autres questions, par exemple la responsabilité des intermédiaires de l'Internet, qui se posent en rapport avec les types d'utilisation des marques sur l'Internet.
68. Compte tenu de ce qui précède, différentes possibilités peuvent être envisagées pour poursuivre les travaux dans ce domaine.
69. Une option consisterait à élaborer des normes convenues applicables à la responsabilité principale des intermédiaires de l'Internet en cas d'atteinte aux marques de tiers. Une telle approche peut présenter des difficultés considérables compte tenu des différences existant dans le droit matériel des marques entre les ressorts juridiques nationaux et régionaux. En outre, compte tenu de l'évolution rapide de l'Internet et du nombre de services proposés par les intermédiaires de l'Internet, cette solution pourrait être rapidement dépassée.
70. Une autre option consisterait à tenter d'élaborer des normes convenues pour déterminer la responsabilité subsidiaire ou l'absence de responsabilité subsidiaire des intermédiaires de l'Internet. De telles normes donneraient aux parties prenantes la possibilité de parvenir à un certain niveau de prévisibilité juridique et transactionnelle, par exemple grâce à l'élaboration de dispositions de limitation de responsabilité. Avec une telle approche, on pourrait prendre en considération des questions telles que le rôle joué par l'intermédiaire de l'Internet en rapport avec des atteintes présumées aux marques, le niveau de connaissance que l'intermédiaire avait

de l'activité présumée illicite et menée par un utilisateur de ses services ainsi que son niveau de contrôle sur cette activité, et les modalités de toute réaction de la part de l'intermédiaire de l'Internet lorsqu'il est informé d'une telle activité. Ces travaux devraient être menés en suivant une approche générale, sans exclusive, et en étroite concertation avec toutes les parties prenantes – les États membres comme les représentants d'entreprises et d'utilisateurs.

71. *Le SCT est invité à examiner s'il souhaite*

*i) poursuivre ses travaux sur les marques et l'Internet conformément à l'approche définie dans le paragraphe 70;*

*ii) délibérer sur toute autre façon de procéder pour le thème à l'examen.*

[Fin du document]

- 
- 1 Paragraphe 3 de la Préface de la Recommandation commune. Voir aussi le Préambule de la Recommandation commune.
- 2 Notes explicatives, notes 0.03 et 0.01.
- 3 Notes explicatives, note 1.02.
- 4 Notes explicatives, note 1.03.
- 5 Notes explicatives, note 0.01.
- 6 Notes explicatives, note 0.04.
- 7 Notes explicatives, notes 1.02 et 2.05.
- 8 Johannes Christian Wichard, "The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet", in Josef Drexl et Annette Kur (éd.), *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*, Oxford, 2005, vol. 24, page 259.
- 9 Articles 2 à 4 de la Recommandation commune.
- 10 Les articles 5 et 6 à 8, respectivement, de la Recommandation commune.
- 11 Articles 9 à 12 de la Recommandation commune.
- 12 Articles 13 à 15 de la Recommandation commune.
- 13 Notes explicatives, notes 2.01 et 2.02. Pour des exemples des premières décisions établissant que le simple fait qu'un signe est accessible sur l'Internet ne constitue pas une atteinte à une marque dans un État donné, voir 1-800-FLOWERS Trade Mark Application [2000] FSR 697, confirmé en appel [2001] EWCA Civ 721, *S.A. Produits Nestlé, S.A. Nestlé France et S.A. Nestlé Grand Froid c. Société Mars Inc.*, RG01/19552, Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2003, et concernant la marque MARITIM, Tribunal de district de Hamburg, 2003. Il est intéressant de noter que la Recommandation commune a été mentionnée dans les conclusions de l'avocat général, M. Jääskinen, présentées le 9 décembre 2010 dans l'affaire C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, s'agissant de savoir si une place de marché électronique vise des acheteurs de certains pays. L'avocat général a fait observer au paragraphe 129 que "[d]es directives pouvaient être recherchées à cet égard dans la Recommandation commune de l'OMPI de 2001 concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur Internet".
- 14 Notes explicatives, note 2.03.
- 15 Notes explicatives, note 3.01.
- 16 Notes explicatives, note 4.01.
- 17 Notes explicatives, note 5.03.
- 18 Notes explicatives, note 6.01.

[Suite de la note page suivante]

---

[Suite de la note de la page précédente]

19 Notes explicatives, note 6.01.

20 Notes explicatives, note 6.03.

21 Pour une analyse des discussions sur les formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, voir le paragraphe 94 du document SCT/2/12, les paragraphes 50, 57, 60, 88 et 89 du document SCT/3/10, les paragraphes 130 et 131 du document SCT/4/6 et les paragraphes 48 à 50 du document SCT/5/6.

22 Notes explicatives, note 6.04.

23 Notes explicatives, note 7.01.

24 Notes explicatives, note 7.02.

25 Notes explicatives, note 9.01.

26 Notes explicatives, note 9.02.

27 Johannes Christian Wichard, "The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet", in Josef Drexl et Annette Kur (éd.), *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*, Oxford, 2005, vol. 24, page 262.

28 Notes explicatives, note 13.02.

29 Notes explicatives, note 14.01.

30 Notes explicatives, note 15.01.

31 Notes explicatives, note 15.02.

32 Le terme "intermédiaires de l'Internet" vise les opérateurs qui "mettent des tiers en contact sur l'Internet ou facilitent les transactions entre ces personnes. Ils donnent accès au contenu, aux produits et aux services créés par des tiers sur l'Internet, les hébergent, les transmettent et les indexent, ou fournissent aux tiers des services fondés sur l'Internet", voir OCDE, *The Economic and Social Role of Internet Intermediaries*, avril 2010, page 9. Ce rapport est disponible sur l'Internet à l'adresse suivante : <http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf> (page consultée le 1<sup>er</sup> février 2011). Il convient de noter que les opérateurs de sites d'enchères, de moteurs de recherche, de mondes virtuels et de médias sociaux sur l'Internet figurent sur une liste plus longue d'intermédiaires de l'Internet.

33 Pour des exemples d'affaires sur la responsabilité principale des intermédiaires de l'Internet ou des utilisateurs des services proposés, voir *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) et *L'Oreal SA & Ors c. eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mai 2009), *Rescuecom Corp. c. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2<sup>e</sup> cir. 2009), *Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], *Portakabin Ltd c. Primakabin BV*, affaire C-558/08 [2010]. Pour des exemples d'affaires sur la responsabilité subsidiaire des intermédiaires de l'Internet, voir *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) et *L'Oreal SA & Ors c. eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mai 2009), *Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc.*, 09-00736, Tribunal de district des États-Unis d'Amérique, district Est de l'État de Virginie (Alexandrie), 3 août 2010, *eBay c. Louis Vuitton Malletier*, Cour d'appel de Paris, n° 08/12820 (3 septembre 2010), *Internet Auction II*, [2007] E.T.M.R. 70.

34 Voir *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d., 93 (2010) et *L'Oreal SA & Ors c. eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mai 2009). Il convient de noter que, le 29 novembre 2010, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a rejeté la demande de certiorari dans l'affaire *Tiffany c. eBay*. Voir la liste d'ordonnances : 562 U.S. (29 novembre 2010), page 15, disponible sur le site Web de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique à l'adresse <http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/112910zor.pdf> (page consultée le 6 janvier 2011). Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'a pas encore rendu sa décision préjudicielle dans l'affaire *L'Oreal SA & Ors c. eBay International AG & Ors* (site Web consulté pour la dernière fois le 8 février 2011).

35 Ceci est confirmé par les conclusions de l'avocat général Jääskinen, présentées le 9 décembre 2010, affaire C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, paragraphe 58.

36 *Rescuecom Corp. c. Google Inc.*, 562 F.3d 123 (2<sup>e</sup> cir. 2009), page 14. Il conviendrait de souligner que la Cour d'appel n'a pas jugé que Google était coupable d'atteintes directes aux marques selon la loi Lanham pour la vente de mots clés. Elle devait au contraire décider si Rescuecom avait dûment déposé un recours contre Google selon la loi Lanham. Bien qu'elle n'exprime "aucune opinion sur le point de savoir si Rescuecom pouvait prouver une atteinte au titre de la loi Lanham", la Cour d'appel a jugé qu'"une demande recevable est dûment

[Suite de la note page suivante]



---

[Suite de la note de la page précédente]

formée dans ses conclusions”. Elle a rappelé qu’“une plainte ne contient pas une demande recevable au titre de la loi Lanham, sauf si elle fait valoir que le défendeur a utilisé la marque du demandeur dans le cadre d’une activité commerciale”. Elle a estimé que les “griefs présentés dans la plainte de Rescucom invoquaient de manière adéquate une utilisation commerciale”. Toutefois, la Cour d’appel a ajouté qu’il fallait aussi que l’utilisation entraîne une probabilité de confusion ou d’erreur. La Cour n’a cependant pas eu à se prononcer sur cette question. Il convient de noter qu’en mars 2010 les parties se sont désistées et ont retiré leurs demandes et demandes reconventionnelles sans préjudice.

37 *Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], paragraphe 121 (2).  
38 Voir les affaires mentionnées aux pages 7 à 12 de l’annexe I du document SCT/24/4.

39 Voir les affaires mentionnées aux pages 12 à 18 de l’annexe I du document SCT/24/4.

40 Il est important de noter que, comme l’expliquent les conclusions de l’avocat général Jääskinen présentées le 9 décembre 2010, affaire C-324/09, *L’Oréal c. eBay*, paragraphe 55, “[l]e droit de l’Union ne contient aucune disposition exigeant des entreprises d’empêcher les tiers de commettre des atteintes aux droits de marque ou de s’abstenir de certains actes ou de certaines pratiques susceptibles de contribuer à ce type d’infractions ou de faciliter celles-ci. Toutefois, les articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31 prévoient une harmonisation partielle de ce type de responsabilité ou, plus précisément, les conditions d’une absence de responsabilité. En outre, le droit de l’Union exige de prévoir des injonctions à l’encontre d’intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour enfreindre un droit de propriété intellectuelle”.

41 Voir, par exemple, le programme AdWords de Google sur les marques dans les annonces publicitaires, disponible à l’adresse <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=144298> (page consultée le 2 février 2011), le programme VeRO (Verified Rights Owner) d’eBay, disponible à l’adresse <http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html> (page consultée le 2 février 2011), la politique en matière de marques de Twitter, disponible à l’adresse <http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html> (page consultée le 4 février 2011).

42 Voir les affaires mentionnées aux pages 2 à 5 de l’annexe I du document SCT/24/4.

43 Il est intéressant de noter que, tandis que la CJUE doit encore préciser le champ d’application de la dérogation relative aux services d’hébergements prévue à l’article 14 de la directive 2000/31 dans une décision préjudicielle à venir, l’avocat général a émis l’avis selon lequel ladite dérogation pourrait s’appliquer à l’opérateur d’un site d’enchères, sauf “dans les situations où [il] s’est vu notifier un usage frauduleux d’une marque et où le même utilisateur continue ou répète la même atteinte”, voir les conclusions de l’avocat général Jääskinen, présentées le 9 décembre 2010, affaire C-324/09, *L’Oréal c. eBay*, paragraphes 151 et 168. En outre, selon l’avocat général, “une injonction pourrait être prononcée à l’encontre d’un intermédiaire afin d’empêcher la poursuite ou la répétition d’une atteinte à une marque donnée par un utilisateur donné. [L’intermédiaire] pourrait se conformer à une injonction de ce type en clôturant tout simplement le compte client de l’utilisateur en question”, voir les conclusions de l’avocat général Jääskinen, présentées le 9 décembre 2010, affaire C-324/09, *L’Oréal c. eBay*, paragraphe 182.

44 *Rosetta Stone Ltd. c. Google Inc.*, 09-00736, Tribunal de district des États-Unis d’Amérique, district Est de l’État de Virginie (Alexandrie), 3 août 2010, page 32. Un appel a été formé dans cette affaire le 1<sup>er</sup> septembre 2010 auprès de la Cour d’appel des États-Unis d’Amérique pour le quatrième circuit.

45 *Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], paragraphe 114. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si le prestataire du service sur l’Internet a agi de manière neutre ou a joué un rôle “actif” à cet égard, voir *Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 et C-238/08) [2010], paragraphe 119.

46 *Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08, C-237/08 et C-238/08) [2010], paragraphe 120.

47 Comme mentionné dans l’annexe I du document SCT/24/4, des désistements volontaires ont été enregistrés dans les affaires *Taser International Inc. c. Linden Research Inc.*, affaire n° 2:09-cv-00811-ROS, *La Russa c. Twitter Inc.*, affaire n° CV-09-2503 (N.D.C.A. 5 juin 2009), *Oneok Inc. c. Twitter Inc.*, affaire n° 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 septembre 2009).

48 Voir, par exemple, la plainte dans l’affaire *Eros LLC. c. Linden Research Lab*, Tribunal de district des États-Unis d’Amérique pour le district Nord de l’État de Californie, affaire n° 09-CV-4269. La plainte peut être consultée à

[Suite de la note page suivante]

---

[Suite de la note de la page précédente]

l'adresse

[http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros\\_v\\_Linden\\_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf](http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf)  
(page consultée le 4 février 2011). Il s'avère que les parties ont soumis en octobre 2010 l'affaire à une procédure de médiation. Voir aussi la plainte dans l'affaire *Oneok Inc. c. Twitter Inc.*, affaire n° 4:09-cv-00597 (N.D.O.K.

15 septembre 2009). La plainte peut être consultée à l'adresse

<http://www.citmedialaw.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15%20-%20ONEOK%20Complaint.pdf>  
(page consultée le 4 février 2011).

49 Paragraphe 3 de la Préface de la Recommandation commune. Voir aussi le Préambule de la Recommandation commune.

50 Notes explicatives, note 2.01.

51 Notes explicatives, note 2.02.

52 Notes explicatives, note 2.04.

53 Notes explicatives, note 3.17.

54 Notes explicatives, note 4.04.

55 Voir la décision de la Haute Cour de justice anglaise dans l'affaire *L'Oreal SA & Ors c. eBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 mai 2009), paragraphes 402 à 412 et 430.

56 Voir, par exemple, les décisions de la Cour de cassation française dans les affaires n° 06-20230 (13 juillet 2010) et n° 07-19543 (23 novembre 2010).

57 Notes explicatives, note 7.01.

58 Notes explicatives, note 7.02.

59 Notes explicatives, note 9.02.

60 Notes explicatives, note 9.06.

61 Notes explicatives, note 15.02.

62 Torsten Bettinger, "The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet", in Torsten Bettinger (éd.), *Domain name law and practice: an international handbook*, Oxford, 2005, page 1175.