

OMPI



SCT/5/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 21 juin 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Cinquième session
Genève, 11 – 15 septembre 2000

PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS
LE CONTEXTE DE L'UTILISATION DE SIGNES SUR L'INTERNET

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet révisé de dispositions concernant la protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet, accompagné de notes.
2. Ces dispositions sont le résultat d'un processus qui a commencé à la première session du Comité permanent sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), qui s'est tenue à Genève du 13 au 17 juillet 1998. Le Bureau international avait alors été invité à réaliser une étude sur les problèmes juridiques qui peuvent se poser lorsqu'une marque est utilisée sur l'Internet, en examinant attentivement les possibilités d'application des principes du droit en vigueur et en déterminant dans quelle mesure une nouvelle approche harmonisée à l'échelon international était nécessaire (voir les documents SCT/2/9 et SCT/2/10).
3. Les résultats de cette étude ont été examinés pendant la deuxième partie de la deuxième session du SCT, du 7 au 11 juin 1999. À cette occasion, le SCT a invité le Bureau international à élaborer un questionnaire comportant des cas fictifs d'utilisation de marques

sur l'Internet. Ce questionnaire visait à recueillir des renseignements sur la pratique suivie par les États membres de l'OMPI, compte tenu de leur législation nationale. Sur la base des débats de cette session et des renseignements recueillis dans les réponses au questionnaire, le Bureau international a établi un document de synthèse (voir le document SCT/3/2) et un document de réflexion accompagné d'une version révisée des principes (voir le document SCT/3/4), qui ont été examinés à la troisième session du SCT, du 8 au 12 novembre 1999.

4. À cette session, le SCT a prié le Bureau international d'élaborer un projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet. En réponse à cette demande, le Bureau international a élaboré les dispositions figurant dans le document SCT/4/4. Celles-ci ont été examinées par le SCT à sa quatrième session, qui s'est tenue à Genève du 27 au 31 mars 2000. Les débats sont résumés dans le rapport de cette session (voir les paragraphes 102 à 152 du document SCT/4/6). Les présentes dispositions ont été rédigées en tenant compte de ces débats. Comme il s'agit d'un nouveau remaniement qui diffère considérablement du précédent projet figurant dans le document SCT/4/4, le Bureau international s'est abstenu d'indiquer les différences entre les présentes dispositions et celles qui avaient été présentées dans le document SCT/4/4.

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Introduction	1
Préambule	5

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

<i>Article 1. Expressions abrégées</i>	<i>7</i>
--	----------

DEUXIÈME PARTIE
UTILISATION D'UN SIGNE SUR L'INTERNET

<i>Article 2. Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre.....</i>	<i>9</i>
<i>Article 3. Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences.....</i>	<i>11</i>
<i> commerciales dans un État membre</i>	

TROISIÈME PARTIE
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ATTACHÉS À DES MARQUES OU AUTRES SIGNES

<i>Article 4. L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un.....</i>	<i>17</i>
<i> État membre comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur de</i>	
<i> droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes</i>	
<i> dans cet État</i>	

QUATRIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ

<i>Article 5. Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation applicable</i>	<i>19</i>
<i>Article 6. Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique</i>	<i>21</i>
<i>Article 7. Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre et atteinte aux</i>	<i>23</i>
<i> droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes</i>	
<i> protégés dans cet État</i>	
<i>Article 8. Exceptions et limitations</i>	<i>25</i>
<i>Article 9. Utilisation simultanée de signes.....</i>	<i>27</i>
<i>Article 10. Avertissement.....</i>	<i>31</i>
<i>Article 11. Mauvaise foi</i>	<i>33</i>

CINQUIÈME PARTIE
SANCTIONS

<i>Article 12. Sanction proportionnée à l'utilisation dans des États membres.....</i>	<i>35</i>
<i>Article 13. Limitations du droit d'utiliser un signe sur l'Internet.....</i>	<i>37</i>
<i>Article 14. Interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet.....</i>	<i>39</i>

Notes relatives au préambule

0.01 Les deux considérants visent à préciser que les présentes dispositions ne constituent pas un droit des marques distinct pour l'Internet, mais visent à l'application des législations nationales ou régionales en vigueur aux problèmes juridiques résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet. La nature planétaire de l'Internet et les nouvelles formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles par le progrès technique remettent en cause le caractère territorial des législations nationales ou régionales en vigueur. Pour que les droits attachés aux marques ou autres signes distinctifs puissent bénéficier d'une protection suffisante sur l'Internet, il sera donc nécessaire d'apporter certaines modifications à la législation nationale ou régionale.

0.02 Les présentes dispositions portent sur des situations dans lesquelles les autorités compétentes sont appelées à décider si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a, selon la législation nationale ou régionale en vigueur, contribué à donner naissance à un droit de propriété industrielle sur ce signe, à maintenir un tel droit en vigueur ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

0.03 La question du choix de la législation applicable n'est pas traitée dans les présentes dispositions mais laissée à la discrétion de chaque État membre. Une fois que la législation nationale ou régionale applicable a été choisie, elle devrait être appliquée, directement ou par analogie, dans tous les cas où cela s'avère possible. Ainsi, 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.

Préambule

Étant donné que les présentes dispositions visent à faciliter l'application à l'utilisation de signes sur l'Internet de la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes;

Étant donné que les États membres doivent appliquer à l'utilisation de signes sur l'Internet, dans tous les cas où cela s'avère possible et que ce soit directement ou par analogie, la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes;

Les présentes dispositions doivent être appliquées aux fins d'établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à donner naissance à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe, à maintenir un tel droit en vigueur ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

Notes relatives à l'article 1

1.01 *Points i) et ii), et vi) à viii).* Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

1.02 *Point iii).* La notion de "signe" est définie par rapport à la portée des présentes dispositions, qui traitent de la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme ayant donné naissance à un droit de propriété industrielle sur ce signe, permis de maintenir un tel droit en vigueur ou porté atteinte à un tel droit, ou encore si elle constitue un acte de concurrence déloyale. Deux conséquences en découlent.

1.03 Premièrement, les présentes dispositions ne portent que sur l'utilisation de signes qui, du moins en théorie, peuvent servir à distinguer des entreprises, des produits, etc. car seule l'utilisation de tels signes peut être pertinente dans le cadre de ces dispositions. Il est présumé que l'utilisation d'un signe qui, même en théorie, ne peut pas servir de "signe distinctif" ne saurait donner naissance à un droit sur ce signe, maintenir un tel droit en vigueur ou lui porter atteinte. Comme cela a été relevé à la quatrième session du SCT (voir le paragraphe 106 du document SCT/4/6), il n'est pas nécessaire que le signe serve effectivement à distinguer des entreprises, des produits, etc. dans la mesure où il peut être utilisé à cette fin. En conséquence, le terme "signe" est utilisé dans le sens de "signe distinctif" dans l'ensemble des présentes dispositions.

1.04 Deuxièmement, comme cela a été convenu à la quatrième session du SCT (voir les paragraphes 105 et 107 du document SCT/4/6), les présentes dispositions ne sont pas limitées aux droits attachés à des marques, mais portent sur toutes les sortes de droits de propriété industrielle attachés à des signes qui sont reconnues par la législation applicable, sans prévoir une liste exhaustive de ces droits. Les droits attachés à des marques ne sont qu'un exemple; les noms commerciaux ou les indications géographiques pourraient en être d'autres. Les caractéristiques communes des "droits de propriété industrielle" sur un signe sont i) qu'ils appartiennent à une personne ou à un groupe de personnes (qu'il soit individualisé ou, comme dans le cas des marques collectives ou des indications géographiques, défini en termes abstraits) qui peuvent interdire à toute autre personne l'utilisation du signe, et ii) qu'ils ne sont protégés que dans un contexte commercial. En vertu des présentes dispositions, les États membres sont libres de choisir quels types de droits de propriété industrielle sur des signes (distinctifs) ils reconnaissent. Ces dispositions, cependant, ne s'appliqueraient pas dans un contexte strictement non commercial – pour lequel il incomberait donc au législateur de chaque État membre d'établir s'il convient de prévoir une protection et dans quelles conditions (voir le paragraphe 121 du document SCT/4/6).

1.05 *Point iv).* La nature juridique de l'"autorité compétente" dépendra du système national de chaque État membre. La définition a été formulée en termes généraux afin de pouvoir prendre en compte tous les systèmes susceptibles d'exister dans les États membres.

1.06 *Point v).* On s'est délibérément abstenu de définir l'"Internet" dans les présentes dispositions. En effet, étant donné l'évolution technologique rapide que connaît ce secteur, une telle définition risquerait d'être rapidement dépassée. On s'est plutôt attaché à décrire, de façon neutre, la particularité de l'Internet, sa "nature planétaire", qui remet en cause le caractère territorial des législations relatives aux droits de propriété industrielle sur les marques ou autres signes. Ce choix semble justifié car les problèmes que les présentes dispositions visent à résoudre résultent de la tension entre la nature planétaire de l'Internet et le caractère territorial des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes.

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Expressions abrégées

Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, on entend par

i) "État membre" un État membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de l'une et l'autre;

ii) "marque" une marque relative à des produits ou à des services, ou à des produits et des services;

iii) "signe" un signe qui distingue ou est propre à distinguer, dans un contexte commercial, une personne d'autres personnes, une entreprise d'autres entreprises, ou les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

iv) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas;

v) "utilisation d'un signe sur l'Internet" toute utilisation d'un signe qui est accessible simultanément et immédiatement, quel que soit le lieu;

vi) "sanctions" les mesures qu'une autorité compétente d'un État membre peut imposer dans le cadre d'une action pour atteinte à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe :

vii) "acte de concurrence déloyale" tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale tel que défini à l'article 10*bis* de la Convention de Paris;

viii) "Convention de Paris" la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

Notes relatives à l'article 2

2.01 La question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être considérée comme ayant eu lieu dans un État membre donné est des plus pertinentes lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les questions juridiques visées aux sous-alinéas a) et b).

2.02 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 membre considéré, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État. Cette disposition a pour effet que seule une utilisation qui a des répercussions commerciales sur le marché d'un État membre donné ou, en d'autres termes, qui a des "incidences commerciales" dans cet État, peut être réputée avoir eu lieu dans ledit État membre.

2.03 Cette disposition est uniquement destinée à régler la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans un État membre donné. Les conséquences juridiques d'une telle utilisation dans cet État devront être déterminées en vertu de la législation applicable, conformément aux articles 4 et 7.

2.04 Le terme "incidences commerciales" a été retenu de préférence à l'expression "au cours d'opérations commerciales", préconisée par une délégation à la troisième session du SCT (voir le paragraphe 57 du document SCT/3/10), 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". On notera que l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales avant même que des transactions commerciales aient eu lieu dans cet État membre (voir le paragraphe 117 du document SCT/4/6).

2.05 Il convient de noter que les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux droits de propriété industrielle, c'est-à-dire à des droits qui ne sont protégés que dans un contexte commercial. Dans la mesure où les États membres protègent également certains droits attachés à des signes – tels que le droit à la bonne réputation – dans un contexte strictement non commercial, ils sont libres d'accorder cette protection dans le contexte de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, que cette utilisation ait ou non des incidences commerciales (voir le paragraphe 121 du document SCT/7/6).

DEUXIÈME PARTIE
UTILISATION D'UN SIGNE SUR L'INTERNET

Article 2

Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre

L'utilisation d'un signe sur l'Internet qui a des incidences commerciales dans un État membre, telles que définies à l'article 3, est assimilée à l'utilisation de ce signe dans cet État aux fins d'établir

- a) si un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé dans cet État, ou
- b) si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale dans cet État.

Notes relatives à l'article 3

3.01 *Alinéa 1*). La question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans un État membre donné et peut être considérée comme ayant eu lieu dans cet État s'apprécie en fonction de toutes circonstances pertinentes. Cette disposition présente une liste non exhaustive des facteurs qu'une autorité compétente pourrait prendre en considération pour établir ce fait. Comme convenu à la quatrième session du SCT (voir le paragraphe 127 du document SCT/4/6), ces facteurs sont regroupés en plusieurs catégories.

3.02 *Sous-alinéa a*). Ce sous-alinéa contient deux principes généraux et, à cet égard, complète tous les points suivants. Premièrement, l'exercice d'une activité commerciale dans un État membre entraîne de toute évidence des conséquences, sur le plan commercial, dans cet État. Deuxièmement, le seul fait d'envisager une activité commerciale dans un État membre peut avoir des incidences commerciales dans cet État. Il convient toutefois de noter que l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait avoir des incidences commerciales dans un État membre même si l'utilisateur n'envisageait pas encore d'effectuer des transactions commerciales dans cet État.

3.03 *Sous-alinéa b*). Ce sous-alinéa invite l'autorité compétente à déterminer si l'activité commerciale liée à l'utilisation d'un signe sur l'Internet justifie qu'il soit conclu que cette utilisation a des incidences commerciales dans l'État membre en question. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il doive toujours y avoir une activité commerciale dans l'État membre; l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre même si l'utilisateur du signe n'y mène pas, ou pas encore, d'activité commerciale.

3.04 *Points i, iii) et iv*). Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

3.05 *Point ii*). Cette disposition vise ce que l'on pourrait appeler un "avertissement territorial" (voir les paragraphes 37 et 66 du document SCT/2/9, et les paragraphes 12 et 13 du document SCT/3/4). Si une déclaration stipule, sur un site Web, que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles dans tel ou tel État membre, il est peu probable que cette utilisation ait des incidences commerciales dans ces États. Ces mentions peuvent expressément exclure certains États membres. Une autre solution pourrait consister à ne pas faire figurer ces États dans la liste des pays dans lesquels les produits ou services peuvent être obtenus. Les utilisateurs auraient donc le choix entre une formulation "positive" et une formulation "négative". Cependant, les "avertissements" ne sauraient suffire à exonérer les utilisateurs de signes sur l'Internet de toute responsabilité. Ainsi, dans la version actuelle du texte, les "avertissements" ne constituent qu'un facteur parmi d'autres qu'une autorité compétente peut prendre en considération pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans l'État membre considéré. L'effet des "avertissements" peut donc être annulé par d'autres facteurs, tels que la fourniture effective des produits à des consommateurs établis dans l'État membre. Une autorité compétente peut également considérer qu'un avertissement était sans effet dans un cas donné parce qu'il n'était pas rédigé assez clairement, parce qu'il n'était pas assez visible, ou parce qu'il était rédigé dans une langue qui n'est pas comprise dans l'État membre en question. En résumé, la question de savoir si un avertissement est valable ou non est, en définitive, réservé aux autorités compétentes des États membres.

Article 3

Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre

1) [*Facteurs*] Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a des incidences commerciales dans un État membre, l'autorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents et notamment, mais non exclusivement,

a) les éléments indiquant que l'utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet;

b) le niveau et le caractère de l'activité commerciale de l'utilisateur par rapport à cet État, notamment

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

ii) si le site Web comporte une déclaration claire et sans ambiguïté, dans la langue ou les langues qui y sont utilisée(s), ainsi que dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement, précisant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou services en question à des consommateurs établis dans un État membre ou des États membres donné(s);

iii) si l'utilisateur offre des activités après-vente dans cet État, telles que garantie ou service;

iv) si l'utilisateur poursuit dans cet État d'autres activités commerciales qui sont liées à l'utilisation du signe sur l'Internet mais n'ont pas lieu sur l'Internet;

c) le rapport entre l'offre de produits ou de services et cet État membre, notamment,

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

ii) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet État;

d) le rapport entre le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé et cet État membre, notamment :

i) si le site Web offre des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux utilisateurs dans cet État;

[Notes relatives à l'article 3, suite]

3.06 La notion d'avertissement utilisée au point ii) est plus large que celle qui est précisée à l'article 10. La déclaration visée à l'article 3 sert de mesure de précaution à un utilisateur qui n'est pas nécessairement titulaire d'un droit de propriété industrielle sur le signe qu'il utilise et qui n'a pas nécessairement connaissance de droits concurrents. L'effet de l'avertissement est donc laissé à l'appréciation des autorités compétentes de cas en cas. Aux fins de l'article 10, en revanche, l'avertissement sert de moyen à des utilisateurs de bonne foi, qui sont eux-mêmes titulaires d'un droit de propriété industrielle sur le signe qu'ils utilisent, pour se prémunir de toute responsabilité pour atteinte à un droit concurrent précis. L'article 10 exige donc explicitement que la déclaration contienne également un libellé visant à éviter toute confusion avec le titulaire du signe concurrent, et énonce les mesures précises que l'utilisateur doit prendre pour se conformer à l'avertissement. Dans ces circonstances, l'avertissement peut effectivement exonérer l'utilisateur de toute responsabilité.

3.07 *Sous-alinéa c).* Ce sous-alinéa invite l'autorité compétente à établir s'il existe ou peut exister un rapport entre les produits ou services offerts conjointement avec l'utilisation du signe sur l'Internet et un État membre donné. De nouveau, cela ne signifie pas que l'utilisation d'un signe sur l'Internet ne puisse avoir d'incidences commerciales dans un État membre que si elle est liée à l'offre de produits ou de services sur l'Internet. Comme dans l'exemple de la publicité ciblant un État membre particulier, l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre sans qu'il y ait offre de produits ou de services sur l'Internet.

3.08 *Point i)* Cette disposition fait référence aux dispositions de législation nationale réglementant la commercialisation de certains produits ou services. Il est peu probable que l'utilisation d'un signe sur l'Internet en relation avec l'offre de produits ou de services non conformes à la réglementation des produits en vigueur dans un État membre ait des incidences commerciales dans cet État car ces produits ou services ne pourraient pas licitement être mis à disposition dans ledit État.

3.09 *Point ii)* Cette disposition ne semble pas appeler d'explication.

3.10 *Sous-alinéa d).* Cette disposition invite les autorités compétentes à prendre en considération le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé. Dans ce dernier cas, il s'agira d'utilisations où le signe n'apparaît pas sur la page Web elle-même, mais sert à amener les internautes sur un site particulier, par exemple s'il est utilisé dans une adresse Internet ou en tant que métabalise. Il convient de noter qu'un signe peut être utilisé sur l'Internet sans que ce soit sur une page Web ou pour atteindre un site Web. Ce type de cas est traité au sous-alinéa e).

3.11 *Points i) et ii).* Ces dispositions visent tous les moyens qui permettent aux internautes établis dans un pays donné d'entrer en relation avec l'utilisateur du signe en question. Outre une adresse ou un numéro de téléphone dans l'État membre, qui témoignent à l'évidence d'un lien avec cet État, le site Web peut offrir des moyens de communication interactive permettant aux consommateurs établis dans l'État membre non seulement de communiquer avec l'utilisateur par courrier électronique mais aussi de passer commande ou de se faire livrer directement via l'Internet. Le "degré d'interactivité" d'un site Web peut donc être un important facteur d'appréciation des incidences commerciales (voir le paragraphe 35 du document SCT/2/9).

- ii) si le site Web indique une adresse, un numéro de téléphone ou un autre moyen de contact dans cet État;
 - iii) si le site Web est enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;
 - iv) si le texte du site Web est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;
 - v) si le site Web a effectivement été consulté par des internautes établis dans cet État;
- e) la relation entre l'utilisation du signe et un droit de propriété industrielle, notamment
- i) dans le cas où l'utilisation repose sur un droit de propriété industrielle, si ce droit est protégé dans l'État membre considéré;
 - ii) dans le cas où l'utilisation ne repose pas sur un droit de propriété industrielle mais est motivée par l'objet d'un droit de propriété industrielle existant appartenant à autrui, si ce droit est ou non protégé en vertu de la législation de cet État;
- f) tout autre facteur qui laisse supposer des incidences commerciales dans l'État membre considéré.

2) [*Pertinence des facteurs*] 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 incidences commerciales 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 l'être. Dans d'autres encore, aucun des facteurs mentionnés 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.

[Notes relatives à l'article 3, suite]

3.12 *Point iii*). Les domaines de premier niveau fondés sur les codes de pays selon la norme ISO 3166 renvoient à des États déterminés. Si un site Web est enregistré sous un nom de domaine de premier niveau renvoyant à un pays donné, cela peut laisser supposer que le responsable du site Web cible les consommateurs de ce pays.

3.13 *Point iv*). La langue utilisée sur le site Web peut être un facteur déterminant si elle n'est pas très répandue en dehors de l'État membre en question. En revanche, l'usage d'une langue sera d'autant moins concluant que cette langue est couramment employée en dehors de cet État membre.

3.14 *Point v*). Il convient de noter que le seul fait qu'un site Web ait été consulté par des internautes établis dans un État membre donné ne suffit pas à permettre de conclure que l'utilisation d'un signe sur ce site a des incidences commerciales dans cet État membre. Cependant, même si le fait que ce site soit ainsi consulté n'est probablement pas concluant en soi, il peut constituer à cet égard un facteur d'appréciation parmi d'autres.

3.15 *Sous-alinéa e*). Ce sous-alinéa souligne l'importance de tout droit attaché au signe utilisé. L'utilisation d'un signe sur l'Internet peut avoir des incidences commerciales dans un État membre si ce signe fait l'objet d'un droit de propriété industrielle protégé par la législation de cet État. Ce lien entre le signe utilisé et un droit de propriété industrielle peut être pertinent dans deux cas : premièrement, d'une façon positive (*point i*)), dans le cas où l'utilisateur lui-même est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur le signe. S'il a, par exemple, enregistré une marque dans un État membre, cela peut laisser penser qu'il a l'intention d'entreprendre des activités ayant des incidences commerciales dans cet État. Deuxièmement, d'une façon négative (*point ii*)), dans le cas où une autre personne est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur un signe en vertu de la législation d'un État membre donné. Si l'utilisateur, bien qu'ayant connaissance de ce droit, utilise néanmoins ce signe, par exemple parce qu'il souhaite profiter de la réputation qui s'y attache, cette utilisation peut 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. Le "cybersquattage" est l'exemple le plus flagrant d'une telle utilisation illicite.

3.16 *Sous-alinéa f*). Cette disposition invite les autorités compétentes des États membres à examiner tous autres facteurs susceptibles d'être pertinents dans un cas donné.

3.17 *Alinéa 2*). Cette disposition précise expressément que la liste des facteurs n'est ni cumulative ni exhaustive, comme le fait l'article 2.1)c) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

Notes relatives à l'article 4

4.01 Cette disposition confirme que l'utilisation d'un signe sur l'Internet doit être prise en considération pour déterminer si les droits attachés au signe ont été acquis ou maintenus en vigueur par l'usage dans un État membre donné. Le critère de l'usage peut être invoqué, entre autres, pour l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe non enregistré, pour l'obtention ou le maintien en vigueur de l'enregistrement d'un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe, pour éviter l'abandon d'un droit, ou encore pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif ou si elle est devenue notoire.

4.02 Cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de prévoir dans les textes juridiques la possibilité qu'il y ait acquisition ou maintien en vigueur des droits de propriété industrielle sur des marques ou autres signes par l'usage. Cependant, si l'usage d'un signe est à cet égard un facteur déterminant en vertu de la législation d'un État membre, l'utilisation sur l'Internet sera prise en considération, à condition qu'elle soit réputée avoir eu lieu dans cet État (voir l'article 2). On notera que cette disposition ne précise pas les conditions juridiques d'acquisition ou de maintien en vigueur d'un droit sur un signe par l'usage. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation applicable. L'article 4 exige simplement que l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui a des incidences commerciales dans un État membre soit assimilée à une utilisation dans cet État en dehors de l'Internet.

TROISIÈME PARTIE
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ATTACHÉS À DES MARQUES OU AUTRES SIGNES

Article 4

L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans cet État

Indépendamment de toute autre condition prescrite par la législation applicable, l'utilisation d'un signe sur l'Internet est prise en considération pour déterminer s'il a été satisfait aux critères applicables en vertu de la législation pertinente d'un État membre en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes, si cette utilisation a des incidences commerciales dans cet État.

Notes relatives à l'article 5

5.01 Cette disposition énonce le principe général selon lequel, s'agissant de la responsabilité pour atteinte aux droits, toute utilisation d'un signe sur l'Internet qui peut être réputée avoir eu lieu dans un État membre donné au sens de l'article 7 est, en vertu de la législation applicable, assimilée à l'utilisation dans cet État en dehors de l'Internet. Les seules exceptions à ce principe sont prévues aux articles 8 (relatif aux exceptions et limitations en vertu de la législation applicable) et 9 (relatif à l'utilisation simultanée de signes).

5.02 Cette disposition ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle utilisation porte atteinte à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe distinctif. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation pertinente de l'État membre en question.

QUATRIÈME PARTIE
RESPONSABILITÉ

Article 5

Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation en vigueur

Sauf dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ci-après, il y a responsabilité, en vertu de la législation applicable, pour toute atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe causée par l'utilisation d'un signe sur l'Internet.

Notes relatives à l'article 6

6.01 *Alinéa 1*). Cette disposition exige de façon générale que les États membres protègent les droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans des cas pouvant paraître inhabituels par rapport aux formes d'utilisation en dehors de l'Internet (voir les paragraphes 23 à 27 du document SCT/2/9 et 27 à 31 du document SCT/3/4), 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.

6.02 On notera cependant que l'article 6 n'exige pas que les États membres partent du principe que ces formes d'utilisation portent atteinte, de façon générale, aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres 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 (voir l'article 10). L'article 6 n'a aucune incidence sur la législation nationale, mais souligne et précise le principe général, énoncé à l'article 5, selon lequel les droits de propriété industrielle attachés aux marques ou autres signes doivent être protégés, en vertu de la législation nationale ou régionale applicable, que l'utilisation portant atteinte aux droits ait lieu sur l'Internet ou en dehors de l'Internet.

6.03 *Alinéa 2*). Cette disposition ne semble pas appeler d'explication.

Article 6

Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique

1) Chaque État membre protège les droits de propriété industrielle sur des marques ou autres signes, en vertu de sa législation pertinente, en ce qui concerne les formes d'utilisation de signes sur l'Internet rendues possibles dans cet État par le progrès technique.

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

Notes relatives à l'article 7

7.01 La simple utilisation d'un signe sur l'Internet n'est pas considérée comme constitutive d'une atteinte aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes protégés en vertu de la législation d'un État membre donné. L'utilisation sur l'Internet n'est prise en considération en vertu de la législation d'un État membre donné que si elle a eu des incidences commerciales et peut de ce fait être considérée comme ayant eu lieu dans cet État (voir les articles 2 et 3).

7.02 À sa quatrième session, le SCT a décidé d'examiner la question de la concurrence déloyale sur l'Internet dans le contexte des présentes dispositions (voir le paragraphe 154 du document SCT/4/6). Étant donné que les présentes dispositions traitent de l'utilisation de signes sur l'Internet, elles ne peuvent aborder la question qu'en établissant quand et dans quelles conditions une telle utilisation peut constituer un acte de concurrence déloyale dans des États membres. Conformément à l'approche généralement adoptée dans les présentes dispositions, les critères de fond permettant de déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet constitue un acte de concurrence déloyale dans un cas particulier relèvent de la législation applicable des États membres. Cette approche se justifie également par le fait que les règles de droit international privé sur la concurrence déloyale n'ont pas été harmonisées. Ainsi, les présentes dispositions prévoient simplement que l'utilisation d'un signe sur l'Internet n'est considérée comme constituant un acte de concurrence déloyale en vertu de la législation d'un État membre que si elle a des incidences commerciales dans un État membre donné.

Article 7

Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre et atteinte aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes protégés dans cet État

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 de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un État membre, ou comme constituant un acte de concurrence déloyale en vertu de cette législation, il faut qu'elle ait des incidences commerciales dans cet État.

Note relative à l'article 8

8.01 Cette disposition exige de façon générale que les États membres assimilent l'utilisation d'un signe sur l'Internet à l'utilisation d'un signe en dehors de l'Internet, sous réserve, bien entendu, que l'on puisse considérer l'utilisation sur l'Internet comme ayant eu lieu dans l'État membre en question. Cela signifie que toutes les exonérations de responsabilité ou restrictions de la portée des droits de propriété industrielle prévues par la législation de cet État membre doivent être ouvertes aux utilisateurs d'un signe sur l'Internet. Cependant, la présente disposition n'impose pas aux États membres de reconnaître des exceptions ou limitations particulières, telles que "l'usage loyal" ou la "liberté d'expression". Les formes d'utilisation auxquelles peut être appliquée une exception ou une limitation sont déterminées en vertu de la législation applicable.

Article 8
Exceptions et limitations

Un État membre applique à l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État membre des exonérations de responsabilité ou des restrictions de la portée des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes, en vertu de la loi applicable.

Notes relatives à l'article 9

9.01 En vertu du principe de la territorialité des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes, des droits de propriété industrielle 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 membre qui ne reconnaît pas le droit de l'utilisateur (voir les paragraphes 18 à 25 du document SCT/3/4).

9.02 Dans le précédent projet (voir l'article 8.2) du document SCT/4/4), une exonération générale de responsabilité avait été proposée en faveur des titulaires de droit qui utilisent leur signe sur l'Internet de bonne foi. Cette exonération générale s'est heurtée à l'opposition de plusieurs délégations à la quatrième session du SCT, malgré le soutien que semblait recueillir le principe général selon lequel nul ne devrait avoir l'obligation d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des droits de propriété industrielle concurrents, enregistrés ou non enregistrés, avant d'utiliser un signe sur l'Internet (voir les paragraphes 136 à 142 du document SCT/4/6).

9.03 L'article 9 prévoit désormais ce que l'on pourrait appeler une procédure "de notification et de prévention de conflit" pour tenter de trouver un équilibre entre les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi et les titulaires de droits concurrents. Les utilisateurs de bonne foi seront exonérés de responsabilité jusqu'au moment où il leur aura été notifié qu'il existe un droit concurrent. En conséquence, ils ne pourront faire l'objet d'aucune injonction, ni être tenus responsables d'éventuels dommages, avant la notification. Les utilisateurs n'auront donc pas l'obligation d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des éventuels droits concurrents avant d'utiliser leur signe sur l'Internet. Par contre, une fois avisés de l'existence d'un droit concurrent, ils seront tenus de prendre les mesures utiles pour éviter un conflit ou y mettre fin.

9.04 *Alinéa 1.* Cette disposition exonère les utilisateurs de signes sur l'Internet de la responsabilité découlant de l'atteinte à des droits concurrents jusqu'au moment où l'existence de ces derniers leur a été notifiée, sous réserve que toutes les conditions énumérées aux points i) à iii) soient remplies. Bien entendu, cette disposition n'est applicable que lorsque l'utilisation sur l'Internet a eu des incidences commerciales dans l'État membre où le droit concurrent est protégé, comme le prévoit l'article 7, faute de quoi l'exonération de responsabilité serait sans objet.

9.05 *Point i).* Seuls les utilisateurs qui sont titulaires d'un droit de propriété industrielle attaché au signe en vertu de la législation d'un État membre autre que celui dans lequel le droit concurrent est protégé peuvent bénéficier de l'exonération de responsabilité.

9.06 *Point ii).* L'exonération de responsabilité ne s'applique pas si l'utilisateur a acquis ou exercé le droit de mauvaise foi. L'article 11 énonce les critères permettant de déterminer si un droit a été acquis ou exercé de mauvaise foi.

9.07 *Point iii).* Les titulaires de droits concurrents ne peuvent adresser une notification à l'utilisateur du signe sur l'Internet que si ce dernier a fourni des coordonnées suffisamment précises en relation avec l'utilisation de ce signe. Dans le cas contraire, l'utilisateur ne peut bénéficier de l'exonération visée à l'alinéa 1).

Article 9
Utilisation simultanée de signes

1) [*Exonération de responsabilité*] Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe dans cet État membre au sens de l'article 7, l'utilisateur de ce signe n'est pas tenu responsable de cette atteinte tant qu'il ne lui a pas été notifié que cette utilisation porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État

i) s'il est titulaire d'un droit de propriété industrielle attaché au signe dans un autre État membre;

ii) s'il n'a pas acquis le droit ni utilisé le signe de mauvaise foi, et

iii) s'il a fourni, sur le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé, des renseignements raisonnablement suffisants pour établir son identité et pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie.

2) [*Mesures visant à éviter un conflit*] Si l'utilisateur visé à l'alinéa 1) a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État membre ("droit concurrent"), il n'est pas tenu responsable s'il prend, dans les plus brefs délais, des mesures efficaces visant à

i) éviter des incidences commerciales dans cet État membre sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et

ii) éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.

3) [*Notification*] La notification prend effet au sens des alinéas 1) et 2) si elle indique par écrit

i) le droit auquel l'utilisation du signe sur l'Internet est prétendue porter atteinte;

ii) le titulaire du droit et des renseignements raisonnablement suffisants pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie;

iii) l'État dans lequel le droit est protégé;

iv) les détails de cette protection, et

v) l'utilisation qui est prétendue porter atteinte au droit.

[Notes relatives à l'article 9, suite]

9.08 *Alinéa 2*. Cette disposition énonce les conséquences d'une notification effective : après notification, l'utilisateur d'un signe sur l'Internet ne continue à être exonéré de responsabilité que s'il prend certaines mesures. Le délai dont il dispose pour agir n'est pas précisé parce que le temps nécessaire pour appliquer les mesures peut être différent dans chaque cas.

Cependant, l'utilisateur est tenu d'agir "dans les plus brefs délais", ce qui signifie qu'il doit agir aussi rapidement que possible en fonction des circonstances particulières; une priorité absolue doit être accordée à la prise de mesures efficaces.

9.09 La description des mesures elles-mêmes ne concerne que leur objectif qui est, d'une part, d'éviter des incidences commerciales dans l'État membre (ou les États membres) dans lequel (ou lesquels) le droit concurrent est protégé et, d'autre part, d'éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent. Les mesures visant à éviter des incidences commerciales ne doivent cependant pas "entraver exagérément" l'activité commerciale que l'utilisateur mène sur l'Internet. Ainsi, l'utilisateur ne devrait pas être soumis à l'obligation, par exemple, de cesser toute activité sur l'Internet, ce qui serait, bien entendu, le moyen le plus efficace d'éviter des incidences commerciales dans un pays donné (voir également l'article 14 en ce qui concerne les sanctions). Les parties au litige sont libres de déterminer les mesures qui permettraient d'atteindre ces objectifs dans un cas particulier. Elles ont bien sûr la faculté – mais non l'obligation – de recourir à la médiation ou à l'arbitrage. Si l'utilisateur adopte unilatéralement certaines mesures, une autorité compétente saisie pour décider si l'utilisateur peut être tenu responsable de l'atteinte à un droit concurrent devra apprécier si les mesures adoptées par l'utilisateur sont suffisantes. Les États membres sont cependant tenus de considérer les mesures énoncées à l'article 10 comme étant suffisantes au sens de l'alinéa 2).

9.10 *Alinéa 3*). Cette disposition énonce les conditions dans lesquelles une notification peut avoir l'effet visé à l'alinéa 2). Le titulaire d'un droit concurrent doit permettre à l'utilisateur d'évaluer la situation et de répondre à la notification. Ainsi, le titulaire du droit concurrent doit présenter un cas recevable d'atteinte à son droit et fournir des coordonnées suffisamment précises. Si la notification ne remplit pas les conditions énumérées à l'alinéa 3), l'utilisateur demeure exonéré de responsabilité.

Notes relatives à l'article 10

10.01 Cette disposition vise à apporter aux titulaires de droits qui utilisent "leur" signe sur l'Internet une certaine sécurité juridique quant aux moyens de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à des droits concurrents dont ils ont déjà connaissance. En application de l'article 10, ces utilisateurs ne peuvent être tenus responsables de l'atteinte à un droit concurrent s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 10.

10.02 Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 9.12), l'avertissement doit avoir deux objets, à savoir éviter de produire des incidences commerciales dans un État membre dans lequel le droit concurrent est protégé (sous-alinéa a)) et éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent (sous-alinéa b)).

10.03 *Sous-alinéa a).* Afin d'éviter des incidences commerciales dans un État membre donné, les utilisateurs doivent déclarer qu'ils refusent de fournir les consommateurs établis dans cet État membre, et se conformer à cette déclaration telle que décrite aux points i) à iv). Cette procédure ne devrait cependant pas entraver exagérément leur activité commerciale. Ainsi, ils ne sont pas supposés vérifier les déclarations de leurs consommateurs. Si les produits ou les services sont livrés physiquement, il est dans l'intérêt des consommateurs d'indiquer leur adresse correctement. Cependant, si les produits ou les services sont livrés directement sur l'Internet, l'entreprise n'a généralement aucun moyen de savoir, dans le cours normal de ses activités, où ses clients sont établis.

10.04 *Sous-alinéa b).* Dès que les utilisateurs ont reçu notification de l'existence d'un droit concurrent par le titulaire de ce droit, ils peuvent être censés faire la déclaration visée au sous-alinéa b) pour éviter toute confusion avec ledit titulaire.

10.05 Dans la version actuelle de l'article 10, deux autres questions ne sont pas traitées expressément : i) Puisque la connaissance d'un droit concurrent dans un autre État membre n'est pas, en soi, suffisante pour établir la mauvaise foi au sens de l'article 11, le titulaire d'un droit peut commencer à utiliser un signe sur l'Internet de bonne foi même s'il a déjà connaissance de l'existence d'un droit concurrent dans un autre État membre. Cet utilisateur devrait-il pouvoir se prémunir contre toute responsabilité dans cet État membre en publiant un avertissement tel que décrit à l'article 10 d'entrée de jeu, c'est-à-dire indépendamment de toute notification au sens de l'article 9? ii) La possibilité de se prémunir contre toute responsabilité par la publication d'un avertissement au titre de l'article 10 devrait-elle être offerte indépendamment du fait de savoir si l'utilisateur est titulaire d'un droit attaché au signe qu'il utilise, dans la mesure où il l'utilise de bonne foi?

Article 10
Avertissement

Les États membres accepteront, entre autres, de considérer un avertissement comme une mesure permettant d'éviter des incidences commerciales dans un État membre et d'éviter toute confusion avec le titulaire d'un droit concurrent, si l'avertissement comprend

a) une déclaration claire et sans équivoque, conjointement avec l'utilisation du signe, stipulant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services qu'il propose à des consommateurs établis dans un État membre ou des États membres donné(s), si

i) cette déclaration est publiée sur le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé,

ii) cette déclaration est rédigée dans la langue ou les langues utilisée(s) sur ce site Web, et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement,

iii) l'utilisateur demande l'adresse des consommateurs avant la livraison des produits ou des services,

iv) l'utilisateur refuse de livrer des produits aux consommateurs qui ont indiqué qu'ils sont établis dans cet État membre;

b) une déclaration claire et sans équivoque, conjointement avec l'utilisation du signe, stipulant que l'utilisateur n'entretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, rédigée dans la langue ou les langues utilisée(s) sur le site Web et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres dans lequel (ou lesquels) le droit concurrent est protégé.

Notes relatives à l'article 11

11.01 *Alinéa 1*). Cette disposition exige des autorités compétentes qu'elles prennent en considération toutes circonstances pertinentes pour apprécier la mauvaise foi.

11.02 *Alinéa 2*). Cette disposition énonce, à titre d'exemple, les facteurs qui semblent particulièrement pertinents au regard de l'appréciation visée à l'alinéa 1. Les États membres ont cependant la faculté d'adopter des critères différents pour l'appréciation de la mauvaise foi. Les facteurs sont énoncés de manière abstraite et générale. Une liste plus détaillée des facteurs ne pourrait que fournir des exemples de "profit indu" ou d'"atteinte injustifiable", tels que ceux qui figurent dans le Rapport relatif au Processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (paragraphe 172). Cependant, cette liste serait peut-être plutôt perçue comme une limitation des facteurs pertinents. La formulation plus générale choisie dans les présentes dispositions autorise les autorités compétentes des États membres à adapter leur raisonnement au fond de chaque cas particulier.

11.03 *Point i*). Comme il a été suggéré à la troisième session du SCT, ce point précise que les utilisateurs devaient connaître ou être censés connaître l'existence du droit concurrent lorsqu'ils ont acquis le droit ou commencé à utiliser le signe. Si un utilisateur n'apprend que plus tard l'existence d'un signe concurrent, il ne sera pas considéré comme ayant agi de mauvaise foi. Une disposition comparable figure à l'article 4.5)c) de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires. Il convient de noter que le fait de connaître, ou d'être censé connaître, n'est pas à lui seul suffisant pour qu'il puisse être conclu à la mauvaise foi.

11.04 *Point ii*). Ce point ajoute un nouvel élément, à savoir que le droit attaché au signe doit avoir été acquis ou exercé en vue de tirer profit de la réputation associée au signe protégé par le droit d'autrui, ou de porter atteinte à son caractère distinctif ou à sa notoriété. Cependant, étant donné qu'il est difficile de prouver une intention particulière, une formulation objective a été adoptée.

Article 11
Mauvaise foi

1) [*Mauvaise foi*] Pour déterminer, aux fins de l'application des présentes dispositions, si un signe a été 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) la question de savoir si, au moment où le signe a pour la première fois été utilisé ou enregistré, ou au moment où une demande d'enregistrement y relative a été déposée, la personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exercé le droit attaché à ce signe, connaissait l'existence de l'autre droit, et

ii) la question de savoir si l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété du droit concurrent, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.

Notes relatives à l'article 12

12.01 Cette disposition souligne la nécessité d'adapter la législation nationale ou régionale régissant les sanctions aux cas d'atteinte à des droits intervenant sur l'Internet, et de ne pas perdre de vue le fait que les droits attachés aux marques ou autres signes ainsi que les moyens de les faire respecter sont, par nature, territoriaux alors que l'Internet a une vocation universelle (voir les paragraphes 15 et 16 des documents SCT/3/4 et les paragraphes 67 à 69 du document SCT/2/9).

12.02 *Alinéa 1*). En principe, la décision fixant les sanctions applicables doit tenir compte du caractère territorial des droits de propriété industrielle attachés aux marques ou autres signes. Les sanctions doivent donc, dans toute la mesure du possible, être limitées au territoire sur lequel le droit de propriété industrielle est reconnu et ne doivent être appliquées que si l'utilisation du signe incriminée peut être réputée avoir lieu sur ce territoire (voir l'article 7). Ceci s'appréciera en fonction des "incidences commerciales" qui s'y attachent dans le pays en cause (voir les articles 2 et 3). Donc ce sont les "incidences commerciales" de l'utilisation sur l'Internet qui devront servir de critère pour déterminer une sanction "proportionnée". L'utilisation d'un signe sur l'Internet portant atteinte à un droit de propriété industrielle dans un État membre ne doit être interdite que dans la mesure où elle a des incidences commerciales dans cet État membre. Les injonctions doivent généralement être limitées aux mesures nécessaires pour éviter ou éliminer toute incidence commerciale dans l'État membre ou les États membres dans lequel (ou lesquels) le droit lésé est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être accordés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans l'État membre considéré.

12.03 *Alinéa 2*). Cette disposition précise d'autres éléments qui peuvent s'avérer pertinents pour la fixation de sanctions proportionnées.

12.04 *Alinéa 3*). Le défendeur pourrait être en mesure, dans un cas donné, de proposer une sanction tout aussi efficace que celle envisagée par l'autorité compétente, mais cependant moins contraignante pour lui. Il appartiendra à l'autorité compétente de déterminer si, effectivement, cette sanction est tout aussi efficace.

CINQUIÈME PARTIE
SANCTIONS

Article 12

Sanction proportionnée à l'utilisation dans des États membres

1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans un État membre, du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État, doivent être proportionnés aux incidences commerciales de cette utilisation dans l'État en question.

2) Si la législation applicable le permet, l'autorité compétente doit mettre en balance les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce. Elle doit tenir compte, entre autres, du nombre d'États dans lesquels le droit concurrent est également protégé, du nombre d'États dans lesquels le signe qui est à l'origine de l'atteinte est protégé par un droit de propriété industrielle et de l'ampleur relative de l'utilisation sur l'Internet.

3) Le défendeur doit avoir la possibilité de proposer une autre sanction tout aussi efficace.

Notes relative à l'article 13

13.01 Cette disposition précise encore le principe général de la proportionnalité des sanctions figurant à l'article 12. Dans des circonstances normales, les sanctions ne devront pas avoir pour effet d'obliger l'utilisateur d'un signe sur l'Internet à cesser toute utilisation de ce signe sur l'Internet, parce que le droit de propriété industrielle que ces sanctions visent à faire respecter est limité territorialement.

13.02 *Alinéa 1*). C'est pour cette raison que l'alinéa 1) exige des autorités compétentes qu'elles envisagent des restrictions à l'utilisation destinées, d'une part, à éviter des incidences commerciales dans l'État membre ou les États membres dans lequel (ou lesquels) le droit lésé est protégé et, d'autre part, à éviter toute confusion avec le titulaire de ce droit.

13.03 *Alinéa 2*. Cette disposition donne des exemples de ce type de limitations, dont certaines ont été mentionnées à la quatrième session du SCT (voir le paragraphe 150 du document SCT/4/6). Il convient de noter que, contrairement à l'article 10, l'article 12.2) n'exige pas de l'autorité compétente qu'elle adopte les mesures énumérées. Les autorités compétentes ont la faculté de choisir d'autres sanctions efficaces et proportionnées dans un cas donné.

13.04 *Sous-alinéas a) et b)*. Ces dispositions reprennent l'avertissement décrit à l'article 10, qui pourra aussi être imposé au moyen d'une injonction.

13.05 *Sous-alinéa c)*. Cette disposition propose une autre mesure qui a déjà fait ses preuves en pratique : il peut être exigé des titulaires de droits concurrents qu'ils créent un portail permettant d'accéder au site Web des deux titulaires de droit ou qu'ils insèrent mutuellement des liens permettant de passer d'un site Web à l'autre.

Article 13
Limitations du droit d'utiliser un signe sur l'Internet

1) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente doit prendre en considération la possibilité de restreindre l'utilisation en imposant des mesures ayant pour objet

i) d'éviter des incidences commerciales dans un État membre sans entraver exagérément l'activité commerciale de l'utilisateur, et

ii) d'éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.

2) Les mesures visées à l'alinéa 1) peuvent comprendre, entre autres,

a) une déclaration claire et sans équivoque stipulant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services qu'il propose à des consommateurs établis dans un État membre ou des États membres donné(s), si

i) cette déclaration est publiée sur le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé,

ii) cette déclaration est rédigée dans la langue ou les langues utilisée(s) sur ce site Web, et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement,

iii) l'utilisateur demande l'adresse des consommateurs avant la livraison des produits ou de services, et

iv) l'utilisateur refuse de fournir les consommateurs qui ont indiqué qu'ils sont établis dans cet État membre;

b) une déclaration claire et sans équivoque stipulant que l'utilisateur n'entretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, rédigée dans la langue ou les langues utilisée(s) sur le site Web et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres dans lequel (ou lesquels) le droit concurrent est protégé;

c) des portails fournissant des liens vers les sites de tous les titulaires de droits concurrents.

Note relative à l'article 14

14.01 Cette disposition offre une autre formulation du principe général de la proportionnalité des sanctions énoncé à l'article 12. Une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel existe un droit de propriété industrielle concurrent sur ce signe (voir les paragraphes 67 à 69 du document SCT/2/9 et les paragraphes 15 et 16 du document SCT/3/4). Une injonction de cette nature produirait des effets aussi universels que l'est l'Internet et l'on pourrait donc également parler "d'injonction de portée universelle". Les autorités compétentes pourront tenir compte de cet élément dans le cadre de l'application du principe général de la proportionnalité des sanctions applicables énoncé à l'article 12. Cependant, selon l'article 14, les utilisateurs sont généralement exonérés de toutes "injonctions de portée universelle" s'ils sont titulaires d'un droit attaché au signe qu'ils utilisent sur l'Internet et qu'ils n'agissent pas de mauvaise foi au sens de l'article 11. En pareil cas, l'article 14 a pour effet qu'une autorité compétente ne peut imposer que des restrictions d'utilisation, comme celles que prévoit l'article 13.

Article 14
Interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet

Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation de cet État, ce dernier ne peut infliger 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 de propriété industrielle sur ce signe en vertu de la législation d'un autre État membre et peut en apporter la preuve, et
- ii) n'a pas acquis ni exercé ce droit de mauvaise foi au sens de l'article 11.

[Fin du document]