

OMPI



SCT/3/2
ORIGINAL : anglais
DATE : 20 octobre 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

UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET :
RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Au cours de la deuxième partie de sa deuxième session qui s'est tenue à Genève du 7 au 11 juin 1999, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Bureau international d'élaborer un questionnaire comportant des situations hypothétiques ayant trait à l'utilisation des marques sur l'Internet.

2. Conformément à la demande du comité permanent, le Bureau international a élaboré un questionnaire qui a été envoyé à tous les États parties à la Convention de Paris ou membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ce questionnaire visait à recueillir des informations sur la pratique des États membres de l'OMPI au regard de ces situations hypothétiques et par rapport à leur législation nationale.

3. À la date du 1^{er} novembre 1999, les États ci-après avaient répondu : Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine (Office chinois des marques et Office de la propriété intellectuelle de la RAS de Hong Kong), Danemark, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Japon, Kirghizistan, Lettonie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Uruguay (36).

4. Le questionnaire, avec le nombre de réponses à chaque question, fait l'objet de l'annexe¹.

II. ANALYSE

5. Il convient de noter que les réponses au questionnaire ne constituent pas une description générale faisant autorité de l'état actuel de la législation des États membres et que l'absence de principes directeurs en matière de réglementation ou dans le domaine judiciaire y est souvent mentionnée. Cela a conduit de nombreux États à s'abstenir de répondre à certaines questions, ou à répondre en cochant la case "Autre réponse" ou encore à indiquer que les réponses données ne constituent qu'une indication sujette à révision de l'orientation éventuelle de la législation.

6. Globalement parlant, les réponses montrent la situation à laquelle est confrontée une entreprise qui souhaite utiliser un signe sur l'Internet. Aucune réponse n'a été donnée à l'unanimité et, même si la fréquence de certaines réponses permet de deviner l'évolution probable de la législation, la grande divergence de vues est éloquente.

¹ Le nombre de réponses à une question ne correspond pas toujours au nombre total de réponses car, dans certains cas, plus d'une réponse a été donnée et, dans d'autres, aucune.

Compétence générale

7. En ce qui concerne la compétence générale², de nombreux pays ont coché plus d'une case. La majorité d'entre eux semble admettre que ce sont les tribunaux du pays où le défendeur a son établissement ou les tribunaux des pays où les droits ont été constitués qui ont compétence pour se prononcer sur une atteinte à un droit. Huit pays qui ont coché la case "D'autres tribunaux" ont donné une réponse similaire, à savoir que ce sont les tribunaux du pays où l'"événement préjudiciable", le "préjudice passible de poursuites" ou "l'atteinte" a eu lieu qui seraient compétents en vertu de la législation nationale. Un État a signalé que les tribunaux des pays où les droits ont été constitués ne seraient dotés que d'une "compétence spécifique"³.

8. Il convient aussi de noter que la plupart des pays se sont dits d'avis que leurs tribunaux seraient compétents pour statuer sur les cas décrits sous les points II à IV⁴.

Loi applicable

9. La plupart des États semblent appliquer la loi du pays où le droit a été enregistré pour chaque marque. Quatre pays ont répondu qu'ils appliqueraient en outre la *lex fori*. Un pays a souligné que, dans la pratique, il serait difficile de statuer sur un litige sur la base de trois législations différentes sur les marques et que les tribunaux pourraient par conséquent être amenés à appliquer la *lex fori*⁵.

Atteinte à la marque

10. À la question de savoir s'il y a atteinte à la marque⁶ par l'utilisation d'une marque sur un site Web "passif" (c'est-à-dire un site consacré à la publicité), on obtient une majorité de réponses positives. Le nombre de réponses positives est plus grand en ce qui concerne l'utilisation d'une marque sur un site Web "interactif" à des fins de "vente par correspondance"⁷, et encore plus grand pour ce qui est de la livraison d'un logiciel via l'Internet⁸.

11. La majorité de ceux qui considèrent que l'utilisation de la marque constituerait une atteinte sont d'avis que le tribunal devrait limiter les effets de sa décision au pays où il se trouve et dans lequel la marque jouit de la protection. Le fait semble donc être attesté que la compétence des tribunaux nationaux et la protection des marques sont limitées du point de vue territorial⁹.

² Question I.1.a).

³ En ce qui concerne la distinction entre "compétence générale", "compétence particulière" et "compétence spécifique", voir les paragraphes 40 à 42 du document SCT/2/9 et les paragraphes 23 et suivants du document SCT/3/3.

⁴ Questions II.2.a), III.3.a) et IV.4.a)

⁵ Question I.1.b)

⁶ Question II.2.b)

⁷ Question III.3.b)

⁸ Question IV.4.b)

⁹ Voir les paragraphes 68 et 69 du document SCT/2/9

12. En ce qui concerne les “avertissements”, les réponses varient en fonction de la situation dans laquelle ils sont utilisés : si la majorité des pays qui partent du principe qu’il y a eu atteinte à la marque ne considèrent pas un simple avertissement sur un site Web “passif” comme suffisant (bien qu’il soit ressorti d’un nombre important de réponses que ce soit le cas)¹⁰, ils n’ont pas le même point de vue lorsque les avertissements sont utilisés sur un site Web interactif et étayés par des éléments concrets¹¹.

13. Lorsqu’il y a conflit de droits entre propriétaires d’une marque de différents pays pour un même signe, les pays, dans leur immense majorité, considèrent que l’utilisation de ce signe sur l’Internet constitue une atteinte aux droits en conflit. Compte tenu du principe de territorialité et afin de permettre aux deux titulaires de droits d’utiliser “leur” signe sur l’Internet, la plupart des pays se sont prononcés en faveur de la limitation des effets de la décision du tribunal au pays où le droit auquel il a été porté atteinte est protégé.

Maintien des effets de l’enregistrement de la marque

14. Pour une petite majorité, l’utilisation d’une marque sur un site Web passif (p. ex., dans le cadre d’une publicité) peut suffire au maintien des effets de l’enregistrement de la marque¹². La majorité des pays qui ont coché la case “Autre réponse” ont toutefois indiqué que cette utilisation ne pourrait être considérée comme étant de nature à maintenir les effets de l’enregistrement que si les marchandises sont utilisées dans le commerce ou sont effectivement disponibles sur le marché de ce pays (ou, ainsi qu’il a été précisé dans une réponse, si elles sont disponibles dans un délai raisonnable).

15. Pour un nombre encore plus grand de pays, l’utilisation d’une marque sur un site Web “interactif” suffit à maintenir les effets de l’enregistrement de cette marque ; à cette fin, ils n’ont pas fait de véritable différence entre les marchandises vendues “par correspondance” et celles qui sont livrées sur l’Internet¹³. Encore une fois, un nombre important d’États ont indiqué sous “Autre réponse” qu’ils ne savent pas vraiment si cette utilisation pourrait être considérée comme une utilisation suffisante aux fins du commerce. Il n’est donc pas surprenant que la grande majorité d’entre eux considère cette utilisation comme suffisante si elle est accompagnée d’un nombre important de ventes à des clients domiciliés dans le pays¹⁴.

Usage par référence

16. Le fait le plus remarquable en ce qui concerne ces cas fictifs est le grand nombre de réponses indiquant que, en l’absence de dispositions légales ou de précédents, il n’est pas possible de déterminer de manière fiable l’issue de ces cas fictifs.

¹⁰ Question II.2.c)

¹¹ Questions III.3.d) et IV.4.d)

¹² Question II.2.d)

¹³ Questions III.3.e) et IV.4.f)

¹⁴ Questions III.3.f) et IV.4.g)

Métabalises et codes html invisibles

17. La grande majorité des pays a considéré qu'une utilisation non autorisée de la marque en tant que métabalise pourrait être frappée d'interdiction par le titulaire du droit, en raison essentiellement de la législation sur la concurrence déloyale¹⁵. Ceux qui ont coché "Autre réponse" ont souvent indiqué qu'il n'existe pas de dispositions juridiques ou de précédents permettant de statuer sur ces cas.

Vente de mots clés

18. Une majorité de pays – plus petite que dans le cas précédent – ont indiqué que, selon eux, la vente de mots clés peut être frappée d'interdiction par le titulaire du droit, une fois encore essentiellement sur la base de la législation sur la concurrence déloyale¹⁶. Des pays encore plus nombreux que dans le cas précédent ont indiqué sous "Autre réponse" qu'il n'existait pas de dispositions juridiques ou de précédents leur permettant de fonder leur réponse.

Usage loyal, utilisation non commerciale

19. En ce qui concerne l'utilisation d'une marque par un détaillant¹⁷, les réponses se répartissent de manière égale entre ceux qui considèrent que cette utilisation peut faire l'objet d'une injonction et ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un usage légitime. Certains de ceux qui ont coché "Autre réponse" ont indiqué que cette utilisation pourrait être considérée comme une atteinte si les marchandises exposées ne sont pas fournies par le titulaire de la marque, si le détaillant donne l'impression d'être le fabricant ou d'être associé d'une autre manière avec le titulaire de la marque ou si celui-ci a son propre réseau de distribution. Une fois encore, certains pays ont déclaré ne pas être en mesure de répondre à la question en l'absence de principes directeurs normatifs ou judiciaires.

20. L'utilisation à des fins non commerciales d'une marque par une association non commerciale a été considérée, dans la plupart des cas, comme un usage légitime; une minorité a indiqué soit que cette utilisation peut donner lieu à une injonction de la part du titulaire de la marque, soit qu'elle manque d'éléments pour répondre à la question.

21. En ce qui concerne l'utilisation de marques à des fins de mentions critiques, les avis, une fois encore, divergent grandement. Une petite majorité considère que le titulaire du droit pourrait obtenir une interdiction d'utilisation à l'encontre de D. Un nombre important de pays a répondu que la décision du tribunal dépendrait de la forme exacte et du contenu des mentions sur le site Web et que le titulaire de la marque pourrait (aussi) être fondé à réclamer une indemnisation en vertu de la législation sur la diffamation. Un pays a répondu qu'il convenait de tenir compte, d'un côté, des intérêts du titulaire de la marque et, de l'autre, de la liberté de parole de l'utilisateur de la marque.

¹⁵ Question VI.1.5.

¹⁶ Question VI.2.6.

¹⁷ Question VI.3.7.

III. CONCLUSION

22. La conclusion la plus évidente qui s'impose au vu des réponses au questionnaire est qu'il existe une grande divergence d'avis sur la façon dont les tribunaux statueraient sur ces cas fictifs. Du point de vue des titulaires de marques ainsi que de celui de ceux qui souhaitent participer au commerce électronique, la situation semble probablement déconcertante.

23. En ce qui concerne les difficultés résultant de l'opposition qui existe entre la territorialité des droits sur les marques et la nature mondiale de l'Internet¹⁸, 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 en conflit¹⁹;
- attribution de certains effets aux "avertissements", du moins lorsque ceux-ci sont étayés par des éléments concrets²⁰;
- limitation des effets des décisions des tribunaux au territoire sur lequel se trouvent ceux-ci ou sur lequel la marque à laquelle il a été porté atteinte est protégée²¹.

24. Il existe aussi une tendance à résoudre les différends portant sur des droits de marque nationaux légitimes sur l'Internet de telle manière que tous les titulaires de droits puissent utiliser leurs signes sur l'Internet²².

25. En ce qui concerne les difficultés engendrées par de "nouvelles" formes d'utilisation sur l'Internet, la divergence de vues est notable. Par conséquent, il se pourrait qu'il existe un besoin de critères généraux harmonisés permettant de définir les formes d'utilisation acceptables et celles qui sont inacceptables.

[L'annexe suit]

¹⁸ Voir, notamment, les questions II.2.b) et c), III.3.b) à d) et IV.4.b) à e).

¹⁹ Le nombre de pays qui ont considéré qu'il y a atteinte à la marque dans la situation décrite sous le point II.2.b) est plus restreint que pour les questions III.3.b) et IV.4.b).

²⁰ Voir les questions II.2.c), III.3.d) et IV.4.d).

²¹ Voir les questions II.2.b), III.3.b) et IV.4.b).

²² Voir la question IV.4.e).

CAS FICTIFS D'UTILISATION DE MARQUES SUR L'INTERNET

Les États membres du SCT sont invités à répondre aux questions suivantes sur la base de leur législation nationale. Il est possible de répondre en cochant simplement l'une des réponses proposées, mais toutes observations complémentaires, mentions de précédents, etc., seraient extrêmement appréciées. Si une situation donnée n'a pas encore été réglée en vertu de la législation de votre pays, il est possible d'indiquer que tel est le cas, ou encore de répondre à la question en précisant en quel sens les tribunaux de votre pays se prononceraient vraisemblablement en l'espèce.

I. COMPÉTENCE GÉNÉRALE ET LOI APPLICABLE

1. P, société ayant son siège dans le pays W, a fait enregistrer sa marque "GTI" dans trois pays W, X et Y. D, une société ayant son siège dans le pays Z, a quant à elle fait enregistrer le nom de domaine "gti.com" pour un moteur de recherche sur l'Internet, dont les services sont proposés gratuitement afin d'attirer la publicité. La langue du site Web et des annonces publicitaires qui y figurent est très couramment utilisée sur l'Internet. Le site Web est régulièrement consulté par les internautes du monde entier. P fait valoir qu'en enregistrant le nom de domaine "gti.com", D a porté atteinte à ses marques dans les pays W, X et Y. P a l'intention d'intenter des poursuites contre D pour faire interdire toute nouvelle utilisation du nom de domaine "gti.com" et obtenir des dommages et intérêts.

a) *Compétence générale.* D'après la législation de votre pays, quels seraient les tribunaux compétents pour se prononcer sur l'atteinte à l'ensemble des droits dont P est titulaire?

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Les tribunaux du pays où le défendeur (D) a son établissement (c'est-à-dire le pays Z) | 15 |
| <input type="checkbox"/> Les tribunaux du pays où le demandeur (P) a son établissement (c'est-à-dire le pays W) | 3 |
| <input type="checkbox"/> Les tribunaux des pays où les droits ont été constitués (c'est-à-dire les pays W, X et Y) | 23 |
| <input type="checkbox"/> D'autres tribunaux (préciser) | 10 |

b) *Loi applicable.* D'après les principes de droit international privé applicables dans votre pays, quelle(s) loi(s) le tribunal devrait-il appliquer pour statuer sur le fond du litige?

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Pour chacun des droits en cause, la loi du pays où ce droit est enregistré, c'est-à-dire la loi du pays W, X ou Y | 25 |
| <input type="checkbox"/> La <i>lex fori</i> , c'est-à-dire la loi du pays du tribunal saisi | 9 |
| <input type="checkbox"/> La loi du pays du défendeur, c'est-à-dire le pays Z | 4 |
| <input type="checkbox"/> La loi du pays du demandeur, c'est-à-dire le pays W | 1 |
| <input type="checkbox"/> Une autre loi (préciser) | 3 |

II. PUBLICITÉ

2. Un constructeur de voitures (D) qui a son siège dans le pays Z gère un site Web sur lequel il fait de la publicité pour ses voitures dans une langue dont l'usage est très répandu sur l'Internet. Sur ce même site, D fait apparaître la marque "GTI" qui a été enregistrée dans le pays Z. Les voitures fabriquées par D ne peuvent pas être commandées sur le site Web. Pour des raisons économiques, elles ne sont pas distribuées dans votre pays (W), bien qu'une clientèle fidèle ait pu en acquérir à l'étranger et les importer dans votre pays (W). Cependant, dans ce même pays (W), la marque "GTI" appartient à un autre constructeur de voitures (P). Ce dernier a l'intention de poursuivre D pour atteinte à cette marque, et d'exiger qu'il soit fait interdiction à D d'utiliser la marque "GTI" sur son site Web.

a) *Compétence.* Les tribunaux de votre pays seraient-ils compétents?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 27 |
| <input type="checkbox"/> Non | 7 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 2 |

b) *Atteinte à la marque.* L'utilisation de la marque "GTI" par D sur son site Web serait-elle considérée comme portant atteinte à la marque de P en vertu de la législation sur les marques de votre pays?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 7 |
| <input type="checkbox"/> Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W) | 15 |
| <input type="checkbox"/> Non | 10 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 5 |

c) *Avertissements.* Si vous avez répondu "oui" à la question a) ou b), votre réponse serait-elle différente si D avait ajouté sur son site Web une mention indiquant que "les voitures ne sont pas commercialisées dans le pays W"?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 10 |
| <input type="checkbox"/> Non | 14 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 6 |

d) *Maintien des effets de l'enregistrement de la marque.* Si P – et non D – avait fait enregistrer sa marque "GTI" dans votre pays (W), l'utilisation de celle-ci sur le site Web serait-elle de nature à maintenir les effets de l'enregistrement de cette marque en vertu de la législation sur les marques de votre pays?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 14 |
| <input type="checkbox"/> Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps | 7 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 13 |

III. VENTE PAR CORRESPONDANCE

3. D propose des ouvrages sur l'Internet sous sa marque "GTI", qui est enregistrée dans le pays Z. La langue du site Web est couramment utilisée sur l'Internet; ce n'est cependant pas la langue officielle de votre pays (W). P a fait enregistrer la marque "GTI" dans votre pays (W) et l'utilise pour sa chaîne de librairies. P a l'intention de poursuivre D pour atteinte à la marque devant un tribunal de votre pays (W).

a) *Compétence.* D'après la législation nationale, les tribunaux de votre pays (W) seraient-ils compétents en l'espèce?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 27 |
| <input type="checkbox"/> Non | 8 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 2 |

b) *Atteinte à la marque.* Les activités de D seraient-elles considérées comme portant atteinte à la marque de P en vertu de la législation sur les marques de votre pays?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 8 |
| <input type="checkbox"/> Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W) | 17 |
| <input type="checkbox"/> Non | 7 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 4 |

c) *Lien avec un pays donné.* Si vous avez répondu "non" à la question a) ou b), votre réponse serait-elle différente si D avait effectivement vendu un nombre important d'ouvrages dans votre pays (W)?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oui | 8 |
| <input type="checkbox"/> Non | 6 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 3 |

d) *Avertissements.* Si vous avez répondu "oui" à la question a) ou b), votre réponse serait-elle différente si D avait ajouté sur son site Web une mention précisant que "aucune commande n'est acceptée de la part de personnes résidant dans le pays W", et s'il avait effectivement refusé les commandes passées par des titulaires de cartes de crédit émises par des banques de votre pays (W)?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 24 |
| <input type="checkbox"/> Non | 9 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 5 |

e) *Maintien des effets de l'enregistrement de la marque.* Si D – et non P – avait fait enregistrer sa marque "GTI" dans votre pays (W), l'utilisation de celle-ci sur le site Web serait-elle de nature à maintenir les effets de l'enregistrement de cette marque en vertu de la législation sur les marques de votre pays?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 19 |
| <input type="checkbox"/> Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps | 9 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 10 |

f) *Maintien des effets de l'enregistrement de la marque.* Si vous avez répondu "non" à la question e), votre réponse serait-elle différente si l'entreprise avait effectivement vendu un nombre important d'ouvrages dans votre pays?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 12 |
| <input type="checkbox"/> Non, la marque pourrait être radiée pour non-usage après un certain laps de temps | 1 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 3 |

IV. LIVRAISON SUR L'INTERNET

4. La marque "GTI" appartient dans le pays Z à une société D, et dans votre propre pays (W) à la société P. Les deux sociétés sont productrices de logiciels. La marque n'est enregistrée dans aucun autre pays du monde. La société D gère un site Web d'où son logiciel peut être téléchargé et sur lequel s'affiche la marque "GTI". Les paiements peuvent être effectués sur l'Internet par cartes de crédit. Le texte affiché sur le site Web l'est dans une langue dont l'usage est très répandu sur l'Internet. La société P a l'intention de poursuivre D pour exiger l'interdiction de toute nouvelle utilisation de la marque "GTI" sur l'Internet et obtenir des dommages et intérêts.

a) *Compétence.* D'après la législation de votre pays, les tribunaux de ce pays (W) seraient-ils compétents à l'égard de D?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 28 |
| <input type="checkbox"/> Non | 6 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 3 |

b) *Atteinte à la marque.* Les activités de D seraient-elles considérées comme portant atteinte à la marque de P en vertu de la législation sur les marques de votre pays?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 10 |
| <input type="checkbox"/> Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W) | 18 |
| <input type="checkbox"/> Non | 3 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 5 |

c) *Lien avec un pays donné.* Si vous avez répondu "non" à la question a) ou b), votre réponse serait-elle différente si le site Web de D avait été consulté par un grand nombre d'internautes à partir de serveurs situés dans votre pays (W), et si des titulaires de cartes de crédit émises par des banques de votre pays (W) avaient téléchargé le logiciel?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oui | 2 |
| <input type="checkbox"/> Non | 8 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 3 |

d) *Avertissements.* Si vous avez répondu “oui” à la question a) ou b), votre réponse serait-elle différente si D avait ajouté sur son site Web une mention indiquant que “aucune commande n’est acceptée de la part de personnes résidant dans le pays W”, et s’il avait effectivement refusé les commandes passées par des titulaires de cartes de crédit émises par des banques de votre pays (W)?

- | | |
|---|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 21 |
| <input type="checkbox"/> Non | 7 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 7 |

e) *Conflits de droits.* La société P a obtenu gain de cause contre D et gère désormais elle-même un site Web sur lequel elle propose le téléchargement de son logiciel sous la marque “GTI”. Ce site Web, dont la langue est très couramment utilisée sur l’Internet, a été consulté par de nombreux internautes du pays Z, et certaines transactions ont été opérées à l’aide de cartes de crédit émises par des banques de ce dernier pays. La société D a l’intention de poursuivre P dans le pays Z afin de faire interdire ses activités et d’obtenir des dommages et intérêts. D’après la législation de votre pays, D peut-il obtenir gain de cause?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 5 |
| <input type="checkbox"/> Oui, mais le tribunal devra limiter les effets de sa décision au pays dans lequel le droit auquel il a été porté atteinte était protégé, c’est-à-dire le pays Z | 20 |
| <input type="checkbox"/> Non | 3 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 7 |

f) *Maintien des effets de l’enregistrement de la marque.* Dans l’hypothèse où P n’utiliserait sa marque “GTI” sur son site Web que dans les cas envisagés dans la question e), cette utilisation serait-elle de nature à maintenir les effets de l’enregistrement de cette marque dans votre pays (W) en vertu de votre législation nationale sur les marques?

- | | |
|--|----|
| <input type="checkbox"/> Oui | 18 |
| <input type="checkbox"/> Non, la marque pourrait être radiée pour non-usage après un certain laps de temps | 9 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 10 |

g) *Maintien des effets de l’enregistrement de la marque.* Si vous avez répondu “non” à la question précédente, votre réponse serait-elle différente si le site Web avait été consulté par plusieurs internautes à partir de serveurs situés dans votre pays (W), et si des titulaires de cartes de crédit émises par des banques de votre pays (W) avaient téléchargé le logiciel?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oui | 9 |
| <input type="checkbox"/> Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps | 1 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 4 |

VI. USAGE PAR RÉFÉRENCE

1. Métabalises et codes html invisibles

5. La marque “GTI” est enregistrée dans votre pays pour P, fabricant de cafetières et de filtres à café. D gère un site Web sur lequel il fait de la publicité pour ses filtres à café en indiquant que ceux-ci sont adaptés à “toute la gamme des cafetières à filtre GTI”. Ce site Web a été conçu de telle sorte qu’il est le premier résultat cité lorsqu’une recherche à partir de la marque “GTI” est lancée sur un moteur de recherche d’usage très répandu. Cela tient au fait que D a fait apparaître à plusieurs reprises le message “filtres à café de présentation soignée, à des prix attrayants, pour toute la gamme des cafetières à filtre GTI” parmi les métabalises ou dans le code html invisible de son site Web. D’après la législation de votre pays, un tribunal pourrait-il mettre D en demeure de s’abstenir d’utiliser la marque “GTI” dans ces conditions ?

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Oui, cela serait considéré comme une atteinte à la marque “GTI” | 7 |
| <input type="checkbox"/> Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale | 21 |
| <input type="checkbox"/> Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI” | 2 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 10 |

2. Vente de mots clés

6. La marque “GTI” est enregistrée dans votre pays pour P, fabricant de produits de beauté. D gère un moteur de recherche sur l’Internet. Lorsqu’une recherche est effectuée à partir de la marque “GTI” à l’aide du moteur de recherche de D, le site Web de P est répertorié et un bandeau publicitaire pour un détaillant de produits de beauté vendus sur l’Internet (C) s’affiche au-dessus de la liste des résultats de recherche, tout en se distinguant clairement de celle-ci. D a en effet créé un lien entre le message publicitaire et la marque “GTI” et l’a vendu à C, qui vise la clientèle des internautes intéressés par les produits de beauté “GTI”. D’après la législation de votre pays, P pourrait-il obtenir gain de cause devant les tribunaux et faire interdire à D de “vendre” sa marque aux annonceurs?

- | | |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Oui, cela serait considéré comme une atteinte à la marque “GTI” | 8 |
| <input type="checkbox"/> Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale | 13 |
| <input type="checkbox"/> Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI” | 3 |
| <input type="checkbox"/> Autre réponse (préciser) | 14 |

3. Usage loyal, utilisation non commerciale

7. Un détaillant (D) vend des jouets sur l’Internet. Il utilise la marque d’un grand fabricant de jouets (GTI) comme un sous-répertoire dans son URL (<http://www.D.com/GTI.html>). Sur cette page Web figurent des informations concernant les jouets portant la marque “GTI”, et cette marque est affichée. Les jouets

peuvent être commandés sur le site Web de D. D’après la législation sur les marques de votre pays, GTI peut-il faire interdire à D d’utiliser sa marque dans le sous-répertoire de son URL et de l’afficher sur son site Web ?

- Oui, cela serait considéré comme une atteinte à la marque “GTI” **6**
- Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale **4**
- Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI” **14**
- Autre réponse (préciser) **11**

8. L’“association des propriétaires de GTI” est un organisme non commercial regroupant les propriétaires de voitures fabriquées par P sous la marque “GTI”. D’après la législation de votre pays, P pourrait-il faire interdire à cette association d’afficher la marque “GTI” sur sa page d’accueil, qui ne comporte aucun texte de nature commerciale?

- Oui, cela serait considéré comme une atteinte à la marque “GTI” **4**
- Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale **1**
- Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI” **25**
- Autre réponse (préciser) **4**

9. La “banque GTI” a fait enregistrer sa marque dans votre pays. D gère un site Web sous le nom de domaine “ihategti.com”, sur lequel la “banque GTI” fait l’objet de mentions critiques. D’après la législation sur les marques de votre pays, la “banque GTI” pourrait-elle obtenir du tribunal une interdiction à l’encontre de D?

- Oui, cela serait considéré comme une atteinte à la marque “GTI” **5**
- Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale **9**
- Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI” **8**
- Autre réponse (préciser) **11**

[Fin de l’annexe et du document]