

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?

- ☐ Les tribunaux du pays où le défendeur (D) a son établissement (c'est-à-dire le pays Z)
- ☐ Les tribunaux du pays où le demandeur (P) a son établissement (c'est-à-dire le pays W)
- ☐ Les tribunaux des pays où les droits ont été constitués (c'est-à-dire les pays W, X et Y)
- ☐ D'autres tribunaux (préciser)

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?

- ☐ 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
- ☐ La *lex fori*, c'est-à-dire la loi du pays du tribunal saisi
- ☐ La loi du pays du défendeur, c'est-à-dire le pays Z
- ☐ La loi du pays du demandeur, c'est-à-dire le pays W

- ☐ Une autre loi (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W)
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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"?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui

- ☐ Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W)
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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)?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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)?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non, la marque pourrait être radiée pour non-usage après un certain laps de temps
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Oui, mais le tribunal devrait limiter les effets de sa décision à mon pays (W)
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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)?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ 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
- ☐ Non
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non, la marque pourrait être radiée pour non-usage après un certain laps de temps
- ☐ Autre réponse (préciser)

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?

- ☐ Oui
- ☐ Non, la marque pourrait radiée pour non-usage après un certain laps de temps
- ☐ Autre réponse (préciser)

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 metabalises 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 ?

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

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?

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

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”
- ☐ Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale
- ☐ Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque “GTI”
- ☐ Autre réponse (préciser)

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"
- ☐ Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale
- ☐ Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque "GTI"
- ☐ Autre réponse (préciser)

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"
- ☐ Oui, cela serait considéré comme un acte de concurrence déloyale
- ☐ Non, cela serait considéré comme un usage légitime de la marque "GTI"
- ☐ Autre réponse (préciser)