

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

Vingt-quatrième session
Genève, 1 – 4 novembre 2010

LES MARQUES ET L'INTERNET

document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa vingt-troisième session, tenue à Genève du 30 juin au 2 juillet 2010, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a chargé le Secrétariat d'établir un document d'information qui résumerait les éléments passés et actuels intervenus dans le domaine des marques et de l'Internet, en particulier la recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété intellectuelle relatifs à des signes, sur l'Internet, ainsi que les faits récents intervenus dans le cadre de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en ce qui concerne les noms de domaines. Les membres et les observateurs ont été invités à communiquer au Secrétariat leur contribution à ce travail d'ici au 15 septembre 2010 (voir document SCT/23/6, paragraphe 18).
2. Conformément à la demande faite par le SCT, le Secrétariat a établi le présent document, qui tente de faire une synthèse des informations disponibles sur les questions indiquées ci-dessus et soumet diverses autres considérations à l'examen du Comité permanent.

II. NOMS DE DOMAINE DE L'INTERNET

3. Ces dernières années, l'Internet n'a cessé de gagner en importance en ce qui concerne la circulation mondiale des biens et des services de toutes sortes. Avec une croissance qui se poursuit à un rythme phénoménal, l'Internet est aujourd'hui un canal majeur de diffusion de données à l'échelle mondiale, de plus en plus utilisé dans le commerce ordinaire pour la vente et la circulation de biens et de services à travers les frontières transnationales. Les questions de protection de la propriété intellectuelle pour les produits mis à disposition sur l'Internet sont tout aussi importantes que celles relatives à l'utilisation des marques comme vecteurs des préférences des consommateurs dans un marché mondial.
4. Un des premiers sujets étudiés dans ce contexte a été celui des enregistrements de mauvaise foi de marques comme noms de domaine. On sait à cet égard que le premier processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaines de l'Internet a représenté une percée importante, et que dans son prolongement l'ICANN a adopté les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP). Outre qu'il est l'administrateur mondial principal des cas soumis au titre des principes UDRP, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI continue de suivre activement les activités de l'ICANN qui intéressent la protection de l'identité sur l'Internet. C'est notamment le cas pour les propositions de l'ICANN qui visent à étendre significativement l'espace des noms de domaine génériques, comme cela est expliqué en détail à l'annexe III du présent document.

III. RECOMMANDATION COMMUNE DE L'OMPI CONCERNANT LA PROTECTION DES MARQUES, ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RELATIFS À DES SIGNES, SUR L'INTERNET

5. Mis à part les travaux sur les noms de domaine, le SCT a contribué à établir la "Recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'internet" (ci-après dénommée "Recommandation commune"), qui a été adoptée pendant la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (24 septembre – 3 octobre 2001). La Recommandation commune est le troisième d'une série d'instruments dans le domaine du droit des marques qui ait été adopté par les assemblées de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI.
6. Les dispositions de la Recommandation commune sont destinées à faciliter l'application des législations territoriales concernant les marques et autres droits de propriété industrielle sur des signes ainsi que des législations territoriales relatives à la concurrence déloyale, à l'utilisation de signes sur l'Internet. Les dispositions devraient être appliquées pour déterminer si, en vertu de la législation applicable, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à l'acquisition, au maintien en vigueur ou à la violation d'une marque ou d'un autre droit de propriété industrielle attaché au signe, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.
7. Selon ces dispositions, l'utilisation d'un signe sur l'Internet n'est considérée comme une utilisation dans un État membre que si cette utilisation a un effet commercial dans l'État membre concerné. La Recommandation commune détaille les facteurs à prendre en considération pour apprécier si le signe a des incidences commerciales dans un État

membre. La liste des facteurs potentiellement pertinents n'est pas exhaustive, mais elle est destinée à aider l'autorité compétente à se déterminer sur l'existence ou non d'incidences commerciales. L'autorité compétente est toutefois libre de déterminer les facteurs qui sont pertinents dans un cas donné.

8. En ce qui concerne la responsabilité de l'utilisateur d'un signe sur l'Internet qui fait de ce signe une utilisation telle qu'elle a des incidences commerciales dans un État membre, la Recommandation commune prévoit que, si l'utilisateur est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit ou est autorisé à utiliser le signe, il ne sera pas responsable face au titulaire de la marque dans cet autre État avant de recevoir une "notification d'atteinte à un droit". Cette procédure de notification et de prévention des conflits tente de trouver un équilibre entre, d'une part, les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi et, d'autre part, les titulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte.
9. La Recommandation commune prévoit que l'autorité compétente qui inflige une sanction en cas d'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre doit prendre en considération l'effet qu'aurait une éventuelle injonction dans d'autres États. Toute sanction doit être proportionnée aux incidences commerciales de l'utilisation dans chaque État membre. L'autorité compétente devrait éviter d'infliger une sanction ayant pour effet d'interdire pour l'avenir toute utilisation du signe sur l'Internet. Le texte complet de la Recommandation commune et les notes explicatives figurent dans l'annexe II du présent document.

IV. FAITS RÉCENTS DANS LE DOMAINE DES MARQUES ET DE L'INTERNET

10. Près de 10 ans après l'adoption de la Recommandation commune, l'Internet offre aux entreprises et aux particuliers astucieux d'innombrables moyens de citer des marques d'une manière qui influe sur l'activité commerciale du titulaire de la marque. Ces nouvelles méthodes n'associent pas toujours la marque avec les biens ou services que l'utilisateur propose pour la vente et peuvent même n'être pas visibles par le consommateur. Des pratiques telles que l'utilisation non autorisée de marques comme mots-clés par des opérateurs de moteurs de recherche ou dans des listes de produits non authentiques sur des sites d'enchères, ou encore l'utilisation de marques sur des objets virtuels échangés dans des mondes virtuels mettent sérieusement en cause l'application traditionnelle du droit des marques.
11. Récemment, un nombre significatif d'affaires ont été portées devant les tribunaux nationaux et régionaux. Dans leurs décisions, les tribunaux ont invoqué les principes du droit des marques souvent en association avec d'autres dispositions légales sur le commerce électronique ou la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Les réponses apportées diffèrent d'une juridiction à l'autre et l'annexe I du présent document donne un aperçu des nouveaux défis qui se posent en matière d'utilisation des marques sur l'Internet, à travers un échantillon d'affaires examinées par différentes juridictions.

12. Le SCT est invité à

- i) prendre note du contenu de l'annexe I du présent document;
- ii) examiner la Recommandation commune de 2001 reproduite à l'annexe II du présent document en vue de déterminer s'il est souhaitable et approprié que des modifications lui soient apportées pour tenir compte des faits récents présentés à l'annexe I;
- iii) définir tout autre mode d'action susceptible d'apparaître utile et approprié pour traiter les questions spécifiques qui se posent en ce qui concerne l'utilisation des marques sur l'Internet;
- iv) noter le contenu de l'annexe III du présent document et envisager un éventuel suivi, le cas échéant.

[Les annexes suivent]

FAITS RÉCENTS EN CE QUI CONCERNE LES MARQUES ET L'INTERNET

I. Responsabilité des sites d'enchères sur l'Internet pour les atteintes aux marques

1. L'importance commerciale des sites d'enchères en ligne ne cesse de croître car les détaillants exploitent au maximum la possibilité de toucher un vaste ensemble de consommateurs à peu de frais. Il y a lieu tout d'abord de noter que de ces sites offrent des conditions particulièrement favorables pour les détaillants, qu'ils soient professionnels ou amateurs. En outre, si le vendeur n'a pas trop de scrupules, il peut exploiter illégalement un nom de marque pour attirer les acheteurs vers des produits non authentiques. Cette dynamique représente une sérieuse mise en cause des droits des titulaires de marques, encore accentuée par le caractère mondial de l'Internet et les divergences jurisprudentielles entre les pays dans le domaine du droit des marques.
2. Ces dernières années, les litiges dans ce domaine ont fortement augmenté et des plaintes ont été déposées contre de grands sites d'enchères dans de nombreux pays. Malgré d'indéniables analogies entre les faits et les arguments juridiques présentés dans ces affaires, les décisions rendues ont été différentes selon les juridictions. Les variantes du droit interne expliquent en partie cette divergence, mais des considérations plus larges influencent également les tribunaux. Quoi qu'il en soit, aussi bien les sites d'enchères que les titulaires de marques sont aujourd'hui dans une situation d'incertitude juridique. Il s'ensuit que les pratiques et procédures des sites d'enchères et les stratégies mises en place par les titulaires de marques pour faire respecter leurs droits doivent être adaptées aux ressorts juridiques.

Cadre général

3. Avant d'en venir à des cas de jurisprudence, il n'est pas inutile d'esquisser les grandes questions qui se posent lorsque le titulaire d'une marque met en cause le comportement d'un site d'enchères. À n'en pas douter, la question la plus importante à cet égard est celle de savoir à quelle partie incombe la charge de contrôler l'utilisation des marques sur les sites. On peut soutenir que cette tâche doit incomber aux titulaires de marques étant donné qu'ils ont une connaissance précise des marchandises autorisées et sont donc les mieux placés pour déceler une atteinte à la marque. En outre, d'aucuns soutiennent que c'est aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de faire respecter les droits qui leur appartiennent et qu'ils n'ont pas à se décharger pour cela sur une autre partie. D'un autre côté, on peut alléguer que c'est aux sites d'enchères de supporter cette charge vu qu'eux seuls sont en mesure de filtrer les annonces, de prendre des sanctions contre les vendeurs et, au bout du compte, d'empêcher les atteintes aux marques de se produire sur leurs sites. À cela s'ajoute le fait que les sites d'enchères retirent un bénéfice de toutes les ventes réalisées sur leur site, y compris des ventes de produits illégaux. Cependant, les sites d'enchères sont réticents à exercer cette fonction de police car elle pourrait mettre en danger leur modèle d'affaires. Parallèlement, les titulaires de marques mettent en avant le fait que le fonctionnement actuel des sites d'enchères entraîne pour eux des pertes financières considérables.

4. Une autre question en débat est celle de la passivité. En règle générale, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ne sont pas tenus pour responsables des activités illicites exercées en ligne pour la raison qu'ils n'assurent qu'un "simple transport"¹. Dans le même ordre d'idées, les sites d'enchères cherchent à s'exonérer de la responsabilité des violations du droit des marques en faisant valoir qu'ils ne font que mettre un espace de transaction à la disposition d'un acheteur et d'un vendeur. En d'autres termes, puisqu'un site Web a une fonction d'hébergeur et est "passif", mais n'intervient pas activement pour vérifier les affirmations des vendeurs, sa responsabilité pour atteinte à une marque ne saurait être engagée. Toutefois, les titulaires de marques contestent cette soit-disant passivité et mettent en avant les services d'appui et de soutien que les sites d'enchères fournissent aux vendeurs qui réalisent un volume élevé de transactions. Comme on le verra plus loin, le type et le degré des relations que le site d'enchères entretient avec les vendeurs et les titulaires de marques sont des éléments importants pris en compte par les tribunaux lorsque ceux-ci doivent se prononcer sur la responsabilité du site d'enchères.

Affaires

États-Unis d'Amérique

5. Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le deuxième circuit a récemment rendu une décision qui fera date dans l'affaire *Tiffany c. Ebay*². En ce qui concerne la vente de bijoux non authentiques sur le site, la société Tiffany a porté plainte contre eBay pour atteintes directe et indirecte à une marque, affaiblissement de la marque et publicité mensongère.
6. La Cour a rejeté le grief d'atteinte directe en considérant que eBay utilisait la marque pour décrire avec exactitude les produits Tiffany authentiques mis en vente sur le site³. En outre, l'utilisation ne donnait pas à penser que Tiffany était affilié à eBay ou que Tiffany avalisait les ventes⁴. Dans son appréciation de l'atteinte directe, la Cour a estimé que l'allégation selon laquelle eBay connaissait la présentation de marchandises contrefaites sur son site ne constituait pas un fondement suffisant de la demande et qu'imputer une responsabilité sur une telle base retreindrait indûment la revente légale de produits Tiffany authentiques⁵.

¹ Par exemple, en vertu des articles 12 et 13 de la Directive 2000/31/CE relative à certains aspects du commerce électronique dans le marché intérieur (Directives sur le commerce électronique), un prestataire de service d'un réseau de communication n'est pas responsable du simple transport ou du stockage temporaire fait dans le seul but de rendre la transmission de l'information plus efficace. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif qui implique que le prestataire de service de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.

² *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d. 93, 98 (2010).

³ *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d. 93, 103 (2010). Sur la question des produits authentiques, le tribunal a reconnu que "une part importante des bijoux en argent massif de marque Tiffany énumérés sur le site Web de eBay étaient des contrefaçons", mais a estimé qu'un nombre significatif de produits Tiffany authentiques étaient également vendus sur eBay" Id. p. 98.

⁴ *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

⁵ *Tiffany c. eBay*, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

7. S'agissant du grief d'atteinte indirecte, la Cour a noté que cette question était plus délicate que celle de l'atteinte directe⁶. Un site d'enchères peut être tenu pour responsable s'il "continue de fournir un service à une personne dont il sait ou a des raisons de penser qu'elle porte atteinte à une marque"⁷. Cependant, s'agissant du degré de connaissance requis, la Cour a affirmé que "pour qu'il y ait atteinte indirecte à une marque, un fournisseur de service doit avoir plus qu'une connaissance générale du fait que ses services sont utilisés pour vendre des contrefaçons, ou plus que des raisons de penser cela. Il faut qu'il ait une connaissance actuelle des listes particulières qui représentent ou représenteront à l'avenir une violation"⁸. Parce que eBay, dès qu'il a eu une connaissance spécifique des violations, a supprimé certaines listes et suspendu les contrevenants récidivistes, eBay n'a pas manqué au respect de cette norme légale. Dès lors eBay n'était pas responsable de l'atteinte indirecte à la marque⁹. Il est intéressant de noter cependant que, pour la Cour, eBay ne doit pas faire preuve d' "aveuglement volontaire"¹⁰. Ainsi, si eBay a des raisons de soupçonner que les utilisateurs de ses services portent atteinte à une marque protégée, il n'a pas le droit de "regarder de l'autre côté" pour se dégager de toute responsabilité. En d'autres termes, l'ignorance volontaire équivaut à la connaissance réelle¹¹.
8. S'agissant des deux derniers griefs, l'argument relatif à l'affaiblissement de la marque n'a pas été retenu parce eBay n'a jamais fait usage de la marque en relation avec son propre produit¹². Le grief de publicité mensongère a été renvoyé devant la Cour de district¹³.

Royaume-Uni

9. Au Royaume-Uni, L'Oréal a porté plainte contre eBay¹⁴ sur la base des théories de la responsabilité conjointe et de la responsabilité principale en alléguant, notamment, qu'eBay avait porté atteinte au droit des marques. S'agissant de la responsabilité conjointe, le tribunal a estimé que cette question relevait du droit national. Le juge a admis qu'eBay "facilitait les atteintes aux marques de tiers, dont les marques de L'Oréal, par les vendeurs; ils savent que de telles atteintes se sont déjà produites et continueront probablement de se produire; ils tirent profit de ces atteintes à moins que le titulaire des droits n'invoque le programme VeRO¹⁵ en temps utile"¹⁶. Néanmoins, L'Oréal n'a pas établi qu'eBay avait favorisé les violations des vendeurs et n'a pas démontré l'existence d'un but commun. Le tribunal a décidé i) qu'eBay n'est pas légalement tenu d'empêcher la contrefaçon et ii) que le fait de faciliter la contrefaçon en la connaissant et en ayant l'intention d'en tirer profit n'étaient pas des éléments suffisants¹⁷.

⁶ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 103 (2010).

⁷ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 106 (2010).

⁸ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 107 (2010).

⁹ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 109 (2010).

¹⁰ Voir Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 109 et 110.

¹¹ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 110 (2010).

¹² Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 114 (2010).

¹³ Tiffany c. eBay, 600 F.3d. 93, 114 (2010).

¹⁴ L'Oréal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53.

¹⁵ Le programme VéRO (Verified Rights Owners) est un système dit de "notification et retrait" selon lequel les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent faire retirer les contenus frauduleux du site. L'Oréal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53, p. 875.

¹⁶ L'Oréal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53, p. 928.

¹⁷ L'Oreal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53, p. 928.

10. S'agissant de la responsabilité principale, L'Oréal contestait l'utilisation faite par eBay des marques L'Oréal dans les liens commerciaux sur les sites des moteurs de recherche¹⁸. En outre, L'Oréal a mis en cause l'utilisation des marques sur le site d'eBay en tant que sous-catégories pour améliorer le référencement d'eBay¹⁹. Il est important de noter que les deux allégations ne portent que sur des contrefaçons de marques. Sur ces questions, le juge a décidé de renvoyer les questions devant la Cour de justice européenne pour clarification²⁰. Les réponses à ces questions sont en attente.

France

11. En France, différentes juridictions sont parvenues à des conclusions différentes sur la question de la responsabilité d'eBay à l'égard de la vente de produits non authentiques. Dans l'affaire LVM contre eBay²¹, le Tribunal de commerce de Paris a donné raison à Louis Vuitton et considéré qu'eBay était coupable de "graves fautes d'abstention et de négligence"²². Le tribunal a contesté à eBay la qualité d'hébergeur seul, considérant qu'il déployait une autre activité, celle de courtier. Dans ce rôle, eBay a manqué à son obligation de s'assurer que son activité ne générât pas d'actes illicites. eBay a "refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir ... un certificat d'authenticité des produits mis en vente" ou "à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte"²³.
12. À l'inverse, une décision plus récente d'un tribunal français²⁴, rendue à l'issue d'un procès intenté par L'Oréal, était favorable à eBay. Dans cette affaire, le tribunal a estimé qu'eBay avait satisfait à ses obligations de bonne foi et n'avait pas manqué à son devoir de diligence pour empêcher la vente de contrefaçons sur son site²⁵. Pour fonder sa responsabilité, il faudrait démontrer qu'eBay savait que les contenus sur le site étaient des contrefaçons et n'avait rien fait pour s'y opposer²⁶.

Belgique

13. Dans l'affaire Lancôme Parfums contre eBay²⁷, le Tribunal de commerce de Bruxelles a estimé qu'eBay n'était pas responsable car il n'avait "pas une connaissance effective de l'information illicite qu'il hébergeait, ou n'avait pas connaissance de faits ou de

¹⁸ L'Oreal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53, p. 929.

¹⁹ L'Oreal SA c. eBay International AG, [2009] E.T.M.R. 53, p. 860.

²⁰ Voir C 267/40, 7.11.2009, peut être consulté à l'adresse suivante : <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:267:0040:0041:en:pdf>.

²¹ Tribunal de commerce de Paris, RG n° 2006077799.

²² Rebecca M. Haynes, *Should Designers Pay the Price? A Look at Contributory Trademark Infringement as it Relates to Different Outcomes of Internet Auction Site Liability in the United States and France*, 8 Ave. Maria L. Rev. 223, p. 232.

²³ Allison N. Ziegler, *Online Auction House Liability for the Sale of Trademark Infringing Products*, 14 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 215, p. 230.

²⁴ Affaire RG 07/11365 L'Oréal SA c. eBay France SA, 13 mai 2009.

²⁵ Nathan Fan, *L'Oréal c. eBay: European Courts Rule eBay Not Liable for Sales of Counterfeit Goods*, May 26, 2009, <http://www.iposgoode.ca/2009/05/1%E2%80%99oreal-v-ebay-european-courts-rule-ebay-not-liable/>

²⁶ Franck Soutoul et Jean-Phillippe Bresson, *eBay Succeeds Over L'Oréal in France*, Trademark World #219, July/August 2009 15, p. 16.

²⁷ Affaire A/07/06032.

circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information, et que dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible²⁸. Dès lors, c'est à juste titre qu'eBay a soutenu qu'il n'avait qu'un rôle d'hébergement à l'égard des informations indiquées et pouvait se prévaloir des exemptions conférées par les articles 12 à 15 de la Directive sur le commerce électronique²⁹.

Allemagne

14. Plusieurs tribunaux allemands se sont prononcés sur la question de la responsabilité des sites d'enchères en matière de contrefaçon³⁰. Leur position est la suivante : si un vendeur³¹ agit dans un cadre commercial et le site d'enchères a eu clairement connaissance des contrefaçons, ce site peut être responsable à titre secondaire en tant qu'intermédiaire s'il ne s'oppose pas aux contrefaçons par des filtrages et des contrôles manuels³². Il semble que les tribunaux ont essayé d'adopter une position équilibrée en ce qui concerne l'imputation de la charge de contrôle des contrefaçons. Parce que les juges ont souhaité protéger le modèle économique des sites d'enchères, seule existe l'obligation de lutter contre les contrefaçons aisément identifiables³³.

II. Responsabilité des moteurs de recherche pour la vente de marques comme mots-clés

15. Lorsque les internautes effectuent une recherche en ligne, ils sont susceptibles d'obtenir deux types différents de résultats : les "résultats naturels"³⁴ et les "liens commerciaux"³⁵. Les résultats naturels sont générés par le moteur de recherche d'une manière neutre, en fonction de la pertinence des termes utilisés pour la recherche³⁶. Au début, les moteurs de recherche s'appuyaient beaucoup sur les "balises meta"³⁷ pour obtenir des résultats

²⁸ Kevin K.H. Pun, *Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers*, E.I.P.R. 2009, 31(11) 559-567, p. 561.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pour une liste des jugements rendus, voir Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag, Michael Adams, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out*, INTA Bulletin vol. 65 n° 1 (1^{er} janvier 2010), p. 6.

³¹ Il s'agit du vendeur des produits de contrefaçon. En d'autres termes, la personne directement responsable des contrefaçons.

³² Voir Kevin K.H. Pun, *Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers*, E.I.P.R. 2009, 31(11) 559-567, at 563, and Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag, Michael Adams, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out*, INTA Bulletin vol. 65 n° 1 (1^{er} janvier 2010).

³³ Mary Bagnall, David Fyfield, Constantine Rebag, Michael Adams, *Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer it Out*, INTA Bulletin vol. 65 n° 1 (1^{er} janvier 2010).

³⁴ Également appelés résultats organiques ou résultats non sponsorisés.

³⁵ Voir Rachel R. Friedman, *No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases*, 12 Vand. J. Ent. & Tech. L. 355, p. 363, (2010).

³⁶ Voir *Die BergSpechte Outdoor Reisen une Alpineschule Edi Koblmüller c. Günter Guni*, Affaire C-278/08, par. 5.

³⁷ Une "balise meta" est un ensemble de mots, normalement invisibles sur un site Web, qui servent d'index ou de sources de référence pour la description des sites Web par les moteurs de recherche. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §25:69 (4th Ed.).

naturels; l'importance des balises meta a cependant diminué avec les algorithmes de recherche moderne³⁸. Par opposition aux résultats naturels, les liens commerciaux s'affichent parce que certains sites Web ("publicitaires") paient une redevance aux moteurs de recherche pour que leurs liens s'affichent lorsque l'on entre certains termes de recherche ("mots-clés").

16. Si l'on prend Google comme exemple, les annonceurs choisissent des mots-clés et paient un certain montant chaque fois qu'un utilisateur clique sur l'annonce ("paiement par clic"). En d'autres termes, chaque fois qu'un utilisateur clique sur un lien publicitaire, Google facture un certain coût à l'annonceur. Ce coût est déterminé selon un système d'enchères, ce qui veut dire que les annonceurs qui ont accepté de payer le coût le plus élevé "par clic" verront leur annonce s'afficher en tête de la page de résultats. Ainsi, le coût varie en fonction de la popularité du terme utilisé pour la recherche.
17. Souvent, les titulaires de marques dont le nom s'affiche en premier dans la liste des résultats naturels achètent également un lien commercial pour être sûr que les consommateurs qui recherchent spécifiquement des produits de leur marque arrivent sur leur site Web. Toutefois, les choses se compliquent lorsqu'un annonceur fait une enchère sur un mot-clé qui est la marque d'un tiers. Dans ce cas, un consommateur à la recherche d'un produit d'une marque particulière peut voir s'afficher un lien commercial renvoyant à un concurrent du titulaire de cette marque. Cela crée une situation confuse pour le consommateur, lequel peut être amené à penser que les deux marques sont associées. Bien évidemment, cela est problématique pour le titulaire de la marque. Cependant, la possibilité d'obtenir réparation se heurte à d'épineuses questions en matière de droit des marques telles que : qu'est-ce qu'une contrefaçon et, si l'activité constitue une contrefaçon, qui doit être tenu pour responsable : le moteur de recherche, l'annonceur ou les deux³⁹?
18. Récemment, de nombreux procès ont été intentés contre Google, dans plusieurs pays, en raison de son programme "Adwords"⁴⁰. Le système Adwords permet à un annonceur d'acheter des marques de tiers comme mots-clés. Les acheteurs de ces mots-clés peuvent être des concurrents du titulaire de la marque ou proposer des produits non authentiques. Dans les deux cas, le titulaire de la marque est susceptible de subir un préjudice financier et moral.

Affaires

États-Unis d'Amérique

19. Selon une récente affaire jugée aux États-Unis d'Amérique, deux questions sont fondamentales dans une affaire de publicité à partir de la recherche par mot-clé : le demandeur doit, premièrement, établir qu'il y a eu "activité commerciale", et deuxièmement, démontrer qu'il existe "une probabilité de confusion". Le deuxième circuit a récemment rendu une décision historique dans l'affaire RescueCom contre Google⁴¹, en déclarant que la vente par Google de la marque du demandeur en tant que mot-clé à

³⁸ Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §25:69 (4th Ed.)

³⁹ Jonathan Cornthwaite, *Adwords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and Trademark Infringement*, E.I.P.R. 2009, 31 (7), 347-352, p. 347.

⁴⁰ Pour plus d'information sur Adwords, voir <http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=6084>

⁴¹ Rescuecom Corp. c. Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

des concurrents, qui avait eu pour effet que chaque fois qu'un utilisateur effectuait une recherche avec le terme "Rescuecom", les annonces publicitaires de son concurrent apparaissaient sur l'écran, suffisait à constituer une "activité commerciale". Le tribunal a renvoyé l'affaire devant la Cour de district pour qu'elle détermine si le demandeur pouvait également faire valoir le deuxième élément, à savoir la "probabilité de confusion". L'issue de ce renvoi est toujours pendante.

Cour de justice européenne⁴²

20. La Cour de justice européenne (CJE) a récemment statué sur les questions préjudicielles que lui avait soumises la Cour de cassation française. La CJE a rendu une décision conjointe, concernant trois affaires différentes, mais aux fins de la présente analyse, les faits de l'affaire Louis Vuitton Malletier (LVM) sont suffisamment illustratifs. Lorsque les internautes entraient les noms de marque de LVM dans Google, ils obtenaient des liens vers des sites commerciaux proposant des imitations de produits de LVM. Cela s'expliquait par le fait que des annonceurs (c'est-à-dire les clients du programme Adwords de Google) avaient choisi des mots-clés identiques ou similaires au point de créer une confusion avec les marques de LVM. La société Louis Vuitton Malletier alléguait que Google était responsable de contrefaçon. À la fois le Tribunal de première instance et la Cour d'appel lui ont donné raison. Lorsque l'affaire a été portée devant la Cour de cassation, celle-ci en a référé à la Cour de justice européenne en lui posant plusieurs questions préjudicielles.
21. Lorsque l'on analyse la décision de la CJE, il est important de noter que la Cour a examiné la responsabilité de deux parties; d'une part, la responsabilité du prestataire du service de référencement sur Internet (Google) et d'autre part celle de l'annonceur (le client du programme Adwords de Google). Cette distinction est importante car la contrefaçon n'est pas établie de la même manière pour l'un et pour l'autre.
22. Premièrement, sur la question de "l'usage" en relation avec la responsabilité de Google, la Cour a déclaré que "le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci *ne fait pas un usage* (c'est nous qui soulignons) de ce signe au sens de [...] la directive [sur les marques]".
23. En revanche, la Cour a estimé que l'usage par un annonceur d'un signe identique à une marque dans le cadre d'un service de référencement sur Internet *relève du concept d'usage* (c'est nous qui soulignons) "pour des produits ou des services" au sens de l'article 5 paragraphe 1)a) de la directive sur les marques⁴³.
24. Au-delà du concept d'usage, la Cour s'est également demandé si Google pourrait se prévaloir d'une limitation de sa responsabilité au titre de l'article 14 de la Directive sur le commerce électronique. De l'avis de la Cour, il convient pour cela de déterminer si Google a joué un "rôle actif" de nature à lui donner une connaissance ou un contrôle des données⁴⁴. C'est à la juridiction nationale d'apprécier si le prestataire de service Internet

⁴² Après l'adoption du Traité de Lisbonne le 1^{er} décembre 2009, la Cour de justice européenne (CJE) a été rebaptisée "Cour de justice de l'Union européenne".

⁴³ Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010] par. 73.

⁴⁴ Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010] par. 114.

s'est conduit d'une manière neutre ou a été "actif"⁴⁵. Si le prestataire de service de référencement a joué un rôle actif, cette ligne de défense ne pourra être invoquée. Toutefois, même s'il n'a pas joué un tel rôle actif, ledit prestataire pourra encore être tenu pour responsable (en vertu de la Directive sur le commerce électronique) s'il n'a pas promptement retiré ou rendu inaccessible l'annonce contestée lorsqu'il a eu connaissance du caractère illicite de celle-ci.

25. S'agissant de la responsabilité de l'annonceur, la Cour a mis l'accent sur la fonction publicitaire d'une marque. Le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur d'utiliser la marque comme mot-clé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers⁴⁶.
26. Une autre décision⁴⁷ a été rendue par la Cour de justice européenne suite à une demande de décision préjudicielle des Pays-Bas. Les deux parties au litige fabriquent et vendent des bâtiments mobiles. Le demandeur exerce son activité sous le nom de PORTAKABIN tandis que le défendeur travaille sous la marque PRIMAKABIN. Le défendeur a acheté à Google des mots-clés qui correspondent à la marque du demandeur et à de légères variantes orthographiques de celle-ci. Portakabin a saisi la justice pour obtenir du juge qu'il enjoigne à Primakabin de cesser d'utiliser la marque de cette manière. Le *Hoge Raad der Nederlanden* (Cour suprême des Pays-Bas) a présenté à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle. La CJE a confirmé sa décision dans l'affaire LVMH contre Google en réitérant que l'utilisation d'une marque par un annonceur en tant que mot-clé fait l'objet d'un "usage dans la vie des affaires"⁴⁸. Elle a en outre donné des indications sur la manière dont les juridictions nationales devaient traiter la question des mots-clés.
27. La Cour a renvoyé aux articles 6.1)b) et 6.1)c) de la Directive sur les marques qui limitent les effets des droits des titulaires de marque afin de garantir la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services dans le Marché commun⁴⁹. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si un défendeur dans une affaire de référencement par mot-clé peut se prévaloir de ces dispositions⁵⁰ en vérifiant "si la condition imposant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale est remplie"⁵¹. Cette condition est l'expression "d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire d'une marque"⁵².

⁴⁵ Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010] par. 119.

⁴⁶ Google France SARL c. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010] par. 99.
⁴⁷ Portakabin Ltd c. Primakabin BV, Affaire C-558/08.

⁴⁸ Affaire C-558/08, par. 27.

⁴⁹ Affaire C-558/08, par. 57. En vertu de l'article 6.1)b), le titulaire d'une marque ne peut interdire à un tiers l'usage d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l'article 6.1)c), un tiers peut utiliser la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées.

⁵⁰ Affaire C-558/08, par. 61 et 65.

⁵¹ Affaire C-558/08, par. 66.

⁵² Affaire C-558/08, par. 67.

28. En outre, la Cour s'est référée à l'article 7 de la Directive sur les marques qui limite les droits des titulaires de marques sur la base de l'épuisement⁵³ régional. Cette disposition prévoit que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de la marque pour la revente de produits qui ont été fabriqués et mis dans le commerce dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement, à moins que n'existent des motifs légitimes justifiant que le titulaire ne s'y oppose⁵⁴. La Cour a déclaré qu'il existe un motif légitime lorsque l'usage porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque, ou lorsque le revendeur donne l'impression qu'il existe un lien économique entre lui et le titulaire de la marque. La Cour a également donné d'autres éléments permettant d'apprécier s'il existe ou non un motif légitime : la seule utilisation d'une marque avec l'ajout de termes indiquant que les produits sont "usagés" ou "d'occasion" ne constitue pas un motif légitime; la suppression de la mention de la marque et son remplacement par une étiquette portant le nom du revendeur est un motif légitime; utiliser la marque dans le cadre de la publicité pour des activités de revente de produits d'occasion dont certains portent la marque et d'autres non, n'est pas un motif légitime à moins que la revente de ces autres produits ne risquent, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d'amoindrir gravement l'image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque⁵⁵.

Royaume-Uni

29. Au Royaume-Uni, Interflora a intenté une action contre Marks and Spencer⁵⁶ pour avoir utilisé sa marque comme mot-clé de recherche sur Google (Adword). La Cour avait renvoyé l'affaire devant la CJE en lui soumettant 10 questions devant clarifier la situation; toutefois, suite à l'arrêt de la CJE dans l'affaire Google contre LVM, le nombre des questions a été réduit à quatre⁵⁷. Donc, même après les récents éclaircissements donnés par la CJE, les juridictions britanniques persistent à demander des clarifications sur la portée exacte du mot "usage" au sens de l'article 5.1) et 2) de la Directive sur les marques et de l'article 9.1) du Règlement sur la marque communautaire.

⁵³ "Le droit dudit titulaire d'interdire à tout tiers l'usage de sa marque est épuisé en ce qui concerne les produits qui ont été mis dans le commerce dans l'EEE sous la marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que n'existent des motifs légitimes justifiant que ledit titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure desdits produits". Affaire C-558/08, par. 74.

⁵⁴ Le motif doit être légitime au sens de l'article 7.2).

⁵⁵ Affaire C-558/08, par. 93.

⁵⁶ Interflora Inc. c. Marks and Spencer PLC, [2009] EWHC 1095 (Ch).

⁵⁷ Interflora Inc. c. Marks and Spencer PLC, [2010] EWHC 925 (Ch).

Inde

30. Dans l'affaire Consim Info contre Google⁵⁸, la Haute cour de Madras à Chennai a délivré une injonction préliminaire interdisant à Google de vendre des marques déposées en tant que mots-clés aux concurrents du titulaire de la marque. Le demandeur, Consim Info, gérant des sites d'agences matrimoniales sur Internet et alléguait que, lorsqu'un internaute utilisait des noms de marques dont il était propriétaire comme termes de recherche dans Google, des liens commerciaux renvoyant à ses concurrents apparaissaient. Apparemment, le jugement n'a pas encore été publié⁵⁹. Il n'est donc pas possible d'analyser le raisonnement de la Cour dans cette affaire. Toutefois, le fait que la Cour a limité les activités de Google dans cette affaire signifie que la condition prévue par la législation nationale selon laquelle le défendeur a utilisé la marque "dans le cadre de ses activités"⁶⁰ était remplie.

Chine

31. En Chine, deux procès sur les publicités à partir de mots-clés⁶¹, l'un contre Google China, l'autre contre Baidu⁶² ont débouché sur des conclusions différentes. Dans l'affaire Google contre Guangdong Ganyi Electrical Appliance Co Ltd, la marque déposée du plaignant, NEDFON avait été vendue en tant que mot-clé par Google à un concurrent. La Cour a estimé que le concurrent en question avait commis une atteinte à la marque. Toutefois, Google n'a pas été jugé conjointement responsable de cette atteinte aux marques. La Cour a estimé que, bien que l'utilisation d'un mot-clé pour générer des liens commerciaux soit une forme de publicité, Google n'avait ni les moyens de vérifier et contrôler les informations présentées par le concurrent, ni l'obligation d'examiner la légalité de ces informations.
32. L'affaire dans laquelle Google est mis en cause peut être comparée à l'affaire Baidu contre Shanghai Dazhong House-moving Logistics Co Ltd. Le service de référencement par enchères de Baidu permettait aux concurrents de Dazhong de relier les mots-clés "Dazhong Banchang" à leurs sites Web. En l'espèce, la Cour a ordonné à Baidu de verser une réparation à Dazhong.

⁵⁸ Le jugement n'est pas encore disponible, mais voir ce qui suit : Shamni Pande, *Google Gets a Googly; Imagine Opening a Website, Keying in a Few Search Terms and Presto! You are on the Page of a Rival Website*, Business Today, New Delhi, November 1, 2009; *Consim Info Sues Google*, <http://www.medianama.com/2009/09/223-bharatmatrimony-google-naukri-shaadi-simplymarry-case-sues/>; *Consim India Awaiting Madras High Court Verdict in Case Against Google*, http://www.dnaindia.com/india/report_consim-india-awaiting-madras-high-court-verdict-in-case-against-google_1369237; Peter Ollier, *Keyword Disputes Go Global*, Managing Intellectual Property, 25 March 2010, <http://www.managingip.com/Article/2452473/Search-Results/Keyword-disputes-go-global.html?Keywords=keyword+disputes+go+global&Quick=True&OrderType=>.

⁵⁹ Une recherche dans le Madras Law Journal Online Legal Library (<http://mljlibrary.com>) n'a pas révélé de jugement dans cette affaire. (Recherche effectuée le 21 juillet 2010.)

⁶⁰ Conformément à la législation indienne (article 29 de la loi de 1999 sur les marques)

⁶¹ Pour plus d'informations sur ces deux affaires, voir l'article de Kangxin Partners sur les questions relatives à l'Internet en Chine, *World Trademark Review*, février/mars 2009, disponible à l'adresse <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/article.ashx?g=45245d9b-732a-47c2-9d80-22a0c6aff0cc&q=kangxin#search=%22kangxin%22>, voir également *Keyword Disputes Go Global*, Peter Ollier, Managing Intellectual Property, 25 mars 2010.

⁶² Baidu est un moteur de recherche sur Internet en langue chinoise.

Israël

33. Dans l'affaire *Matim Li contre Crazy Line*⁶³, les deux parties au litige étaient des détaillants de vêtements de mode féminins. Matim Li alléguait que ses marques avaient été achetées par Crazy Line à travers le programme Adword de Google, de sorte que le site Web de Crazy Line apparaissait en premier, en gras, lorsqu'un internaute effectuait une recherche avec ces marques. La Cour a rejeté l'allégation d'atteinte aux marques présentée par Matim Li au motif qu'il n'y avait pas de confusion ni de risque de confusion pour le consommateur. La Cour a noté à cet égard que ni l'annonce publicitaire elle-même, ni le lien renvoyant au site Web ne faisaient référence aux marques du demandeur. Il est intéressant de noter qu'en l'espèce la Cour n'a pas centré son raisonnement sur le fait de savoir si les marques avaient été "utilisées" en tant que marques, mais qu'elle avait en revanche fondé sa décision sur l'absence d'un risque de confusion⁶⁴. La Cour a été d'avis que les internautes savaient que l'essentiel des informations produites par une recherche n'étaient pas directement pertinentes au regard de leurs questions et que les consommateurs s'attendaient à voir l'affichage de publicités. Elle a souligné le rôle important des moteurs de recherche grâce auxquels les internautes peuvent trouver des informations sur l'Internet ainsi que la nécessité qu'existent des incitations commerciales (publicités payantes) pour soutenir le développement des innovations dans ce domaine⁶⁵.

Argentine

34. Dans l'affaire *Organización Veraz contre Open Discovery*, le demandeur, une société de services financiers, reprochait au défendeur d'avoir acheté sa marque VERAZ pour l'utiliser comme mot-clé. La Cour a estimé que le défendeur s'était livré à une utilisation commerciale non autorisée de la marque du demandeur dans le but d'attirer les consommateurs intéressés par les services du demandeur⁶⁶. De l'avis de la Cour, cet usage pouvait être source de confusion ou d'erreur quant à l'origine des services et pouvait donner à penser qu'il y avait un lien entre les deux sociétés⁶⁷. La Cour a estimé qu'en l'espèce le titulaire de la marque pouvait empêcher un concurrent d'utiliser sa marque sans autorisation⁶⁸.

Australie

35. La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a porté plainte contre Google et un site de petites annonces appelé Trading Post parce que ce dernier achetait des mots-clés qui étaient des marques de concessionnaires de voitures. Trading Post faisait concurrence à ces concessionnaires pour la vente de voitures. Cette affaire se distingue des autres affaires présentées dans le présent document par le fait que l'ACCC

⁶³ Décision de la cour de district de Tel Aviv-Jaffa, 31 juillet 2006 – Affaire n° 000506/06, citée par Zohar Efroni, *Keywording in Search Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from Matim Li v. Crazy Line*, IIC 2007, 38(2), 204-223.

⁶⁴ Zohar Efroni, *Keywording in Search Engines as Trademark Infringement: Issues Arising from Matim Li v. Crazy Line*, IIC 2007, 38(2), 204-223 p. 212.

⁶⁵ Pour la traduction anglaise de l'arrêt, voir IIC 2007, 38(2), 238.

⁶⁶ Voir Graciela Perez de Inzaurruga, *Trademarks and the Internet, Metatags and Keywords; A Latin American Perspective*, https://www.aippi.org/download/reports/forum/forum09/2/ForumSession2_Presentation_Perrez.pdf.

⁶⁷ Graciela Perez de Inzaurruga, *supra*.

⁶⁸ Graciela Perez de Inzaurruga, *supra*.

n'a pas invoqué d'atteinte à la marque. En revanche, l'ACCC a allégué une violation de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales, reprochant un comportement trompeur ou fallacieux et une fausse représentation d'une approbation ou affiliation⁶⁹. L'affaire a été réglée lorsque Trading Post s'est engagé à mettre un terme aux pratiques publicitaires qui lui étaient reprochées⁷⁰. Toutefois, la procédure contre Google serait toujours pendante. Bien que non fondées sur l'atteinte à la marque, les allégations de l'ACCC sont intéressantes en ce qu'elles invoquent la confusion des consommateurs, élément qui, comme il a été souligné dans de nombreuses affaires mentionnées plus haut, a été considéré comme un critère déterminant de l'atteinte à la marque.

Autriche

36. En Autriche, le magasin de vin en ligne Wein & Co a porté plainte contre un concurrent, 'Weinwelt', qui avait acheté sa marque en tant que mot-clé⁷¹. Lorsqu'un internaute entrait le terme "Wein & Co", le premier lien qui s'affichait en haut de la page des résultats était le site du défendeur. La Cour suprême autrichienne a statué qu'en l'espèce l'utilisation de la marque en tant que mot-clé portait atteinte aux droits du demandeur du fait que l'affichage du lien en tête des résultats de recherche, avec la marque du demandeur comme en-tête, créait un risque de confusion pour les consommateurs et donnait l'impression que le défendeur était une société étroitement liée au demandeur. Il est important de souligner que, dans cette affaire, la marque du demandeur figurait dans l'en-tête même de l'annonce publicitaire.

III. Atteinte aux marques dans les mondes virtuels et les médias sociaux

37. Depuis quelques années, les mondes virtuels ou les jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs (MMORPG) connaissent un énorme engouement populaire⁷². Même si l'expression "monde virtuel" peut s'appliquer à de nombreux type de communautés en ligne⁷³, "Second Life", communauté sociale en ligne créée par Linden Labs, a été choisie comme exemple aux fins de la présente analyse⁷⁴.

⁶⁹ Voir ACCC Press Release # MR 180/07, disponible à l'adresse :

<http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/792088/fromItemId/142>.

⁷⁰ L'engagement est disponible à l'adresse :

<http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=826159&nodeId=cf68136e565d04bb6b150000112728a5&fn=Undertaking.pdf>.

⁷¹ Cour suprême de l'Autriche (Oberster Gerichtshof), 20 mars 2007 – 17 Ob 1/07, MMR 2007, 497. Pour un examen de l'affaire, voir Wiebke Baars, Marc Schuler, Charles Lloyd, *Keyword-Advertising, Legal Implications in Germany, France and the UK*, disponible à l'adresse http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Baars_Schuler_Lloyd_CRI.en.pdf.

⁷² Voir de manière générale, Andreas M. Kaplan et Michael Haenlein, *Consumer Use and Business Potential of Virtual Worlds: The Case of "Second Life,"* *International Journal on Media Management*, 11: 93-101, (2009).

⁷³ Candidus Dougherty et Greg Lastowka identifient trois types différents de monde virtuels : les mondes des jeux, les mondes sociaux et les mondes générés par les utilisateurs. *Virtual Trademarks*, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 749 p. 759-773.

⁷⁴ Second Life emploie la terminologie suivante : les utilisateurs sont appelés des "résidents" et les résidents sont représentés sur l'écran par leurs "avatars". Un avatar est un personnage virtuel que

38. Plusieurs raisons justifient qu'en ce qui concerne les marques on accorde une attention particulière à Second Life par rapport à d'autres mondes virtuels. Premièrement, Second Life facilite et encourage les contenus générés par l'utilisateur⁷⁵. Cela veut dire qu'existe un grand nombre de contrevenants potentiels qui peuvent être difficiles à identifier dans la "vie réelle". Le contenu généré par l'utilisateur peut être vendu à d'autres utilisateurs moyennant un paiement dans une monnaie virtuelle, laquelle pourra à son tour être convertie en une monnaie "réelle"⁷⁶. Cela insufflé une dynamique commerciale significative dans les activités se déroulant dans Second Life. Les utilisateurs qui créent le contenu conservent les droits de propriété intellectuelle sur leurs créations⁷⁷. De nombreuses marques de la "vie réelle" se sont elles-mêmes établies dans Second Life⁷⁸. Enfin, Second Life est le monde virtuel le plus populaire et le plus prospère de son espèce⁷⁹.
39. Donc, bien que Second Life soit un univers virtuel, il existe un élément commercial réel et le risque que les utilisateurs puissent créer et vendre un contenu numérique, portant atteinte aux droits qui s'attachent aux marques de la vraie vie. De surcroît, il existe aussi le risque que les utilisateurs créent et vendent un contenu numérique en violation des droits ayant été dévolus à d'autres utilisateurs de Second Life. Ces deux scénarios ont récemment donné lieu à des actions en justice. Un examen de la jurisprudence permettra de mettre en évidence les questions pertinentes du droit des marques dans ce domaine.

Affaires

États-Unis d'Amérique

*Taser International Inc. c Linden Research Inc.*⁸⁰

40. Alléguant que des pistolets paralysant virtuels auraient été vendus sur Second Life, pistolets qui portaient la marque TASER, le demandeur a déposé plainte contre Linden dans le District de l'Arizona pour atteinte à la marque, affaiblissement de la marque ("dilution by blurring"), affaiblissement par le discrédit porté à la marque ("dilution by tarnishment"), en plus de l'atteinte aux brevets de dessins ou modèles. Bien que le

[Footnote continued from previous page]

l'utilisateur peut contrôler et personnaliser. Les résidents interagissent les uns avec les autres à travers leurs avatars.

⁷⁵ Voir Mark A. Armitage, *Virtual Trademark Infringement in a Virtual World?* Landslide, mars/avril 2009.

⁷⁶ Voir *The Virtual Brand Footprint: The Marketing Opportunity in Second Life*, disponible à l'adresse http://www.popcha.com/combinedstory_whitepaper.pdf.

⁷⁷ Voir Harris Weems Henderson, *Through The Looking Glass: Copyright Protection in the Virtual Reality of Second Life*, 16 J. Intell. Prop. L. 165 p. 172 (2008).

⁷⁸ American Apparel, Gibson Guitars, Coca Cola, Adidas, BMW et Harvard Law School sont toutes présentes dans Second Life.

⁷⁹ Dougherty et Lastowka, *supra*, at 768.

⁸⁰ Voir Matthew Asbell, *A Stunning Development: Taser International Inc. Sues the Owners of the Second Life Virtual World*, Mondaq, 11 mai 2009.

demandeur se soit ensuite désisté de l'action⁸¹, sans doute suite à un règlement amiable, la plainte déposée traduit le désir des titulaires de marques de faire respecter leurs droits attachés aux marques nonobstant le fait que les produits vendus soient absolument intangibles. Le fait que certains marques aient établi une présence commerciale autorisée sur Second Life accroît sans aucun doute le sentiment de confusion des utilisateurs quant à l'origine des produits virtuels. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent être amenés à croire que le titulaire de la marque a autorisé des reproductions virtuelles de ses produits ou marques sur Second Life.

*Eros LLC. c Linden Research Inc.*⁸²

41. La plainte déposée par Taser est un exemple d'une action engagée par le titulaire d'une marque de la "vie réelle" pour usage non autorisé de sa marque dans l'univers virtuel. Mais, comme évoqué plus haut, il est aussi possible que le titulaire d'une "marque virtuelle" engage des poursuites dans des circonstances analogues. Dans l'affaire Eros, un procès en action collective a été intenté contre Linden par les créateurs de contenus de Second Life pour contrefaçon virtuelle de leurs produits. Le demandeur vend des produits virtuels s'adressant aux adultes qui ont été décrits comme des "applications de code logiciel destinées à faciliter les relations sexuelles entre avatars"⁸³.
42. À la différence de TASER, la marque SEXGEN ne s'appliquait pas à des produits tangibles de la "vie réelle". Il n'en reste pas moins que le demandeur a enregistré SEXGEN en tant que marque de service auprès de l'USPTO pour "usage temporaire d'un logiciel non téléchargeable conçu pour l'animation de personnages virtuels à trois dimensions"⁸⁴ et s'appuie sur cet enregistrement dans le procès en cours.
43. Lors d'affaires comme celle qui implique EROS, un des points essentiels de l'analyse de la Cour consiste à savoir si les ventes, qui se déroulent exclusivement dans l'environnement virtuel, suffisent à remplir la condition d'une activité commerciale. Cela est important étant donné qu'il n'existe pas de transfert tangible dans le "monde réel". Cependant, l'enregistrement effectué par Eros anticipe et empêche clairement un tel transfert puisqu'il inclut le terme "non téléchargeable". Il est donc possible de soutenir que Eros fournit un service aux utilisateurs de Second Life sur une base commerciale et que cela remplit la condition d'un usage commercial. En tout cas, on est en présence d'une question nouvelle concernant l'utilisation des marques sur l'Internet et d'autres litiges ne sont pas à exclure.

Hermann Miller

44. Outre les procédures judiciaires, les titulaires de marques concernées par Seconde Life ont également utilisé d'autres moyens pour obtenir réparation des atteintes aux marques.

⁸¹ Voir Matthew Asbell, *A Stunning Development: Taser International Inc. Sues the Owners of the Second Life Virtual World*, Mondaq, 11 mai 2009.

⁸² La Cour de district des États-Unis d'Amérique pour le district du nord de la Californie, affaire n° 09-CV-4269. La plainte est disponible à l'adresse http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf.

⁸³ Benjamin R. Mulcahy, *Second Life Raises Novel IP Issues, Among Them is Whether Use of a Trademark Exclusively in a Virtual World can be Use in Commerce*, Nat'l L. J. vol. 30, n° 14, (3 décembre 2007).

⁸⁴ Enregistrement n° 3483253.

Lorsque le fabricant de meubles Hermann Miller a découvert que sa marque AERON avait été sans autorisation apposée sur des chaises virtuelles, il a proposé de donner gratuitement des versions virtuelles légitimes des chaises aux utilisateurs en contreparties du renvoi des clones virtuels⁸⁵. Cet exemple démontre qu'il est tout aussi important, si ce n'est plus, de conserver le contrôle des marques dans le monde virtuel que de tirer un bénéfice direct de la vente de produits virtuels. Cela est d'autant plus vrai si l'on pense que la vente non autorisée de produits virtuels risque d'affaiblir la marque et d'éroder son caractère distinctif.

Medias sociaux

45. Les réseaux sociaux en ligne ont ces dernières années connu un essor extraordinaire de leur popularité partout dans le monde. Au-delà de leurs ramifications purement sociales, les sites Web tels que Facebook, Twitter, Myspace, Youtube et LinkedIn sont devenus des forums d'une immense portée sur les plans professionnel⁸⁶, politique⁸⁷ et commercial⁸⁸. S'agissant de l'aspect commercial de ces sites Web, il y a lieu d'étudier certaines des questions concernant les intérêts des titulaires de marques ainsi que leurs implications pour le cadre international relatif au droit des marques.
46. Étant donné que les principaux sites de réseaux sociaux diffèrent en matière d'orientation vers le marché, de présentation et de politique, il est plus utile de prendre des exemples que de traiter les questions de manière générale.

Facebook

47. Facebook se décrit lui-même comme un réseau social qui aide les gens à communiquer plus efficacement avec leurs amis, famille et collègues de travail⁸⁹. Cette communication se fait essentiellement par le biais de pages de profil ou de pages de groupe dans lesquelles les utilisateurs peuvent inscrire des commentaires, des photographies et des liens. Bien que le siège de la société soit aux États-Unis d'Amérique, 70% des 400 millions d'utilisateurs actifs de Facebook vivent dans d'autres pays⁹⁰. Par conséquent, les activités se produisant sur Facebook touchent à la législation sur les marques de nombreux pays.

⁸⁵ Kieran G. Doyle, *Brands on the Silver Screen, the Television Screen and the Computer Screen*, Practising Law Institute, Patents, Copyrights, Trademarks Property Course Handbook Series, PLI Order n° 23481, 199 p. 221 (Avril 2010).

⁸⁶ Selon le New York Times, 75% des recruteurs et des responsables des ressources humaines des États-Unis d'Amérique se renseignent en ligne sur les candidats et leurs recherches s'étendent aux sites des réseaux sociaux. Jeffrey Rosen, *The Web Means the End of Forgetting*, New York Times Magazine, 19 juillet 2010.

⁸⁷ Voir Jose Antonio Vargas, *Politics and Social Networks: Voters Make the Connection*, Washington Post, 3 novembre 2008.

⁸⁸ Par exemple, de nombreuses marques se sont établies avec succès sur Twitter. Voir les études de cas proposées par Twitter à l'adresse www.business.twitter.com/twitter101/

⁸⁹ <http://www.facebook.com/?ref=home#!/press/info.php?factsheet>

⁹⁰ <http://www.facebook.com/?ref=home#!/press/info.php?factsheet>

48. Le 12 juin 2009, Facebook a offert aux utilisateurs la possibilité d'obtenir une URL personnalisée (vanity URL) qui permet aux inscrits d'avoir un identifiant/nom d'utilisateur unique (voir www.facebook.com/YourName)⁹¹. Cette nouvelle possibilité représentait un risque pour les intérêts des titulaires de marques vu que les utilisateurs pouvaient, en théorie, prendre pour nom une marque. Sensible à ce problème, Facebook avait accordé aux titulaires de marques un délai ("sunrise period"⁹²) durant lequel ils pouvaient enregistrer leurs marques en tant que URL Facebook avant d'ouvrir l'enregistrement au grand public.
49. De nombreux titulaires de marques se sont saisis de la possibilité d'avoir une URL personnalisée et ont créé une page Facebook officielle leur permettant d'échanger et de communiquer avec leurs clients et d'autres utilisateurs de Facebook⁹³. Ces pages ont une URL personnalisée qui se présente comme suit : www.facebook.com/nomdemarque. Étant donné que des marques sont utilisées avec une autorisation sur l'ensemble du site, le risque est de plus en plus grand que l'utilisation non autorisée de marques sur le site sème la confusion parmi les consommateurs. Face à ce risque, Facebook a mis en place un mécanisme permettant de porter plainte pour utilisation non autorisée d'un nom d'utilisateur. Si le titulaire d'une marque découvre qu'un tiers s'est approprié sa marque déposée comme nom d'utilisateur, il peut remplir une déclaration d'infraction aux droits de propriété intellectuelle⁹⁴ afin que Facebook supprime la page en question ou en désactive l'accès.
50. Les règles et procédures mises en place par Facebook pour l'enregistrement des noms d'utilisateur méritent également d'être notées. Les termes génériques ne sont pas admis pour l'enregistrement⁹⁵. Par conséquent, il y a une corrélation entre les noms d'utilisateur et les noms de marque sur Facebook dans la mesure où les titulaires de marques ne devraient pas subir un préjudice commercial par le seul fait qu'ils n'ont pas été les premiers arrivés pour enregistrer un terme, ce qui est nécessaire pour communiquer efficacement avec le marché. En outre, les noms d'utilisateur de Facebook ne sont pas transmissibles⁹⁶. On peut penser que cette restriction est un moyen de limiter les enregistrements de mauvaise foi effectués par des parties non titulaires de droits se rattachant à une marque donnée. De surcroît, Facebook prévoit que les noms d'utilisateur qui ont été supprimés ne seront pas mis à la disposition d'autres utilisateurs.
51. Si Facebook continue de croître exponentiellement⁹⁷ et de gagner en importance commerciale dans de multiples pays, le cadre des solutions aux litiges en matière de marque risque d'être de plus en plus complexe. Par exemple, l'actuel formulaire de

⁹¹ Sally M. Abel, *Trademarks and Rights of Publicity in the Converged World*, 978 PLI/Pat 57, at 61 (2009).

⁹² Adam Smith, *International – Engage: Trademark Protection in Social Media*, World Trademark Review, 4 novembre 2009.

⁹³ À titre illustratif, une recherche sur Facebook réalisée le 28 juillet 2010 a fait apparaître qu'entre autres les marques suivantes semblaient disposer de pages officielles : Dell, BMW, Lacoste, Swatch, Renault, Fosters, Walmart, Guinness.

⁹⁴ Disponible à l'adresse http://www.facebook.com/copyright.php?noncopyright_notice=1

⁹⁵ <http://blog.facebook.com/blog.php?post=90316352130>

⁹⁶ <http://blog.facebook.com/blog.php?post=90316352130>

⁹⁷ Facebook indique qu'en janvier 2009 le site possédait 150 millions d'utilisateurs actifs et qu'en février 2010 ce nombre était passé à 400 millions. Voir <http://www.facebook.com/press/info.php?timeline>

déclaration d'une infraction au nom d'utilisateur requiert un numéro d'enregistrement de la marque⁹⁸. En outre, le formulaire indique une préférence pour les numéros d'enregistrement des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas certain que la procédure convienne pour les conflits de caractère territorial, les plaintes de titulaires de marques non enregistrées aux États-Unis d'Amérique ou les titulaires de marques faisant simplement valoir leurs droits en vertu de la *common law*.

Twitter

52. Twitter se décrit lui-même comme un réseau d'information en temps réel animé par des gens du monde entier qui permet aux utilisateurs de partager et découvrir ce qui se passe maintenant⁹⁹. Les utilisateurs peuvent écrire et lire des messages ("tweets") n'excédant pas 140 caractères et ces messages sont rendus publics aux autres utilisateurs du site¹⁰⁰. Les utilisateurs décident du type de message qu'ils souhaiteraient recevoir, comme les messages envoyés par des amis, les messages affichés par leurs célébrités favorites ou les messages portant sur un sujet particulier.
53. Comme Facebook, Twitter a son siège aux États-Unis d'Amérique mais est utilisé internationalement, et des traductions existent en allemand, espagnol, français, italien et japonais¹⁰¹.
54. Pour les titulaires de marques, Twitter présente le risque que les personnes qui "tweetent" sur une marque donnée puissent tromper d'autres utilisateurs car ceux-ci ne sauront pas si l'utilisation de la marque est autorisée ou pas. Ce risque de confusion est accru à cause du flot constant d'informations diffusées rapidement sur le site et du fait que de nombreuses entreprises ont créé un profil officiel sur Twitter¹⁰².
55. Pour prévenir les risques d'atteintes aux marques, Twitter a adopté une politique en matière de marques¹⁰³, qui donne aux titulaires de marques la possibilité de signaler les violations des marques. Twitter indique qu'il suspendra le compte d'un utilisateur si l'utilisation non autorisée d'une marque traduit clairement l'intention d'induire les autres en erreur¹⁰⁴. S'agissant des cas où un compte semble créer une confusion pour les utilisateurs mais ne se fait pas passer délibérément pour la marque ou la société ou le produit, le titulaire du compte recevra une notification et aura la faculté de dissiper toute confusion éventuelle¹⁰⁵.

98

Voir

http://www.facebook.com/help/?page=899#!/help/contact.php?show_form=username_infringement

99

www.twitter.com/about

100

www.business.twitter.com/twitter101

101

www.twitter.com/about

102

Voir les études de cas présentées par Twitter à l'adresse www.business.twitter.com/twitter101/

103

<http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>

104

<http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>

105

<http://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/122-reporting-violations/articles/18367-trademark-policy>

56. Twitter a fait au moins deux fois l'objet d'une plainte pour atteinte à la marque; toutefois, dans ces deux affaires, les demandeurs se sont désistés. Dans l'affaire *La Russa c. Twitter Inc.*¹⁰⁶ le demandeur était un manager d'équipes de baseball aux États-Unis d'Amérique. Un utilisateur anonyme avait créé un compte Twitter avec le nom du demandeur, s'était fait passer pour lui et avait publié des commentaires désobligeants sur la mort de deux lanceurs de son équipe¹⁰⁷. Le demandeur alléguait, notamment, que Twitter avait commis une atteinte à la marque. Pour obtenir satisfaction, il lui fallait démontrer que le faux compte était susceptible de créer une confusion pour les consommateurs en leur donnant à penser qu'il approuvait Twitter¹⁰⁸. Le demandeur a tenté de faire valoir à l'appui de sa demande que sa photo avait été associée aux phrases "*Tony La Russa is using Twitter*" et "*Join today to start receiving Tony La Russa's updates*"¹⁰⁹. Le demandeur s'est désisté de son action peu de temps après le dépôt de sa plainte¹¹⁰.
57. Dans l'affaire *Oneok Inc c. Twitter Inc*¹¹¹, un distributeur de gaz naturel a déposé plainte contre Twitter au motif que celui-ci avait autorisé un tiers à adopter sa marque ONEOK en tant que nom d'utilisateur. Il alléguait que les messages publiés par l'utilisateur étaient trompeurs car les consommateurs pouvaient croire qu'il s'agissait de déclarations officielles de la société¹¹². Le demandeur s'est désisté peu de temps après le dépôt de sa plainte et le compte de Twitter en question a été transféré au demandeur¹¹³.

¹⁰⁶ Affaire n° CV-09-2503 (N.D.C.A. 5 juin 2009).

¹⁰⁷ Adam Smith, *United States – Trademarks and Tweets: Brand Protection on Twitter*, World Trademark Review, 16 juin 2009.

¹⁰⁸ William McGeeveran, *Celebrity Impersonation and Section 230*, 25 juin 2009, <http://blogs.law.harvard.edu/infolaw/2009/06/25/impersonation-and-230/>

¹⁰⁹ Jillian Bluestone, *La Russa's Loophole: Trademark Infringement Lawsuits and Social Networks*, 17 Vill. Sports & Ent. L. J. 573, p. 575.

¹¹⁰ Liisa M. Thomas and Robert H. Newman, *Five Steps to Protect Your Trademarks in the Web 2.0 World*, INTA Bulletin, May 15, 2010, vol. 65, n° 10.

¹¹¹ Affaire n° 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. 15 septembre 2009)

¹¹² Darren B. Cohen, Meredith B. Pikser, Dr. Alexander R. Klett, Sachin Premnath, *Social Media in Action in Trademarks*, March 8, 2010, <http://www.legalbytes.com/2010/03/articles/social-and-digital-media-law/social-media-in-action-in-trademarks/>

¹¹³ *Ibid.*

58. Même si les affaires *La Russa* et *Oneok* n'ont pas donné lieu à des décisions judiciaires sur la responsabilité de Twitter, les faits en question témoignent des problèmes auxquels les titulaires de marques peuvent d'être confrontés. Étant donné que de nombreuses marques utilisent une page Twitter officielle pour communiquer avec leurs clients, le risque existe qu'une utilisation non autorisée du nom de leur marque sur Twitter crée une confusion pour les consommateurs, incitant ceux-ci à penser qu'ils communiquent avec un représentant officiel de la marque. Si les messages sont de mauvais goût¹¹⁴ ou transmettent une information inexacte, ils peuvent porter préjudice à la renommée de la marque.

[L'annexe II suit]

¹¹⁴ Même des comptes officiels Twitter sont susceptibles de faire l'objet de messages offensifs de la part d'employés de la société. Voir Richard Wray et Charles Arthur, *Vodafone Suspends Employee After Obscene Tweet*, The Guardian, 6 février 2010, disponible à l'adresse <http://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/05/vodafone-twitter-obscene-tweet>

ANNEXE II

RECOMMANDATION COMMUNE CONCERNANT LA PROTECTION DES MARQUES ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RELATIFS À DES SIGNES SUR L'INTERNET (AVEC LES NOTES EXPLICATIVES)

adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

*lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI
(24 septembre – 3 octobre 2001)*

PREFACE

La Recommandation commune concernant la protection des marques et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet, qui contient le texte des dispositions adoptées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) à sa sixième session (12 – 16 mars 2001) a été adoptée lors d'une session commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), tenue pendant la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (24 septembre – 3 octobre 2001).

Abordée à la première session du SCT (13 - 17 juillet 1998), la question de la protection des marques sur l'Internet a fait l'objet d'un débat à la deuxième partie de la deuxième session de ce comité (7 - 11 juin 1999) et à sa troisième session (8 - 12 novembre 1999). Le projet de dispositions concernant la protection des marques sur l'Internet a été examiné par le SCT à sa quatrième session (27 - 31 mars 2000), à sa cinquième session (11 - 15 septembre 2000) et à sa sixième session (12 - 16 mars 2001).

Ces dispositions visent à assurer un cadre juridique clair aux propriétaires de marques qui souhaitent utiliser leurs marques sur l'Internet et participer à l'expansion du commerce électronique. Elles sont conçues pour faciliter la mise en œuvre de la législation en vigueur sur les marques et d'autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, utilisés sur l'Internet, et sont destinées à être appliquées dans le cadre des mesures prises pour :

- établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis d'acquérir ou de maintenir en vigueur une marque ou un autre droit de propriété industrielle attaché au signe, ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale;
- permettre aux titulaires de droits concurrents attachés à des signes identiques ou similaires d'utiliser ces signes concurremment sur l'Internet;
- déterminer les sanctions applicables.

La question du choix de la législation applicable n'est pas traitée dans les présentes dispositions mais relève des dispositions de droit international privé de chaque État membre.

Après l'adoption par les assemblées de l'OMPI, en septembre 1999, de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et, en septembre 2000, de la Recommandation commune concernant les licences de marques la présente recommandation commune est la troisième mesure prise par le SCT pour mettre en œuvre la politique de l'OMPI consistant à trouver de nouveaux moyens d'accélérer l'élaboration de principes internationaux harmonisés. Cette

nouvelle méthode de développement progressif du droit international de la propriété intellectuelle a été instaurée par l'OMPI conformément à son programme et budget pour l'exercice biennal 1998-1999.

Le présent document contient le texte de la recommandation commune, les dispositions qui l'accompagnent ainsi que des notes explicatives établies par le Bureau international.

TABLE DES MATIÈRES

<i>Recommandation commune</i>	5
<i>Préambule</i>	6
<i>Première partie : dispositions générales</i>	7
Article premier Expressions abrégées	7
<i>Deuxième partie : Utilisation d'un signe sur l'internet</i>	8
Article 2 Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre	8
Article 3 Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre.....	8
Article 4 Mauvaise foi	10
<i>Troisième partie : Acquisition et maintien en vigueur de droits attachés à des signes</i>	11
Article 5 Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits	11
<i>Quatrième partie : Atteinte aux droits et responsabilité</i>	11
Article 6 Utilisation d'un signe sur l'Internet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale	11
Article 7 Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale en vertu de la législation applicable.....	11
Article 8 Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable	11
<i>Cinquième partie : Notification et prévention des conflits</i>	12
Article 9 Utilisation antérieure à une notification d'atteinte à un droit	12
Article 10 Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit.....	12
Article 11 Notification en vertu des articles 9 et 10	13
Article 12 Avertissement réputé constituer une mesure au sens de l'article 10.	13
<i>Sixième partie : Sanctions</i>	14
Article 13 Sanction proportionnée aux incidences commerciales	14
Article 14 Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet.....	14
Article 15 Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet	15

RECOMMANDATION COMMUNE

L'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,

Recommandent que chaque État membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa sixième session en ce qui concerne la protection des marques, et autres titres de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet,

Recommandent en outre à chaque État membre de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui est aussi membre d'une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d'enregistrement des marques d'attirer l'attention de cette organisation sur ces dispositions.

[Les dispositions suivent]

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 marques et aux autres droits de propriété industrielle attachés à des signes et de la législation en vigueur relative à la concurrence déloyale;

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 marques et aux autres droits de propriété industrielle attachés à des signes et la législation en vigueur relative à la concurrence déloyale;

Étant donné qu'un signe utilisé sur l'Internet est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;

Les présentes dispositions visent à être appliquées afin d'établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis d'acquérir ou de maintenir en vigueur une marque ou un autre droit de propriété industrielle attaché au signe, ou a contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale, et afin de déterminer les sanctions applicables.

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
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) "droit" un droit de propriété industrielle attaché à un signe, enregistré ou non, qui est prévu par la législation applicable;
- iii) "acte de concurrence déloyale" tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;
- iv) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si un droit 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) "sanctions" les mesures qu'une autorité compétente d'un État membre peut imposer en vertu de la législation applicable dans le cadre d'une action pour atteinte à un droit ou pour acte de concurrence déloyale;
- vi) "Internet" un moyen interactif de communication qui contient des informations et qui, quel que soit le lieu, est accessible simultanément et immédiatement par les membres du public de l'endroit et au moment qu'ils choisissent de manière individualisée;
- vii) à moins que le contexte ne s'y oppose, les mots employés au singulier s'entendent aussi comme englobant la forme plurielle et inversement, et les pronoms personnels masculins s'entendent aussi comme englobant le féminin.

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 est assimilée à l'utilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions sous réserve que cette utilisation ait des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à l'article 3.

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. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas 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 semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l'Internet;

b) le niveau et la nature de l'activité commerciale de l'utilisateur par rapport à cet État, notamment la question de savoir

i) si l'utilisateur assure effectivement un service à des consommateurs se trouvant dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes se trouvant dans cet État;

ii) si l'utilisateur a indiqué, dans une déclaration associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, qu'il n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans cet État, et s'il s'est conformé à sa déclaration d'intention;

iii) si l'utilisateur propose 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 qui n'ont pas lieu sur l'Internet;

c) le rapport entre une offre de produits ou de services sur l'Internet et cet État membre, notamment la question de savoir

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 les modalités d'utilisation du signe sur l'Internet et cet État membre, notamment la question de savoir
 - i) si l'utilisation du signe est liée à des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux internautes dans cet État;
 - ii) si le signe est utilisé avec l'indication d'une adresse, d'un numéro de téléphone ou d'un autre moyen permettant d'entrer en relation avec l'utilisateur dans cet État;
 - iii) si l'utilisation du signe est liée à un nom de domaine 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 associé au signe est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;
 - v) si l'utilisation du signe est liée à un espace Internet qui a effectivement été consulté par des internautes se trouvant dans cet État;
- e) le rapport entre l'utilisation du signe sur l'Internet et un droit sur ce signe dans l'État membre considéré, notamment la question de savoir
 - i) si l'utilisation repose sur ce droit;
 - ii) si, lorsque le droit appartient à autrui, l'utilisation bénéficierait indûment du caractère distinctif ou de la notoriété du signe auquel est attaché ce droit, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.

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.

Article 4
Mauvaise foi

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

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

i) la question de savoir si la personne ayant utilisé ce signe ou acquis le droit attaché à ce signe connaissait, ou ne pouvait normalement ignorer, l'existence d'un droit attaché à un signe identique ou similaire et appartenant à autrui, au moment où elle a utilisé ce signe pour la première fois, acquis le droit sur ce signe ou déposé une demande en vue d'acquiescer ce droit, le premier en date de ces actes étant pris en considération, et

ii) la question de savoir si l'utilisation du signe bénéficierait indûment du caractère distinctif ou de la notoriété du signe auquel est attaché l'autre droit, ou y porterait atteinte de façon injustifiable.

TROISIÈME PARTIE ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS ATTACHÉS À DES SIGNES

Article 5

Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits

L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est en toute hypothèse prise en considération pour déterminer si les conditions d'acquisition ou de maintien en vigueur d'un droit sur le signe prévues par la législation applicable de cet État ont été remplies.

QUATRIÈME PARTIE ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ

Article 6

Utilisation d'un signe sur l'Internet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale

L'utilisation d'un signe sur l'Internet, y compris des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques, est prise en considération pour déterminer s'il a été porté atteinte à un droit reconnu en vertu de la législation applicable d'un État membre ou si l'utilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, sous réserve que cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État.

Article 7

Responsabilité pour atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale
en vertu de la législation applicable

Sauf disposition contraire, toute atteinte à un droit ou tout acte de concurrence déloyale résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est générateur de responsabilité dans cet État en vertu de la législation applicable.

Article 8

Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable

Pour l'application des présentes dispositions à l'égard de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre, celui-ci applique les exceptions quant à la responsabilité et les limitations quant à la portée des droits qui sont prévues par la législation applicable.

CINQUIÈME PARTIE NOTIFICATION ET PRÉVENTION DES CONFLITS

Article 9

Utilisation antérieure à une notification d'atteinte à un droit

S'il est allégué que l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit dans cet État membre, l'utilisateur de ce signe n'est pas tenu pour responsable de cette atteinte tant que celle-ci ne lui a pas été notifiée

i) si l'utilisateur est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit ou est autorisé à utiliser le signe, de la façon dont il est utilisé sur l'Internet, en vertu de la législation d'un autre État membre avec lequel cet utilisateur est étroitement lié;

ii) si le droit sur le signe n'a pas été acquis, et si le signe n'a pas été utilisé, de mauvaise foi; et

iii) si l'utilisateur a fourni, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, des renseignements suffisants pour permettre de le joindre par courrier postal, courrier électronique ou télécopie.

Article 10

Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit

Si l'utilisateur visé à l'article 9 a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un autre droit, il n'est pas tenu pour responsable

i) s'il indique à l'auteur de la notification qu'il est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou qu'il utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit ou qu'il est autorisé à utiliser le signe, de la façon dont il est utilisé sur l'Internet, en vertu de la législation d'un autre État membre avec lequel cet utilisateur est étroitement lié;

ii) s'il donne les précisions nécessaires sur ce droit ou cette autorisation; et

iii) s'il prend, dans les plus brefs délais, des mesures raisonnables qui soient efficaces pour éviter des incidences commerciales dans l'État membre visé dans la notification ou pour éviter toute atteinte au droit visé dans la notification.

Article 11
Notification en vertu des articles 9 et 10

La notification visée aux articles 9 et 10 prend effet si elle est envoyée par le titulaire d'un droit ou son représentant par courrier postal, courrier électronique ou télécopie, et indique dans la langue ou l'une des langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, les éléments suivants :

- i) le droit auquel il aurait été porté atteinte;
- ii) l'identité du titulaire de ce droit, accompagnée de renseignements suffisants pour permettre de le joindre ou de joindre son représentant par courrier postal, courrier électronique ou télécopie;
- iii) l'État membre dans lequel ce droit est protégé;
- iv) des précisions sur cette protection qui permettent à l'utilisateur d'apprécier l'existence, la nature et l'étendue de ce droit; et
- v) l'utilisation qui est présumée porter atteinte à ce droit.

Article 12
Avertissement réputé constituer une mesure au sens de l'article 10

Les États membres acceptent de considérer, notamment, un avertissement formulé par un utilisateur visé à l'article 9 comme une mesure raisonnable et efficace au sens de l'article 10 si

- i) l'avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relations avec le titulaire du droit auquel il aurait été porté atteinte et n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé où le droit est protégé;
- ii) l'avertissement est rédigé dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet;
- iii) l'utilisateur demande, avant la fourniture des produits ou des services, si les consommateurs se trouvent dans l'État membre visé au point i); et
- iv) l'utilisateur refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre.

SIXIÈME PARTIE SANCTIONS

Article 13

Sanction proportionnée aux incidences commerciales

- 1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à des droits ou pour des actes de concurrence déloyale dans un État membre, du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État, sont proportionnées aux incidences commerciales de cette utilisation dans l'État en question.
- 2) L'autorité compétente met en balance les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce.
- 3) L'utilisateur du signe a, sur demande, la possibilité de proposer une sanction efficace à l'attention de l'autorité compétente, avant une décision au fond.

Article 14

Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet

- 1) Pour déterminer les sanctions applicables, l'autorité compétente prend en considération la possibilité de limiter l'utilisation en imposant des mesures raisonnables visant
 - i) à éviter des incidences commerciales dans un État membre, ou
 - ii) à éviter toute atteinte au droit ou à éviter l'acte de concurrence déloyale.
- 2) Les mesures visées à l'alinéa 1) peuvent comprendre, notamment,
 - a) une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, précisant que l'utilisateur n'entretient pas de relations avec le titulaire du droit lésé ou la personne lésée par l'acte de concurrence déloyale, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente;
 - b) une déclaration claire et sans équivoque, associée à l'utilisation du signe sur l'Internet, précisant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services proposés à des consommateurs se trouvant dans un État membre déterminé, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente;
 - c) l'obligation de demander, avant la fourniture des produits ou des services, si les consommateurs se trouvent dans cet État membre, et de refuser effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre;
 - d) une page Web commune.

Article 15
Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet

1) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit ou équivaut à un acte de concurrence déloyale en vertu de la législation de cet État, l'autorité compétente de ce dernier devrait éviter, dans la mesure du possible, d'infliger une sanction ayant pour effet d'interdire pour l'avenir toute utilisation du signe sur l'Internet.

2) L'autorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir le signe sur l'Internet lorsque

i) l'utilisateur est titulaire d'un droit sur le signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, ou est autorisé à utiliser ce signe de la façon dont il est utilisé sur l'Internet, en vertu de la législation d'un autre État membre avec lequel cet utilisateur est étroitement lié; et

ii) le droit sur le signe n'a pas été acquis, et le signe n'a pas été utilisé, de mauvaise foi.

[Les notes explicatives suivent]

NOTES EXPLICATIVES*
établies par le Bureau international

Notes relatives au préambule

0.01 Les deux premiers considérants précisent que les présentes dispositions ne constituent pas un droit de la propriété industrielle distinct pour l'Internet, mais visent à fournir des indications utiles pour l'application des législations nationales ou régionales en vigueur dans ce domaine aux problèmes juridiques résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet.

0.02 Le troisième considérant souligne la principale particularité de l'Internet, à savoir sa nature planétaire, qui remet en cause le caractère territorial de la législation nationale ou régionale. Pour que les marques et autres droits attachés à des signes distinctifs puissent bénéficier d'une protection suffisante sur l'Internet, il sera donc nécessaire d'apporter certaines modifications à cette législation.

0.03 Les présentes dispositions ont donc pour objet de concilier l'universalité de l'Internet et la territorialité des lois, et de rendre ces dernières compatibles avec l'Internet. Elles visent toutes les 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, permis d'acquérir un droit sur ce signe ou de maintenir ce droit en vigueur, ou contribué à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale. Elles portent aussi sur la détermination des sanctions applicables.

0.04 La question du choix de la législation applicable n'est pas traitée dans les présentes dispositions mais relève des dispositions de droit international privé de chaque État membre. Une fois que la législation nationale ou régionale applicable a été choisie, elle devra être appliquée, directement ou par analogie, dans tous les cas où cela s'avère possible.

* Les présentes notes ont été établies par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à des fins purement explicatives.

Notes relatives à l'article premier

1.01 Points i), iii) et v). Ces dispositions ne semblent pas appeler d'explication.

1.02 Point ii). Les présentes dispositions ne sont pas limitées aux droits attachés à des marques, mais visent toutes les catégories de droits de propriété industrielle attachés à des signes qui sont reconnues par la législation applicable. Elle ne restreignent pas la faculté des États membres de déterminer les conditions de protection de chaque catégorie de droits. Les droits non enregistrés sont pris en considération dans la mesure où ils sont reconnus par la législation applicable. Les dispositions ne comportent pas de liste exhaustive des droits de propriété industrielle attachés à des signes. Les droits attachés à des marques ne sont qu'un exemple; on pourrait aussi citer les noms commerciaux ou les indications géographiques. Au point ii), la portée des droits de propriété industrielle attachés à des signes protégés en vertu de la législation nationale se définit par rapport aux caractéristiques communes suivantes : i) ils appartiennent à une personne ou à un groupe de personnes (mentionnées individuellement ou, comme dans le cas des marques collectives ou des indications géographiques, définies en termes abstraits) qui peuvent interdire à toute autre personne d'utiliser le signe ("droits exclusifs") et ii) ils ne sont protégés que dans un contexte commercial. Les dispositions ne restreignent pas la liberté des États membres de déterminer les catégories de droits de propriété industrielle attachés à des signes qu'ils reconnaissent et n'ont aucune incidence sur les obligations découlant de traités internationaux tels que la Convention de Paris. Elles ne s'appliquent pas dans un contexte strictement non commercial. Il appartient au législateur de chaque État membre d'établir s'il convient de les appliquer dans un contexte non commercial et dans quelles conditions.

1.03 La notion de "signe" n'est pas définie dans les dispositions. Il ressort cependant de l'objet de celles-ci que seuls les signes "distinctifs" sont visés. Les dispositions portent sur la question de savoir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut être prise en considération pour déterminer si un droit de propriété industrielle sur ce signe a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, ou encore si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale. Elles visent donc uniquement l'utilisation de signes qui, du moins en théorie, peuvent servir à distinguer des entreprises, des produits, etc., que l'utilisateur du signe soit ou non titulaire d'un droit sur celui-ci. L'utilisation d'un signe qui, même en théorie, ne peut pas servir de "signe distinctif" ne saurait permettre d'acquérir ou de maintenir en vigueur un droit sur ce signe ni contribuer à lui porter atteinte et n'entrerait donc nullement en ligne de compte aux fins des présentes dispositions. 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.

1.04 Point iv). La nature juridique de l'"autorité compétente" dépendra du système national de chaque État membre. Le point iv) ne fait nullement obstacle au droit des États membres de se prononcer sur la compétence. Il a été formulé en termes généraux pour permettre de prendre en considération tous les systèmes pouvant exister dans les États membres.

1.05 Point v). On s'est efforcé de décrire sous ce point ce qu'est l'"Internet", sans tenter d'en donner de définition exhaustive. Compte tenu de la rapidité des progrès techniques dans ce secteur, une définition du terme "Internet" risquerait d'être rapidement dépassée. Comme il est souligné dans le préambule, l'une des principales particularités de l'Internet est sa nature planétaire, à savoir le fait qu'un signe utilisé sur l'Internet soit instantanément accessible de plusieurs endroits simultanément. Cette particularité remet en cause le caractère territorial des législations relatives aux marques ou à d'autres droits de propriété

industrielle attachés à des signes, et nécessite pas conséquent l'application des présentes dispositions. Le fait que l'Internet permette à un nombre potentiellement illimité d'utilisateurs d'avoir accès à certaines informations le distingue des réseaux téléphoniques. Sa nature publique le distingue des réseaux privés ou Intranets. Son interactivité, le fait qu'il fournisse des informations auxquelles chacun peut avoir accès, au moment et de l'endroit qu'il choisit individuellement, le distingue de la télévision et de la radiodiffusion. En ce qui concerne ce dernier aspect, le point vi) est inspiré de l'article 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et de l'article 14 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT).

1.06 Point vii). Ce point a été ajouté pour faciliter la rédaction des dispositions. Une disposition semblable figure à l'article 1.xv) du Traité sur le droit des brevets.

1.07 Dans les dispositions, toute mention d'un utilisateur ou d'un titulaire de droits renvoie aussi aux personnes morales reconnues en vertu de la législation applicable. Ces personnes morales peuvent être considérées comme les utilisateurs d'un signe ou comme les titulaires d'un droit dans la mesure où elles ont compétence pour agir ou être titulaires d'un droit en vertu de la législation applicable. Les dispositions n'ont cependant aucune incidence sur le droit des États membres de déterminer les conditions de reconnaissance des personnes morales et de réglementer leur structure et leur compétence juridique.

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 se pose dès lors qu'il s'agit d'établir si cette utilisation doit être prise en considération pour déterminer si l'utilisateur a acquis ou maintenu en vigueur un droit qui est protégé dans cet État membre, ou porté atteinte à ce droit, ou s'il a commis un acte de concurrence déloyale dans cet État membre.

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 intéressé, même si elle est accessible à des internautes qui se trouvent dans cet État. Il ressort de cette disposition que seule une utilisation qui a des répercussions commerciales dans un État membre donné ou, en d'autres termes, qui a des "incidences commerciales" dans cet État, peut être réputée avoir eu lieu dans l'État en question. Dans les dispositions, l'expression abrégée "utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" a été retenue pour désigner l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui est réputée avoir eu lieu dans un État membre du fait de ses incidences commerciales.

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 5 et 6.

2.04 Le terme "incidences commerciales" a été retenu de préférence à l'expression "au cours d'opérations commerciales" pour tenir compte des cas où l'utilisation d'un signe sur l'Internet par une société sans but lucratif a des incidences commerciales dans un pays donné sans que ce signe soit pour autant utilisé "dans le cadre d'opérations commerciales". 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.

2.05 Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux droits qui sont protégés 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 peuvent choisir d'accorder cette protection dans le cadre de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, que cette utilisation ait ou non des incidences commerciales, ou d'appliquer les présentes dispositions.

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. L'autorité compétente est libre de déterminer les facteurs qui sont pertinents dans un cas donné. Après les avoir recensés, elle a l'obligation d'en tenir compte. L'alinéa 1) donne une liste non exhaustive des facteurs qui pourraient être pertinents. Ces facteurs sont, pour plus de clarté, regroupés par catégorie.

3.02 Sous-alinéa a). Ce sous-alinéa énonce 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 le niveau et la nature de l'activité commerciale liée à l'utilisation d'un signe sur l'Internet permettent de conclure 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 exerce pas, ou pas encore, d'activité commerciale.

3.04 Point i). Le lieu où se trouvent les consommateurs effectifs ou potentiels dans l'État membre est un facteur important pour déterminer si l'utilisation du signe lors de la livraison effective de produits ou de la prestation effective de services, ou dans le cadre d'autres relations de caractère commercial, a une incidence commerciale dans cet État. Les consommateurs se trouvent dans l'État membre s'ils sont physiquement présents dans cet État au moment de l'activité pertinente. Aux fins de ces dispositions, il s'agit en l'occurrence d'une notion qui correspond à une situation de fait pour laquelle la simple présence dans l'État considéré devrait suffire. Les "relations de caractère commercial" comprennent les activités de l'utilisateur qui, comme l'expédition directe de documents publicitaires ou de prospectus d'information sur les produits, sont destinées aux consommateurs potentiels, en vue de l'éventuelle conclusion de contrats commerciaux.

3.05 Point ii). Cette disposition vise ce que l'on pourrait appeler un "avertissement territorial". Si un site Web comporte une mention précisant que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles dans tel et tel État membre, il est peu probable que cette utilisation ait des incidences commerciales dans ces États. Ces mentions peuvent être rédigées sous la forme affirmative ou négative, l'utilisateur pouvant, par exemple, expressément exclure certains États membres ("Non disponibles dans les pays X, Y et Z") ou encore donner une liste exhaustive des pays dans lesquels les produits ou services

peuvent être obtenus (“Disponibles dans les pays A, B et C exclusivement”), ce qui exclurait implicitement tous les pays ne figurant pas sur la liste. Les utilisateurs auraient donc le choix entre une formulation “positive” et une formulation “négative”. Cependant, comme les “avertissements” ne sauraient suffire à exonérer les utilisateurs de signes sur l’Internet de toute responsabilité, cette disposition invite l’autorité compétente à rechercher si l’utilisateur s’est conformé à sa déclaration d’intention. Rappelons que le lieu où se trouvent les intéressés est uniquement une question de présence ponctuelle et que ce terme, à la différence de celui de “domicile”, ne saurait impliquer une présence continue dans l’État membre (voir plus haut la note 3.04).

3.06 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 se trouvant dans l’État membre. Une autorité compétente peut également considérer, par exemple, 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, réservée aux autorités compétentes des États membres.

3.07 La notion d’avertissement utilisée au point ii) de l’article 3 est plus large que celle qui est précisée à l’article 12. La déclaration visée à l’article 3 sert de mesure de précaution à un utilisateur qui n’est pas nécessairement titulaire d’un droit sur le signe qu’il utilise et qui n’a pas nécessairement connaissance d’autres droits existants. Cette mesure pourrait éviter une “recherche globale” des droits existants, qui est parfois difficile et dont le coût est souvent prohibitif. Au point ii) de l’article 3, l’effet de l’avertissement est donc laissé à l’appréciation des autorités compétentes dans chaque cas particulier. Aux fins de l’article 12, en revanche, l’avertissement permet aux utilisateurs de bonne foi qui sont titulaires d’un droit sur le signe qu’ils utilisent de dégager entièrement leur responsabilité pour atteinte à un droit précis après avoir reçu une notification du titulaire du droit. L’article 12 exige donc explicitement que l’avertissement contienne également une déclaration visant à éviter toute confusion avec le titulaire du droit dont la violation est alléguée et précise, aux points iii) et iv), les mesures que l’utilisateur doit prendre pour se conformer à l’avertissement. Dans ces conditions, l’avertissement peut effectivement exonérer l’utilisateur de toute responsabilité.

3.08 Points iii) et iv). Ces dispositions ne semblent pas appeler d’explication.

3.09 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 proposés en même temps que 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.

3.10 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 l'État en question.

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

3.12 Sous-alinéa d). Cette disposition invite les autorités compétentes à prendre en considération les modalités d'utilisation du signe sur l'Internet. Un signe peut être utilisé sur un site Web, dans un message électronique ou dans l'en-tête d'un message électronique. Il peut aussi servir à aiguiller les internautes sur un site particulier, par exemple s'il est utilisé dans un nom de domaine de l'Internet ou en tant que métabalise sans être visible sur le site Web même. Il convient cependant 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. Aucune forme spécifique d'utilisation n'est donc mentionnée sous ce point.

3.13 Points i) et ii). Ces dispositions visent tous les moyens qui permettent aux internautes se trouvant 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 (point ii)), qui témoignent à l'évidence d'un lien avec cet État, un site Web peut offrir des moyens de communication interactive permettant aux consommateurs se trouvant 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. De même, si le signe a été utilisé dans un message électronique qui a été envoyé à des consommateurs (potentiels) dans l'État membre, les destinataires pourraient répondre directement à ce message et par conséquent communiquer facilement avec l'utilisateur du signe. Le "degré d'interactivité" de l'utilisation peut donc être un important facteur d'appréciation des incidences commerciales.

3.14 Point iii). Les noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays selon la norme ISO 3166 renvoient à des États déterminés. Par exemple, ".ch" renvoie à la Suisse, ".fr" à la France et ".ru" à la Fédération de Russie. Si un nom de domaine qui correspond à un site Web ou à une adresse électronique est enregistré dans un domaine de premier niveau renvoyant à un pays donné, cela peut laisser supposer que l'utilisation du signe dans ce nom de domaine ou avec celui-ci est d'une manière ou d'une autre lié à ce pays.

3.15 Point iv). La langue utilisée en relation avec le signe 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.

3.16 Point v). Il convient de noter que le seul fait qu'un espace Internet donné, tel qu'une page Web, ait été consulté par des internautes se trouvant dans un État membre donné ne suffit pas toujours à permettre de conclure que l'utilisation d'un signe sur cet espace 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. Rappelons que le lieu où se trouvent les intéressés est uniquement une question de présence ponctuelle et que ce terme, à la différence de celui de "domicile", ne saurait impliquer une présence continue dans l'État membre (voir plus haut la note 3.04).

3.17 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 protégé par la législation de cet État. Ce lien entre le signe utilisé et un droit sur ce signe 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 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 sur le 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. Une telle utilisation est généralement considérée comme un usage de "mauvaise foi". Le "cybersquattage" est l'exemple le plus flagrant d'une utilisation illicite de cette nature. Le point ii) permettrait donc à l'autorité compétente d'établir un lien entre ces cas d'usage de mauvaise foi et le pays dans lequel le droit auquel il a été porté atteinte est protégé. Afin de préciser que le point ii) renvoie aux conséquences d'un usage de mauvaise foi, le libellé de ce texte est calqué sur celui de l'article 4.2)ii).

3.18 Alinéa 2). Cette disposition précise expressément que la liste des facteurs n'est ni cumulative ni exhaustive, mais permet de recenser les facteurs qui peuvent être pertinents dans un cas donné, sans obliger l'autorité compétente à se prononcer sur chacun d'eux. L'alinéa 2) est inspiré de l'article 2.1)c) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires.

Notes relatives à l'article 4

4.01 Il est à noter que l'article 4 ne fait pas de la mauvaise foi une condition préalable à toute responsabilité pour atteinte aux droits. Cependant, comme la mauvaise foi dans l'utilisation d'un signe sur l'Internet entre en ligne de compte dans le cadre des articles 9 et 15, il est nécessaire de décrire cette notion dans une disposition de la deuxième partie, qui traite de l'utilisation d'un signe de l'Internet de façon générale.

4.02 Alinéa 1). Cette disposition exige des autorités compétentes qu'elles prennent en considération toutes circonstances pertinentes pour apprécier la mauvaise foi. L'autorité compétente apprécie la mauvaise foi en fonction de la loi applicable. En conséquence, pour déterminer si un droit a été acquis de mauvaise foi, il faudra appliquer la loi en vertu de laquelle ce droit a été acquis, tandis que la question de savoir si un signe a été utilisé de mauvaise foi peut être réglée en fonction de la loi de l'État dans lequel le signe a été utilisé.

4.03 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 aux circonstances propres à chaque cas particulier.

4.04 Point i). Ce point précise que les utilisateurs devaient 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 droit concurrent, il ne sera pas considéré comme ayant agi de mauvaise foi. L'expression "ne pouvait normalement ignorer" a été retenue de préférence à l'expression "était censée connaître" pour éviter la prise en compte des dispositions plus larges de certaines législations nationales concernant la connaissance implicite des faits. Une disposition comparable figure à l'article 4.5)c) de la Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires. Il convient de noter que le fait que l'utilisateur connaissait l'existence du droit concurrent, ou ne pouvait normalement l'ignorer, n'est pas à lui seul suffisant pour permettre de conclure à la mauvaise foi.

4.05 Point ii). Ce point ajoute un nouvel élément à la notion de mauvaise foi, à savoir que le signe doit avoir été utilisé 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.

Notes relatives à l'article 5

5.01 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 sur une marque ou un autre signe non enregistré, pour l'obtention ou le maintien en vigueur de l'enregistrement d'une marque, 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. Si la législation applicable le permet, l'utilisation d'un signe sur l'Internet par autrui peut aussi être considérée comme un usage antérieur de ce signe dans cet État membre.

5.02 Cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de prévoir dans les textes l'acquisition ou le maintien en vigueur des droits sur des marques ou d'autres droits de propriété industrielle sur des 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 5 exige simplement que l'utilisation d'un signe sur l'Internet qui a des incidences commerciales dans un État membre soit régie par les mêmes principes généraux qu'une utilisation dans cet État en dehors de l'Internet.

5.03 Cette disposition rappelle aussi aux autorités compétentes que de "nouvelles" formes d'utilisation ne doivent pas être écartées du seul fait de leur nouveauté. La décision finale sur le point de savoir si une "nouvelle" forme d'utilisation déterminée peut entrer en ligne de compte pour l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit sera cependant fonction de la législation applicable.

Notes relatives à l'article 6

6.01 La simple utilisation d'un signe sur l'Internet n'est pas considérée comme constitutive d'une atteinte aux droits pouvant être attachés à ce signe en vertu de la législation d'un État 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).

6.02 La question de la concurrence déloyale sur l'Internet est aussi abordée dans les présentes dispositions, qui, cependant, visent uniquement à établir quand et dans quelles conditions l'utilisation d'un signe sur l'Internet 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.

6.03 L'article 6 exige aussi que les États membres protègent les droits attachés à des marques ou autres signes dans des cas pouvant paraître inhabituels par rapport aux formes d'utilisation en dehors de l'Internet, tels que l'utilisation de signes sur des bandeaux publicitaires, la vente ou l'acquisition de signes comme mots clés pour des moteurs de recherche, l'utilisation comme métabalisés, l'utilisation dans une adresse URL, l'utilisation comme termes de recherche, ou toute autre forme d'utilisation "nouvelle" qui pourrait se concrétiser à l'avenir.

6.04 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 marques ou à d'autres droits de propriété industrielle attachés à des signes. En fait, l'existence de l'atteinte doit s'apprécier en vertu du droit applicable, y compris de toute exception prévue dans certains cas, comme l'"usage loyal" de termes descriptifs (voir l'article 8). L'article 6 oblige en effet les États membres à surveiller l'apparition de nouvelles formes d'utilisation – contournant éventuellement la loi – et à assurer la protection nécessaire dans le cadre de leur législation nationale. Cette protection peut être prévue dans le cadre des lois relatives aux marques ou à d'autres droits de propriété industrielle attachés à des signes, y compris la législation sur la concurrence déloyale, au choix des États membres.

Notes relatives à l'article 7

7.01 Cette disposition énonce le principe général selon lequel l'utilisateur d'un signe sur l'Internet est responsable, en vertu de la législation applicable d'un État membre sur les signes distinctifs ou la concurrence déloyale, de toute utilisation qui porte atteinte à un droit ou constitue un acte de concurrence déloyale, si l'utilisation du signe sur l'Internet peut être réputée avoir eu lieu dans cet État membre au sens des articles 2 et 6. Les seules exceptions à ce principe sont prévues à l'article 8 (Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable) et dans la cinquième partie (Notification et prévention des conflits).

7.02 Cette disposition ne précise pas les conditions permettant de déterminer si une telle utilisation porte en fait atteinte à un droit protégé en vertu de la législation d'un État membre donné, ou si elle constitue un acte de concurrence déloyale. Cette question doit être tranchée en vertu de la législation pertinente de l'État membre en question. De même, la responsabilité des intermédiaires tels que les fournisseurs de services en ligne n'est pas spécialement traitée dans ces dispositions et relève de la législation applicable.

Notes relatives à l'article 8

8.01 Cette disposition exige de façon générale que les États membres appliquent toutes exceptions et restrictions prévues par la législation applicable à l'égard de la responsabilité générée par l'utilisation d'un signe sur 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 conformément à l'article 2. Cela signifie que toutes les exonérations de responsabilité ou restrictions de la portée des droits prévues par la législation de cet État membre doivent être ouvertes aux utilisateurs d'un signe sur l'Internet. Cependant, cette disposition n'impose pas aux États membres l'obligation de reconnaître des exceptions ou limitations particulières, telles que "l'usage loyal" ou la "liberté d'expression", ni de prévoir des exceptions ou restrictions particulières pour l'utilisation de signes sur l'Internet. Les formes d'utilisation auxquelles peut être appliquée une exception ou une limitation sont déterminées en vertu de la législation applicable.

Notes relatives à l'article 9

9.01 En vertu du principe de la territorialité des marques et autres droits de propriété industrielle attachés à des signes, des droits attachés à des signes identiques ou similaires peuvent appartenir dans différents pays à différents titulaires. Cette situation peut être source de problèmes si le signe est utilisé sur l'Internet. Compte tenu de la vocation par essence universelle de l'Internet, cette utilisation peut être considérée comme constitutive d'une atteinte à un droit en vertu de la législation d'un État membre qui ne reconnaît pas le droit de l'utilisateur. On assiste à des conflits de même nature lorsque l'utilisation d'un signe est autorisée dans un pays mais considérée comme portant atteinte au droit d'autrui en vertu de la législation d'un autre pays.

9.02 La cinquième partie prévoit ce que l'on pourrait appeler une procédure "de notification et de prévention de conflit" pour tenter de trouver un équilibre entre, d'une part, les intérêts des utilisateurs légitimes de bonne foi qui sont titulaires d'un droit sur le signe qu'ils utilisent, ou qui sont autorisés pour un autre motif à utiliser ce signe, et, d'autre part, les titulaires de droits auxquels cette utilisation peut porter atteinte. Elle consacre aussi le principe général selon lequel nul ne devrait avoir l'obligation d'entreprendre une recherche mondiale des droits enregistrés ou non enregistrés avant d'utiliser un signe sur l'Internet. Les titulaires de droits, ou les personnes autorisées pour un autre motif à utiliser le signe, sont exonérés de responsabilité jusqu'au moment où une atteinte à un autre droit leur est notifiée à condition qu'ils utilisent le signe de bonne foi et fournissent, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, des renseignements suffisants pour pouvoir être joints. En conséquence, ils ne pourront faire l'objet d'aucune injonction, ni être tenus pour responsables d'éventuels dommages, avant la notification. Ces utilisateurs ne sont donc pas tenus d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des droits en vigueur avant d'utiliser leur signe sur l'Internet. Par contre, une fois avisés de l'existence d'une atteinte, ils seront tenus de prendre certaines mesures pour éviter un conflit ou y mettre fin. Dans ce cas, ils seront exonérés de responsabilité pour toute utilisation constitutive d'une atteinte non seulement avant, mais aussi après, la notification.

9.03 Les articles 9 à 12 ne s'appliquent pas au cas où l'utilisation d'un signe sur l'Internet est considérée comme un acte de concurrence déloyale dans un État membre. Dans la plupart des cas de concurrence déloyale, aucun titulaire de droits n'est expressément qualifié pour mettre en œuvre la procédure "de notification et de prévention de conflit" en envoyant une notification. Les législations nationales sur la concurrence déloyale sont très divergeantes sur la question de savoir qui a qualité pour intenter une action en concurrence déloyale. Il convient cependant de noter que rien n'empêcherait un État membre d'appliquer la procédure "de notification et de prévention de conflit" aux actes de concurrence déloyale.

9.04 L'article 9 exonère les utilisateurs de signes sur l'Internet de toute responsabilité pour atteinte à un droit jusqu'au moment où l'existence de ce dernier 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 dont la violation est alléguée est protégé, comme le prévoient les articles 2, 3 et 6, faute de quoi l'utilisateur ne pourrait être tenu pour responsable. Il convient de noter que la procédure "de notification et de prévention de conflit" n'emporte pas restriction ou limitation permanente des droits auxquels il est porté atteinte par l'utilisation d'un signe sur l'Internet; la responsabilité pour atteinte aux droits commence avec la notification si l'utilisateur ne satisfait pas aux prescriptions des articles 10 à 12. La présente disposition n'exonère en rien les États membres des obligations qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres en vertu des conventions et accords internationaux en vigueur en matière de propriété industrielle.

9.05 Point ii). Seul les utilisateurs qui sont titulaires d'un droit sur le signe dans un autre État membre, les utilisateurs qui utilisent le signe avec l'autorisation de son titulaire ou les utilisateurs qui sont autorisés pour un autre motif à utiliser le signe peuvent bénéficier de cette procédure.

9.06 Le membre de phrase "autorisés pour un autre motif à utiliser le signe" fait référence à

- i) l'utilisation du signe par un utilisateur ayant sur ce signe un droit qui est protégé dans un contexte non commercial, par exemple s'il s'agit de son nom;
- ii) l'utilisation loyale de termes génériques ou descriptifs.

Les États membres peuvent également appliquer la procédure "de notification et de prévention de conflit" si l'utilisation est autorisée dans un autre État membre pour d'autres motifs ou simplement parce qu'aucune autre personne ne détient de droit sur le signe dans cet autre État membre.

9.07 L'expression "est étroitement lié" suppose certaines relations entre l'utilisateur du signe et l'État membre en vertu des lois duquel il est autorisé à utiliser le signe. La relation est évidente dans les cas où l'utilisateur est titulaire d'un droit sur ce signe en vertu des lois d'un État membre donné. Si, en revanche, l'utilisateur n'est pas titulaire d'un droit sur le signe, il ne devrait pas pouvoir invoquer les lois d'un pays avec lequel il n'a pas le moindre lien pour affirmer que l'usage qu'il a fait du signe était autorisé. Il devrait motiver valablement cette affirmation et la fonder sur son lien avec un pays qui autorise l'utilisation en question. Le fait d'y avoir son domicile satisferait à cette exigence. Puisque les dispositions concernent une utilisation ayant des incidences commerciales, le lien étroit serait généralement de nature commerciale. Pour citer quelques exemples, l'utilisateur serait à l'évidence "étroitement lié" avec le pays dans lequel il a son siège ou un

établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au sens de l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'utilisateur serait aussi "étroitement lié" avec un pays dans lequel il mène une part importante de son activité.

9.08 Point ii). L'exonération de responsabilité ne s'applique pas si l'utilisateur a acquis ou exercé le droit de mauvaise foi. L'article 4 énonce les critères permettant de déterminer si un droit a été acquis ou exercé de mauvaise foi.

9.09 Point iii). L'utilisateur ne peut recevoir de notification que s'il a fourni des coordonnées suffisamment précises en relation avec l'utilisation de ce signe. Dans le cas contraire, il peut être tenu pour responsable de toute atteinte à un droit, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée.

Notes relatives à l'article 10

10.01 Alinéa 2). L'article 10 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 justifie de son propre droit sur le signe, ou précise à quel titre il est autorisé à utiliser le signe, conformément aux points i) et ii) et prend en outre les mesures visées au point iii). Le délai dont il dispose pour agir n'est pas précisé parce que le délai nécessaire pour appliquer ces mesures peut être différent d'un cas à l'autre. Cependant, l'utilisateur est tenu d'agir "dans les plus brefs délais", ce qui signifie qu'il doit agir aussi rapidement que possible en l'espèce.

10.02 Au point iii), la description des mesures ne concerne que leur objectif, qui est d'éviter des incidences commerciales dans l'État membre dans lequel le droit dont la violation est alléguée est protégé ou d'éviter de porter atteinte à ce droit d'une autre manière. L'utilisateur n'est cependant censé prendre que des mesures "raisonnables", qui n'entravent pas exagérément son activité commerciale sur l'Internet. Ainsi, l'utilisateur ne devrait pas être soumis à l'obligation de cesser, par exemple, 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 15 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 des procédures extrajudiciaires de règlement d'un litige. Si l'utilisateur adopte unilatéralement certaines mesures, l'autorité compétente saisie pour décider s'il peut être tenu pour responsable de l'atteinte à l'autre droit devra apprécier si les mesures qu'il a adoptées sont suffisantes. Les États membres sont cependant tenus de considérer les mesures énoncées à l'article 12 comme suffisantes aux fins de l'article 10.

Notes relatives à l'article 11

11.01 L'article 11 énonce les conditions dans lesquelles une notification a l'effet visé à l'article 10. Le titulaire du droit dont la violation est alléguée doit permettre à l'utilisateur d'évaluer la situation et de répondre à la notification. C'est ainsi qu'il doit présenter un cas recevable d'atteinte à son droit (points i) et iii) à v)) et fournir des coordonnées suffisamment précises (point ii)). Si la notification ne satisfait pas aux conditions énoncées aux points i) à v), elle ne peut être considérée comme valable et l'utilisateur demeure exonéré de responsabilité. La question de savoir si la date déterminante est celle de l'envoi ou seulement celle de la réception de la notification relève cependant de la législation applicable.

11.02 La notification peut aussi être envoyée par une autre personne que le titulaire si l'expéditeur agit en qualité de "représentant" de ce dernier. Le terme "représentant" s'applique à toute personne qui est autorisée en vertu de la législation applicable (c'est-à-dire la législation en vertu de laquelle le droit est protégé) à prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ce droit. Ce terme peut donc aussi désigner un preneur de licence habilité à cet effet en vertu de la législation applicable

11.03 La notification doit être envoyée par courrier postal, courrier électronique ou télécopie. Cette condition garantit que les éléments d'information requis existent sous une forme matérielle ou, dans le cas d'un message électronique, peuvent être concrétisés sous une forme matérielle. Une notification verbale, par téléphone ou un moyen similaire, ne serait donc pas suffisante.

11.04 La notification doit être rédigée dans la langue, ou dans l'une des langues, utilisée en relation avec le signe sur l'Internet. Cette exigence paraît justifiée du fait que l'utilisateur du signe est tenu d'agir rapidement et doit donc pouvoir comprendre la notification.

Notes relatives à l'article 12

12.01 Cette disposition vise à apporter aux titulaires de droits, et autres utilisateurs autorisés, qui utilisent de bonne foi leur signe sur l'Internet une certaine sécurité juridique quant aux moyens de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à un autre droit après avoir reçu une notification d'atteinte à ce droit. En application de l'article 12, ces utilisateurs ne peuvent être tenus pour responsables de l'atteinte à l'autre droit s'ils remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 12. L'avertissement visé à l'article 12 doit donc être considéré comme une mesure efficace au sens de l'article 10.iii) et peut donc permettre aux titulaires de droits et autres utilisateurs autorisés de dégager entièrement leur responsabilité.

12.02 Pour permettre d'éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent, d'une part, et des incidences commerciales dans l'État membre où l'autre droit est protégé, d'autre part, l'avertissement doit comporter la double déclaration visée au point i). L'utilisateur doit aussi prendre certaines mesures déterminées pour rendre l'avertissement efficace au sens de l'article 10 (points iii) et iv)).

12.03 La double déclaration visée au point i) doit être "associée" à l'utilisation du signe. Si celui-ci est utilisé sur un site Web, la déclaration devra figurer sur ce même site. Les dispositions ne comportent pas d'autres précisions telles que l'emplacement exact ou le format de la déclaration, ou la possibilité de prévoir simplement sur la page pertinente un lien renvoyant à cette déclaration. Ces questions sont laissées à l'appréciation des autorités compétentes des États membres.

12.04 Point i). Dès que les utilisateurs ont reçu notification de l'existence d'un conflit, ils sont censés faire la déclaration visée au point i) pour éviter toute confusion avec le titulaire de l'autre droit, d'une part, et pour éviter des incidences commerciales dans un État membre déterminé, d'autre part.

12.05 Point ii). L'utilisateur doit être en mesure d'éliminer les incidences commerciales résultant de l'utilisation du signe dans une langue donnée, et de dégager entièrement sa responsabilité pour atteinte au droit, en faisant les déclarations prescrites dans la même langue.

12.06 Points iii) et iv). L'avertissement n'est efficace au sens de l'article 10 que si l'utilisateur s'y conforme ainsi qu'il est prévu aux points iii) et iv). Cette procédure ne doit cependant pas entraver exagérément son activité commerciale. L'utilisateur n'est donc pas censé vérifier les déclarations de ses clients. Si les produits ou services sont livrés physiquement, il est de l'intérêt des consommateurs d'indiquer leur adresse correctement. Si les paiements sont effectués par carte de crédit, la plupart des sociétés exigent une adresse de facturation. 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 se trouvent effectivement ses clients. Dans la logique du principe selon lequel les mesures exigées de l'utilisateur ne doivent en aucun cas entraver exagérément son activité commerciale, il semble justifié de faire peser sur le titulaire de l'autre droit, c'est-à-dire le droit dont la violation est alléguée, les risques de fausses indications qui subsistent. Rappelons que le lieu où se trouvent les intéressés est uniquement une question de présence ponctuelle et que ce terme, à la différence de celui de "domicile", ne saurait impliquer une présence continue dans le pays (voir plus haut le note 3.04).

12.07 À la différence de l'article 14, l'article 12 ne fait pas état d'une "page Web commune". Cela tient à ce que l'article 12 décrit les mesures qu'un utilisateur peut prendre unilatéralement pour dégager sa responsabilité. La création de pages Web communes exigerait en revanche l'autorisation de toutes les parties en cause. Ces pages peuvent bien entendu être créées en vertu de l'article 10 d'entente entre l'utilisateur et le titulaire du droit dont la violation est alléguée, mais pas dans le cadre d'une mesure prise unilatéralement par l'utilisateur.

12.08 L'article 12 se rattache à la procédure "de notification et de prévention de conflit" envisagée aux articles 9 et 10. De ce fait, les titulaires de droits et autres utilisateurs autorisés qui utilisent leur signe de bonne foi ne peuvent invoquer un avertissement que dans le cadre de cette procédure, c'est-à-dire après avoir reçu une notification d'atteinte à un droit dans les conditions précisées aux articles 10 et 11. On notera cependant qu'un titulaire de droit ou autre utilisateur autorisé de bonne foi qui a connaissance d'un autre droit sans avoir reçu de notification ne serait probablement pas à l'origine d'incidences commerciales au sens de l'article 2 s'il prenait toutes les mesures visées à l'article 12, et ne pourrait donc être tenu pour responsable de l'atteinte à ce droit. La question devra cependant être tranchée par l'autorité compétente dans chaque cas d'espèce.

Notes relatives à l'article 13

13.01 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 marques et autres droits de propriété industrielle attachés à des signes ainsi que les moyens de les faire respecter sont, par nature, territoriaux alors que l'Internet a une vocation universelle. Il en va aussi généralement de même des lois réprimant la concurrence déloyale, qui ne s'appliquent qu'aux actes ayant une incidence sur le marché d'un certain pays. Ces lois ne peuvent conférer le pouvoir de réprimer des actes intervenant à l'étranger. En étant liées à certains marchés nationaux, les lois réprimant la concurrence déloyale sont donc elles aussi territorialement limitées.

13.02 Alinéa 1). En principe, la décision fixant les sanctions applicables doit tenir compte du caractère territorial des marques ou autres droits de propriété industrielle attachés à des signes. Les sanctions doivent donc, dans toute la mesure du possible, être limitées au territoire sur lequel le droit est reconnu et ne doivent être appliquées que si l'utilisation du signe incriminée peut être réputée avoir eu lieu sur ce territoire (voir l'article 6). Ceci

s'appréciera en fonction des "incidences commerciales" qui s'y attachent dans le pays en cause (voir les articles 2 et 3). Ce sont donc 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 qui est protégé en vertu de la législation d'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 dans lequel le droit lésé est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être accordés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans l'État membre considéré.

13.03 De même, les sanctions relatives aux actes de concurrence déloyale ne devraient être appliquées que si l'utilisation incriminée sur l'Internet peut être considérée comme étant intervenue dans l'État membre intéressé (article 6) et, dans toute la mesure du possible, elles devraient simplement viser à éliminer les incidences commerciales dans l'État membre dans lequel s'applique la législation sur la concurrence déloyale.

13.04 L'alinéa 2) souligne la nécessité d'une solution équilibrée. L'autorité compétente pourrait tenir compte non seulement des intérêts des parties en cause mais aussi, entre autres, du nombre d'États membres dans lesquels le droit lésé est aussi protégé, du nombre d'États membres dans lesquels le signe incriminé est protégé par un droit, ou de l'ampleur relative de l'utilisation sur l'Internet.

13.05 Alinéa 3). L'utilisateur pourrait être en mesure, dans un cas donné, de proposer une sanction tout aussi (ou même plus) efficace que celle qui est envisagée par l'autorité compétente, mais cependant moins contraignante pour lui. Le défendeur dans une procédure en contrefaçon devrait donc avoir le droit de proposer une sanction. Cela ne signifie pas, cependant, que l'autorité compétente soit tenue d'inviter le défendeur à présenter des propositions; l'alinéa 3) est la simple application du principe selon lequel le défendeur a le droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision sur le fond. C'est ce que tendent à préciser les mots "sur demande". La décision finale, à l'issue de la procédure, sera évidemment laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. En outre, cette disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir reconnu aux tribunaux ou autres autorités compétentes en vertu de la législation applicable d'ordonner des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue (inaudita altera parte); cette dernière peut être invitée à faire valoir son point de vue à un stade ultérieur de la procédure, avant qu'une décision n'intervienne sur le fond.

Notes relatives à l'article 14

14.01 Cette disposition précise le principe général de la proportionnalité des sanctions énoncé à l'article 13. 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, ou la législation relative à la concurrence déloyale, que ces sanctions visent à faire respecter est limité territorialement.

14.02 Alinéa 1). C'est pour cette raison que l'alinéa 1) exige des autorités compétentes qui déterminent les sanctions applicables qu'elles envisagent des restrictions d'utilisation destinées à éviter des incidences commerciales dans l'État membre dans lequel le droit lésé est protégé, ou dans lequel la législation relative à la concurrence déloyale s'applique. En l'absence de toute incidence commerciale, l'utilisateur ne peut plus être considéré comme portant atteinte à un droit ou comme commettant un acte de concurrence déloyale dans cet État membre (article 6). L'autorité compétente peut aussi ordonner à l'utilisateur

d'éviter l'atteinte au droit ou l'acte de concurrence déloyale dans l'État membre par d'autres moyens. Ces objectifs correspondent à ceux qui sont précisés au point iii) de l'article 10. La situation est cependant différente. Alors que les articles 9 à 12 traitent des mesures que les titulaires de droits de bonne foi peuvent adopter pour se soustraire à toute responsabilité pour atteinte à un autre droit, l'article 14 vise le cas où un tribunal a déjà constaté l'atteinte ou l'acte de concurrence déloyale et s'emploie à définir une sanction proportionnée.

14.03 Alinéa 2). Cette disposition donne des exemples de restrictions d'utilisation proportionnées. Contrairement à l'article 12, l'article 14.2) n'exige pas de l'autorité compétente qu'elle adopte l'une ou l'autre, ou la totalité, des mesures énumérées. Les autorités compétentes ont la faculté de choisir d'autres sanctions qui soient efficaces et proportionnées dans un cas donné.

14.04 Sous-alinéas a) à c). Ces dispositions reprennent celles de l'article 12, mais dans ce cas l'avertissement est imposé au moyen d'une injonction. Dans ce cas, l'autorité compétente a la faculté de préciser la langue de l'avertissement, et de tenir compte de la législation régissant les langues utilisées par les autorités officielles.

14.05 Sous-alinéa d). Cette disposition propose une autre mesure qui a déjà fait ses preuves en pratique : il peut être exigé des titulaires de droits se portant mutuellement atteinte qu'ils créent une page commune 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.

Notes relatives à l'article 15

15.01 Cette disposition prévoit une autre application du principe général de la proportionnalité des sanctions énoncé à l'article 13. Une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel le droit sur ce signe auquel il a été porté atteinte produit ses effets. 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". Appliquer le principe de la proportionnalité signifie par conséquent que les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir de prononcer de telles "injonctions de portée universelle". Cependant, cette disposition n'exclut pas complètement les interdictions d'utilisation, qui peuvent être justifiées, notamment en cas d'utilisation de mauvaise foi, comme le cybersquattage. Cette disposition ne s'oppose pas, par conséquent, à l'application des législations nationales réprimant le cybersquattage qui prévoient des interdictions d'utilisation en cas d'utilisation de mauvaise foi.

15.02 Alinéa 2). Cette disposition protège généralement les utilisateurs contre toute "injonction de portée universelle" s'ils n'agissent pas de mauvaise foi au sens de l'article 4 et s'ils sont eux-mêmes titulaires d'un droit sur le signe, ou sont autorisés à un autre titre à utiliser ce signe sur l'Internet de la façon dont ils l'utilisent. Il y a lieu de noter que la notion d'"utilisation autorisée" est plus large à l'article 15 qu'à l'article 9. Dans ce dernier article, l'"utilisation autorisée" est limitée à l'usage loyal de termes génériques ou descriptifs et à une utilisation reposant sur un droit non commercial, tel qu'un droit attaché à un nom (voir plus haut la note 9.06). L'application de l'article 15 n'est en revanche subordonnée à aucune restriction de cette nature. Aux termes de cette disposition, il existe bon nombre d'autres raisons pour lesquelles les utilisateurs pourraient être autorisés à utiliser un signe de telle ou telle manière, même s'ils ne sont pas titulaire d'un droit sur celui-ci au sens de l'article 1.ii); l'utilisateur peut par exemple être autorisé à utiliser le signe pour la simple raison qu'aucune autre personne ne détient de droit sur celui-ci. S'il est simplement

autorisé, l'utilisateur ne peut invoquer les articles 9 à 12 pour dégager sa responsabilité en cas d'atteinte aux droits protégés en vertu de la législation d'autres pays. Cependant, compte tenu de l'alinéa 2), l'autorité compétente devra se borner à prononcer des restrictions d'utilisation, telles que celles qui sont prévues à l'article 14, en cas d'utilisation autorisée et de bonne foi.

[L'annexe III suit]



WO/GA/39/10
ORIGINAL : ANGLAIS
DATE : 2 JUILLET 2010

Assemblée générale de l'OMPI

**Trente-neuvième session (20^e session extraordinaire)
Genève, 20 – 29 septembre 2010**

NOMS DE DOMAINE DE L'INTERNET

document établi par le Secrétariat

1. Le système des noms de domaine de l'Internet (DNS) soulève sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle un certain nombre de défis qui, compte tenu de la nature planétaire de l'Internet, appellent une action internationale. L'OMPI répond à ces défis depuis 1998, en élaborant des solutions sur mesure, notamment dans le cadre des premier¹ et second² processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Plus précisément, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre") met à la disposition des propriétaires de marques un mécanisme international efficace contre l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi de noms de domaine correspondant à leurs marques.

¹ *La gestion des noms et adresses de l'Internet – rapport final concernant le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine*, publication de l'OMPI n° 439, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/report>.

² *La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet – rapport concernant le second processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, publication de l'OMPI n° 843, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/processes/process2/report>.

2. Le présent document fait le point sur les activités de l'OMPI relatives aux noms de domaine depuis la publication du document WO/GA/38/12³. Il traite des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre en vertu des différents principes directeurs et de plusieurs aspects connexes du DNS, ainsi que de certains faits de politique générale, en particulier l'établissement de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) et de noms de domaine internationalisés, ainsi que de l'application des recommandations formulées par les États membres dans le cadre du second processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.
- I. Administration des litiges relatifs aux noms de domaine**
- A. Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine**
3. Le Centre administre les procédures de règlement des litiges prévues par les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), qui ont été adoptés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sur la base des recommandations faites par l'OMPI à l'issue de son premier processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet. Les principes UDRP s'appliquent exclusivement aux cas manifestes d'enregistrement et d'usage abusifs ou de mauvaise foi de noms de domaine. Ils ne préjugent pas du droit des parties de saisir un tribunal compétent. Toutefois, les principes UDRP sont très appréciés parmi les propriétaires de marques et rares sont les litiges ayant fait l'objet d'un règlement au titre de ces principes qui ont été portés également devant un tribunal national⁴.
4. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 17 500 litiges selon les principes UDRP ou sur la base de ces principes. La demande en matière de services de règlement des litiges offerts par l'OMPI s'est poursuivie en 2009, avec le dépôt de 2107 plaintes par des propriétaires de marques. Si ce chiffre est en diminution de 9,5% par rapport à 2008, il représente le nombre le plus élevé de noms de domaine concernés par an (4688) depuis le lancement des principes UDRP, il y a 10 ans. Suite à la mise en place d'une procédure UDRP entièrement électronique par l'OMPI en décembre 2009, les cinq premiers mois de 2010 ont vu une augmentation de quelque 20% des litiges soumis au Centre par rapport à la même période en 2009.
5. En 2009, un large éventail de particuliers et d'entreprises, de fondations et d'institutions ont eu recours aux procédures de règlement des litiges proposées par le Centre. Les cinq principaux secteurs d'activité des requérants étaient les suivants : biotechnologie et industrie pharmaceutique, banque et finances, Internet et technologies de l'information, vente au détail et alimentation, boissons et restaurants. Les fabricants de produits pharmaceutiques sont restés les principaux déposants de plaintes, compte tenu des nombreuses modifications de noms protégés enregistrées pour des sites Web offrant à la vente en ligne des médicaments ou contenant un lien vers ces derniers. Les procédures administrées par l'OMPI au titre des principes UDRP ont jusqu'à maintenant mis en présence des parties provenant de 155 pays. Au cours de la seule année 2009, les parties nommément désignées dans les plaintes déposées auprès de l'OMPI

³ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_38/wo_ga_38_12.pdf.

⁴ Voir la sélection de décisions judiciaires ayant trait à des litiges relevant des principes UDRP à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged>.

provenaient de plus de 110 pays, ce qui témoigne de la portée véritablement planétaire de ce mécanisme de règlement des litiges. Jusqu'ici, les procédures menées en vertu des principes UDRP ont été instruites dans 18 langues différentes, à savoir (dans l'ordre alphabétique) allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, français, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois et turc, en fonction de la langue du contrat d'enregistrement applicable au nom de domaine en cause. La liste des experts des noms de domaine appelés à statuer sur les litiges administrés en vertu des principes UDRP comprend quelque 400 experts des marques venant de 55 pays sur tous les continents.

6. Depuis l'an 2000, toutes les décisions rendues par les commissions administratives sont publiées sur le site Web du Centre OMPI. Pour faciliter l'accès thématique à ces décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique en ligne⁵. Cet index est devenu un instrument de référence extrêmement apprécié car il permet aux experts, aux parties, aux chercheurs et à toute personne intéressée de se familiariser avec la jurisprudence de l'OMPI, et il constitue l'une des pages Web les plus consultées de l'Organisation. L'index est actualisé périodiquement pour incorporer de nouvelles catégories de recherche illustrant pour l'essentiel l'évolution du système des noms de domaine⁶. Outre cet index juridique, le Centre propose une synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, résultat de l'examen de milliers de litiges traités par le Centre. Cette synthèse constitue un instrument important qui contribue à préserver la cohérence de la jurisprudence UDRP de l'OMPI⁷.
7. Le Centre propose aussi sur ses pages Web un puissant moteur de recherche statistique sur les litiges en matière de noms de domaine réglés par l'OMPI, en vue d'aider les parties à un litige soumis à l'OMPI, ainsi que les experts, les conseils en marques, les responsables des politiques applicables aux noms de domaine, les journalistes et les chercheurs. Les statistiques disponibles englobent de nombreuses catégories, dont le domaine d'activité du requérant, les défendeurs cités, les caractères de rédaction du nom de domaine et les 25 décisions les plus souvent citées dans les plaintes⁸.
8. Par ailleurs, le Centre organise régulièrement des ateliers sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l'intention des parties intéressées⁹ ainsi que des réunions à l'intention de ses experts des noms de domaine. L'année 2009 a marqué le dixième anniversaire des principes UDRP et, pour célébrer cet événement, le Centre a transformé sa réunion annuelle d'experts en une conférence ouverte, sur le thème "dix ans de principes UDRP, et ensuite?" Cette conférence a permis de tirer des

⁵ Cet index peut être consulté sur le site Web du Centre, à l'adresse <http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex>.

⁶ Les catégories suivantes ont été récemment ajoutées à l'index : chronologie des droits, pages publicitaires avec rémunération au clic ("pay per click") et autres pages d'entrée, connaissance préalable/notification de marques, ignorance délibérée, notification implicite, savait ou aurait dû savoir, obligation faite au demandeur de l'enregistrement d'effectuer des recherches et consentement au transfert du nom de domaine.

⁷ Cette synthèse peut être consultée sur le site Web du Centre, à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

⁸ Le portail d'accès à ce nouveau service se trouve à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

⁹ Voir la liste des activités organisées par le Centre à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/events>.

enseignements de l'expérience des principes UDRP par le Centre, les experts, les parties aux litiges et d'autres parties intéressées afin de préparer la voie à des processus similaires ou à d'autres processus pour l'avenir du système des noms de domaine et dans le contexte plus large de la propriété intellectuelle; elle témoigne également de la volonté du Centre de se tenir informé de l'évolution à l'œuvre dans le DNS et de l'accompagner¹⁰.

B. Domaines de premier niveau qui sont des codes de pays

9. L'application obligatoire des principes UDRP est limitée aux noms de domaine enregistrés dans les gTLD, tels que .biz, .com, .info, .net et .org, mais le Centre aide également de nombreux services d'enregistrement dans les ccTLD à établir des conditions d'enregistrement et des procédures de règlement des litiges conformes aux normes internationales de protection de la propriété intellectuelle. Ces procédures sont pour la plupart calquées sur les principes UDRP, mais peuvent tenir compte de la situation et des besoins particuliers des différents ccTLD. Suite aux nouveaux éléments ajoutés ces derniers mois, le Centre assure des services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l'intention de 62 services d'enregistrement pour des ccTLD¹¹. Conformément à l'augmentation de la part des enregistrements en ccTLD dans le monde ces dernières années, le pourcentage global des litiges concernant des ccTLD administrés par l'OMPI a augmenté, passant de moins de 1% en l'an 2000 à 7% en 2007 et à 14% en 2009. L'accroissement de la demande de services de règlement des litiges de la part des services d'enregistrement dans les ccTLD reflète la pénétration de l'Internet dans les différentes régions.

C. Mise en œuvre de l'initiative de l'OMPI pour une procédure UDRP entièrement électronique

10. Après des recherches approfondies, le Centre a soumis à l'ICANN, en décembre 2008, une proposition tendant à supprimer l'exigence relative à la communication et à la diffusion des plaidoiries sur papier dans le cadre des procédures UDRP, en s'appuyant essentiellement sur l'utilisation du courrier électronique¹². Cette proposition tournée vers l'avenir découlait d'une prise de conscience des défis environnementaux et de la reconnaissance de l'omniprésence de la communication par Internet. Suite à l'approbation donnée par l'ICANN en octobre 2009, le Centre est devenu la première institution de règlement des litiges en vertu des principes UDRP à proposer cette possibilité de dépôt électronique à compter du 14 décembre 2009, date à laquelle les modifications apportées aux pratiques de l'Organisation ont pris effet. La procédure UDRP entièrement électronique profite à toutes les parties en évitant l'utilisation de grandes quantités de papier et les frais de production et d'envoi correspondants et en accélérant la procédure UDRP sans porter atteinte aux intérêts ni des requérants, ni des défendeurs.

¹⁰ Le programme de cette conférence et les exposés présentés à cette occasion peuvent être consultés à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2009/10yrs-udrp/index.html>.

¹¹ La liste complète des services d'enregistrement pour des ccTLD qui ont désigné le Centre comme institution de règlement des litiges est disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/cctld>.

¹² La mise en œuvre de la procédure UDRP entièrement électronique est exposée en détail à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/>.
<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>.

D. Évolutions intéressant les principes UDRP

11. Les évolutions importantes à l'œuvre dans le DNS remettent constamment en question l'exercice et le respect des droits des détenteurs d'actifs de droits de propriété intellectuelle, et en particulier des propriétaires de marques. L'accroissement du nombre de courtiers professionnels en noms de domaine et de leur volume d'activité, ainsi que l'utilisation de logiciels permettant d'enregistrer automatiquement des noms de domaine arrivés à expiration et la pratique consistant à les intégrer à des portails rémunérés au clic, sont au nombre de ces évolutions. Initialement destinés à identifier des entreprises et d'autres utilisateurs de l'Internet, les noms de domaine deviennent de plus en plus des objets de spéculation. On connaissait l'usage abusif de noms de domaine par des individus qui enregistraient des noms de domaine pour ensuite chercher à vendre les noms "squattés", mais aujourd'hui des spéculateurs de plus en plus nombreux tirent un revenu de l'enregistrement automatisé à grande échelle de noms de domaine correspondant à des désignations de tiers.
12. En sa qualité de principal prestataire de services d'administration des litiges en vertu des principes UDRP, l'OMPI doit se tenir informée de ces évolutions afin d'ajuster en permanence ses pratiques. L'utilisation généralisée de services de protection des données personnelles et d'enregistrement par procuration dans quelque 25% des enregistrements de noms de domaine, selon les estimations de l'ICANN, appelle une attention particulière. Avec la fiabilité des coordonnées des titulaires de noms de domaine inscrites dans les répertoires "Whois", ce phénomène complique sérieusement la tâche des requérants, des prestataires et des commissions administratives s'agissant d'établir l'identité des défendeurs dans les procédures UDRP. Une autre évolution en rapport avec les principes UDRP susceptible de soulever de nouvelles préoccupations pour les propriétaires de marques est évoquée au paragraphe 31.

II. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES POLITIQUES GÉNÉRALES DANS LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

13. Deux initiatives de l'ICANN créeront non seulement des opportunités mais aussi des difficultés juridiques et pratiques pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les utilisateurs. Il s'agit du lancement de nouveaux gTLD et de noms de domaine internationalisés dans les domaines de premier niveau.

A. Nouveaux domaines génériques de premier niveau

14. En septembre 2007, l'organe de l'ICANN chargé de l'élaboration des politiques, la Generic Names Supporting Organization (GNSO), a formulé à l'intention de l'ICANN une série de recommandations visant l'instauration de nouveaux gTLD (rapport de la GNSO sur les nouveaux gTLD¹³), ce qui risque d'en augmenter considérablement le nombre, actuellement limité¹⁴. Ces recommandations de la GNSO ont été approuvées par le Conseil d'administration de l'ICANN en juin 2008 (programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD¹⁵). Par la suite l'ICANN a publié les versions I, II et III et, le

¹³ Le rapport final de la GNSO sur l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (en anglais) peut être consulté à l'adresse <http://gns0.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part08aug07.htm>.

¹⁴ Les gTLD existants, tels que .com, .mobi, .net, sont actuellement au nombre de 21.

¹⁵ <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm>.

31 mai 2010, la version IV d'un projet de guide pour l'ouverture de nouveaux domaines de premier niveau, contenant des informations sur la procédure et les conditions d'attribution des nouveaux gTLD¹⁶. Selon les indications officielles disponibles au mois de juin 2010, la version finale du guide du demandeur devrait être publiée début 2011, auquel cas les demandes d'ouverture de nouveaux gTLD pourraient encore être reçues en 2011, avant les premiers enregistrements de noms de domaine¹⁷.

15. Le rapport de la GNSO sur les nouveaux gTLD contient les recommandations ci-après, qui intéressent particulièrement les propriétaires de marques :

“Recommandation n° 3 : Les chaînes de caractères ne doivent pas porter atteinte aux droits reconnus à des tiers ou opposables en vertu des principes de droit généralement admis et universellement reconnus.

“Parmi ces droits reconnus au plan international figurent notamment, mais pas uniquement, ceux définis dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (en particulier les droits attachés aux marques), dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier les droits liés à la liberté d'expression).”

16. Pour sa part, le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) a publié en 2007 les “Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD”, qui stipulent notamment que

Le processus de création de nouveaux gTLD doit tenir dûment compte des droits antérieurs de tiers, en particulier des droits sur les marques et sur les noms et sigles d'organisations intergouvernementales¹⁸.”

17. Dans son communiqué de presse du 23 mars 2010 présentant une synthèse annuelle des activités du Centre, l'OMPI indique que le programme de l'ICANN en faveur du lancement de nouveaux gTLD, qui laisse prévoir une extension massive du DNS, constitue une source de préoccupation pour les propriétaires de marques et les consommateurs¹⁹. À cet égard, le rapport final concernant le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet avait recommandé, notamment, que l'introduction de tout nouveau gTLD soit soigneusement supervisée. En l'absence de garde-fous adéquats, les parties prenantes à la propriété intellectuelle craignent que l'expansion prévue par l'ICANN ne se traduise par des utilisations abusives des marques, une confusion dans l'esprit des consommateurs et une perte de confiance générale dans le DNS, en compliquant de surcroît la défense des droits attachés aux marques.
18. C'est pourquoi le Centre travaille avec les parties prenantes pour tenter de sauvegarder l'observation des principes généraux de la protection de la propriété intellectuelle dans l'hypothèse où les nouveaux gTLD seraient lancés comme l'ICANN en a l'intention. Dans

¹⁶ <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-28may10-en.pdf>.
(Les projets précédents ont été publiés respectivement le 24 octobre 2008 :
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf>, le 18 février 2009 :
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf>, et le 4 octobre 2009 :
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf>.)

¹⁷ Voir d'une manière générale <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

¹⁸ http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

¹⁹ http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0007.html.

le cadre des normes internationales actuelles relatives aux marques, la contribution du Centre vise à favoriser la prévention des litiges et, à défaut, la création de mécanismes administratifs souples pouvant se substituer à une action en justice, notamment devant des juridictions étrangères.

i) Procédure de règlement des litiges préalable à l'attribution d'un domaine de premier niveau)

19. En réponse à l'appel à manifestation d'intérêt de la part de prestataires potentiels de services de règlement des litiges pour le programme relatif aux nouveaux gTLD lancé par l'ICANN le 21 décembre 2007, le Centre a indiqué à l'ICANN, dans une lettre datée du 18 janvier 2008, qu'il était prêt à l'aider à élaborer et appliquer des procédures de règlement des litiges à l'occasion du lancement de nouveaux gTLD dans la mesure où il s'agirait de litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle. Depuis, le Centre a collaboré avec l'ICANN à l'élaboration des critères matériels de la procédure préalable à l'attribution, qui s'inspirent de la "Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet"²⁰, adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2001, et à l'élaboration de règles de procédures concernant les objections pour atteinte aux droits qui figurent dans le projet de guide de l'ICANN²¹. Cette proposition a recueilli une large adhésion et le Centre a accepté d'administrer des litiges en vertu de la procédure d'objection pour atteinte aux droits²².

ii) Procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution (d'un domaine de premier niveau) proposée par l'OMPI

20. Dès le début de 2008, le Centre a fait valoir à l'ICANN la nécessité d'une option administrative permanente, s'ajoutant à la procédure décrite au paragraphe précédent, qui permettrait le dépôt de plaintes contre l'administrateur d'un service d'enregistrement pour un gTLD nouvellement approuvé dont le mode de fonctionnement ou l'utilisation de son service était supposé porter atteinte ou contribuer matériellement à porter atteinte à une marque. Le 5 février 2009, le Centre a communiqué à l'ICANN une proposition concrète concernant une procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution du domaine, en cas de conflit avec une marque, pour faire face le cas échéant à ce type de comportement de la part des services d'enregistrement dans les gTLD. Cette proposition a été publiée dans une lettre adressée par le Centre à l'ICANN en date du 13 mars 2009²³; il s'agissait de procurer une forme d'assistance normalisée à l'ICANN pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision, d'offrir une voie de règlement administrative pouvant se substituer à l'action en justice, d'encourager les acteurs concernés à se comporter de manière responsable, y compris en offrant l'immunité aux administrateurs de services d'enregistrement qui font preuve de bonne foi, et d'améliorer la sécurité et la stabilité du DNS. La suggestion du Centre tient compte de la possibilité qui est offerte à l'ICANN et à ses parties prenantes à l'enregistrement, à ce stade de la planification, d'incorporer un tel mécanisme dans leur

²⁰ http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845-toc.htm.

²¹ Voir la section 3.2 des versions I, II, III et IV du projet de guide.

²² Voir les Règles de l'OMPI concernant le règlement des litiges relatifs aux nouveaux gTLD et le barème des honoraires et des coûts, à l'adresse <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-28may10-en.pdf>, et <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-28may10-en.pdf>.

²³ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

cadre contractuel, d'une manière positive et par souci d'anticipation, afin de réduire autant que possible les efforts à déployer pour faire face aux niveaux d'atteintes attendus.

21. Étant donné la convergence que l'on perçoit entre les rôles du service d'enregistrement, de l'unité d'enregistrement et du détenteur de l'enregistrement au sein du DNS, le Centre a également recommandé, compte tenu de son expérience des principes UDRP, d'étendre le concept qui sous-tend cette proposition de procédure postérieure à l'attribution concernant les services d'enregistrement afin de traiter aussi de la conduite des unités d'enregistrement²⁴.

iii) Mécanismes complémentaires de protection des droits

22. Les principes UDRP resteront un important instrument curatif pour certains litiges qui appellent le transfert du nom de domaine contesté au propriétaire de la marque, mais le Centre a aussi préconisé la mise en place d'une série de mécanismes appropriés de protection des droits de deuxième niveau pour sauvegarder les intérêts légitimes attachés aux marques dans le DNS. En faisant cette suggestion, le Centre a souligné la nécessité de ménager un équilibre raisonnable entre la protection des droits sur les marques reconnus par la loi, les intérêts concrets des opérateurs de service d'enregistrement respectueux des règles qui veulent réduire autant que possible leurs frais de fonctionnement et les attentes légitimes des détenteurs de noms de domaine de bonne foi. Ayant ces intérêts à l'esprit, le Centre a adressé à l'ICANN pour examen, le 13 avril 2009, un projet concernant un mécanisme de suspension accélérée (des noms de domaine)²⁵. Ce mécanisme de protection des droits prendrait en charge succinctement les litiges portant sur des noms de domaine du deuxième niveau (et de niveau inférieur), offrant ainsi de nouvelles options aux propriétaires de marque pour combattre le cybersquattage de façon économique et rapide.

iv) Équipe de l'ICANN chargée de formuler des recommandations de mise en œuvre (équipe IRT); Équipe spéciale de l'ICANN chargée de l'examen des questions relatives aux marques

23. En réponse aux observations du public concernant son projet de guide, l'ICANN a qualifié la protection des marques de question primordiale appelant un examen plus approfondi avec les parties concernées et le Conseil d'administration de l'ICANN a décidé, le 6 mars 2009, de demander à la communauté de la propriété intellectuelle de l'ICANN de constituer une équipe chargée de formuler des recommandations de mise en œuvre qui élaborerait et proposerait des solutions au problème crucial de la protection des marques dans les nouveaux gTLD²⁶.
24. L'équipe IRT a publié le 24 avril 2009 un rapport provisoire²⁷ et, le 29 mai 2009, un rapport final²⁸; ces rapports présentent différents concepts et propositions y compris les propositions susmentionnées du Centre relatives à une procédure postérieure à l'attribution et à un mécanisme de suspension accélérée. Parmi les recommandations de l'équipe figure la création d'un centre d'échange d'informations chargé de recueillir et de

²⁴ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>; voir également les notes 29 et 30.

²⁵ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

²⁶ <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#08>.

²⁷ <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf>.

²⁸ <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>.

valider certaines données relatives aux droits de propriété intellectuelle et autres et, éventuellement, d'une liste de marques mondialement protégées établie selon des critères jugés appropriés dans le contexte du DNS. Il semblerait toutefois que l'ICANN ne retienne pas cette idée de liste des marques mondialement protégées.

25. Le Centre a formulé des observations ciblées concernant le rapport provisoire et le rapport final de l'équipe IRT au cours d'entretiens en personne et dans ses lettres du 10 mai 2009²⁹ et du 18 juin 2009³⁰. Ces lettres mettaient en évidence un certain nombre d'aspects au regard desquels les ajustements apportés aux propositions du Centre relatives à une procédure postérieure à l'attribution et à un mécanisme de suspension accélérée risquaient d'en restreindre l'efficacité. Si le rapport final fait bien mention de plusieurs observations fondamentales concernant la protection des marques formulées par le Centre, mais certains sujets de préoccupation subsistent, en particulier en ce qui concerne une conception indépendante et efficace du système, sur le plan aussi bien opérationnel que matériel.
26. Suite au rapport final de l'équipe IRT, le personnel de l'ICANN a encore adapté le concept de mécanisme postérieur à l'attribution dans la version III du projet de guide. Dans une lettre datée du 20 novembre 2009³¹, le Centre a réaffirmé que, sous cette forme, la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution serait d'un effet plus limité, étant donné qu'elle ne s'appliquerait pas à la conduite des services d'enregistrement en cas d'atteinte massive aux marques par les détenteurs d'enregistrement de noms de domaine. Le Centre a également indiqué qu'un champ d'application plus large de cette procédure passerait par le recensement d'immunités réalistes pour les services d'enregistrement, lesquels pourraient alors nouer des partenariats responsables avec les parties prenantes en matière de propriété intellectuelle en vue d'assurer la crédibilité et l'intégrité du DNS.
27. Suite aux travaux de l'équipe IRT, le conseil d'administration de l'ICANN a demandé à la GNSO d'indiquer si elle était disposée à approuver le centre d'échange d'informations et la procédure de suspension uniforme rapide établis par le personnel de l'ICANN (cette procédure de suspension rapide uniforme reprend l'idée mais pas l'objet de la procédure proposée par le Centre) ou, à défaut, si elle pouvait proposer d'autres mécanismes de protection des droits équivalents, voire plus efficaces et plus faciles à mettre en œuvre. La GNSO a créé l'Équipe spéciale chargée de l'examen des questions relatives aux marques (équipe STI), qui a établi un rapport³² contenant une analyse et des propositions de nouveaux ajustements à apporter à la procédure de suspension rapide uniforme et au centre d'échange d'informations. Dans une lettre datée du 26 janvier 2010³³, le Centre a fait part de ses observations sur le rapport de l'équipe STI, indiquant que ce compromis inapplicable détournait de l'objectif fondamental consistant à réduire autant que possible les atteintes aux droits dans le DNS sans recours excessif à l'action judiciaire. Dans une réponse visant expressément une proposition de l'équipe STI de l'ICANN susceptible de porter préjudice aux propriétaires de marques dans les ressorts juridiques où les demandes ne font pas l'objet d'un "examen quant au fond", le Centre a également souligné que les politiques de l'ICANN devaient respecter le droit des marques.

²⁹ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann100509.pdf>.

³⁰ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann180609.pdf>.

³¹ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann201109.pdf>.

³² <http://gns0.icann.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf>.

³³ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260110.pdf>.

28. Le 15 février 2010, l'ICANN a publié une nouvelle série de documents proposant de nouveaux ajustements à apporter aux mécanismes de protection des droits, notamment à la procédure de règlement des litiges postérieurs à l'attribution, à la procédure de suspension rapide uniforme et au centre d'échange d'informations.
29. Constatant que l'ICANN proposait de limiter la procédure de règlement des litiges postérieurs à l'attribution à une "conduite positive" des administrateurs de services d'enregistrement, dans une lettre datée du 26 mars 2010³⁴, le Centre a proposé que les administrations d'enregistrement de l'ICANN envisagent un mécanisme traitant de l'ignorance délibérée de leur part, sans imposer d'obligation générale en matière de respect des droits à ces administrations, qui devraient bénéficier d'immunités réalistes.
30. En ce qui concerne la procédure de suspension rapide uniforme et le centre d'échange d'informations, dans des lettres datées du 30 mars 2010³⁵, le Centre a soumis des commentaires indiquant que cette procédure devait compléter les principes UDRP existants en s'y intégrant afin de proposer une option supplémentaire d'application des droits qui soit rapide et économique. Le Centre a également souligné que les mécanismes de protection des droits devraient respecter les normes nationales et internationales en matière d'enregistrement et de protection des marques, s'agissant notamment du centre d'échange d'informations.
- v) Demandes de révision des principes UDRP inspirés par l'OMPI
31. Parallèlement, le 12 février 2010, un Groupe de travail sur les politiques de lutte contre les abus en matière d'enregistrement convoqué par l'ICANN (RAP WG) a produit un rapport initial³⁶ recommandant notamment l'ouverture d'un processus d'élaboration d'une politique de l'ICANN pour évaluer la situation actuelle des principes de l'UDRP. Dans une lettre datée du 26 mars 2010³⁷, le Centre a fait part de ses observations, indiquant que le processus envisagé par le comité de l'ICANN risquait de compromettre ou de déstabiliser les principes UDRP (inspirés par l'OMPI), qui constituaient un instrument d'application des droits universellement reconnu et efficace au niveau international, répondant à l'intérêt de toutes les parties. Le processus envisagé par l'ICANN risquait de compliquer la tâche des propriétaires de marques s'agissant de faire appliquer leurs droits et d'exposer davantage les administrations chargées de l'enregistrement. En outre, eu égard au programme de l'ICANN relatif aux nouveaux GTLD, le Centre suggérait que, plutôt que de modifier des principes UDRP qui avaient subi avec succès l'épreuve du temps et étaient essentiellement appliqués par le Centre³⁸, l'attention devrait

³⁴ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310pddrp.pdf>.

³⁵ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310urs.pdf>, and
<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310tmch.pdf>.

³⁶ <http://www.icann.org/fr/announcements/announcement-12feb10-en.htm>.

³⁷ <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>.

³⁸ On peut notamment citer les services suivants, mis gracieusement à la disposition des parties du monde entier : index juridique des décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI en vertu des principes UDRP; synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP; ateliers de niveau avancé de l'OMPI sur règlement des litiges relatifs aux noms de domaine; conférence de l'OMPI intitulée "10 ans de principes UDRP, et ensuite?" et réunions destinées aux membres des commissions administratives de l'OMPI.

plus logiquement se porter sur les qualités complémentaires des nouveaux mécanismes envisagés.

vi) Poursuite des discussions sur la politique relative au DNS

32. Après avoir participé à une réunion de la Commission de la propriété intellectuelle de l'ICANN et à des réunions de l'ICANN tenues à Nairobi (Kenya) et à Bruxelles (Belgique), le Centre continue de militer, comme indiqué ci-dessous, en faveur de mécanismes de protection des droits équilibrés par rapport à l'intention de l'ICANN d'autoriser une expansion potentiellement illimitée du DNS. Le Centre contribue aux discussions visant à lutter contre les atteintes aux marques dans le DNS et se tient informé de l'élaboration des décisions de l'ICANN qui restent en suspens dans le cadre de son programme relatif aux nouveaux GTLD. Ces questions sont également suivies par le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC).

B. Noms de domaines internationalisés

33. Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'instauration de noms de domaines internationalisés (en caractères non latins) dans les domaines de premiers niveaux constitue une autre évolution importante du DNS actuellement à l'étude à l'ICANN. Il en est question dans le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, qui prévoit que de nouveaux gTLD pourront être demandés pour des noms de domaines internationalisés.
34. Parallèlement, le plan final de mise en oeuvre d'un processus accéléré d'établissement de noms de ccTLD internationalisés a été publié le 16 novembre 2009³⁹. Cette procédure a déjà permis d'introduire plusieurs noms de ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1⁴⁰. Au mois de juin 2010, l'ICANN avait reçu 21 demandes de noms de ccTLD internationalisés représentant 11 langues. Les noms approuvés continuent d'être attribués dans la zone racine du DNS.

C. Noms de domaine et autres désignations

35. Outre les évolutions susmentionnées et en relation avec celles-ci, l'ICANN déploie d'autres activités en rapport avec la protection de désignations autres que les marques.
36. Il est rappelé que le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet traitait du lien entre les noms de domaine et les marques. Le second traitait du lien entre les noms de domaine et cinq autres types de désignations, à savoir les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales, les noms de personnes, les désignations géographiques ainsi que les noms de pays, et les noms commerciaux.

³⁹ <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

⁴⁰ http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.

37. Pendant sa session tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, l'Assemblée générale de l'OMPI a recommandé de modifier les principes UDRP afin de protéger les noms de pays et les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales⁴¹. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations (ci-après dénommées "recommandations OMPI-2") à l'ICANN en février 2003⁴².

⁴¹ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; voir également les paragraphes 6 à 11 du document SCT/9/8 et le paragraphe 149 du document SCT/9/9.

⁴² <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>.

38. Après d'autres communications émanant de l'OMPI, dans une lettre datée du 13 mars 2006⁴³, le président et directeur général de l'ICANN a informé le Secrétariat qu'il n'avait pas été possible de parvenir à un consensus parmi les diverses parties prenantes de l'ICANN. Étant donné que, en vertu de son règlement, l'ICANN doit s'en tenir à une approche ascendante dans la recherche d'un consensus en ce qui concerne l'introduction de nouvelles orientations ou la modification des orientations existantes, le président et directeur général de l'ICANN a émis des doutes sur l'éventuel succès d'une action tendant à lancer de nouveau la procédure susmentionnée en vue de dégager un consensus et, partant, de progresser sur la voie de la mise en œuvre des recommandations OMPI-2. Le texte de la lettre indiquait toutefois que des progrès pourraient être réalisés en ce qui concerne la protection des noms et des sigles des organisations intergouvernementales sur la base du droit international existant.
39. Compte tenu de la position du président et directeur général de l'ICANN, il est apparu improbable que l'ICANN s'emploie à mettre en œuvre la partie des recommandations OMPI-2 qui porte sur la protection des noms de pays au second niveau des gTLD existants. En ce qui concerne les recommandations OMPI-2 relatives aux noms et sigles des organisations intergouvernementales, le personnel de l'ICANN a, en réponse à la demande du Conseil de la GNSO, rendu le 15 juin 2007 son rapport sur les questions soulevées par le traitement des litiges en rapport avec des noms et sigles d'organisations intergouvernementales⁴⁴, qui comporte les recommandations suivantes :

“Le personnel ne recommande pas d'engager à ce stade de processus d'élaboration d'une politique de protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales. Si le personnel recommandait l'élaboration d'une politique, cela relèverait de la compétence de la GNSO;

“Le personnel recommande que, dans les nouveaux gTLD, la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales puisse être une condition contractuelle de l'enregistrement;

“Le personnel recommande la mise en place d'une procédure de règlement des litiges distincte en ce qui concerne les noms et sigles d'organisations intergouvernementales enregistrés en tant que noms de domaine au second ou au troisième niveau dans les nouveaux gTLD et la mise en place d'un cadre pour le traitement des objections ou contestations relatives à des noms et sigles d'organisations intergouvernementales lors du prochain cycle d'enregistrement dans de nouveaux gTLD. Le personnel estime que cela sera plus efficace que d'engager un processus d'élaboration de principes à ce stade;

“Une fois cette procédure de règlement des litiges établie, le personnel recommande que le Conseil de la GNSO envisage d'engager un processus d'élaboration de principes afin d'étudier la possibilité de l'appliquer aux gTLD existants;

⁴³ Une lettre analogue a été adressée à M. Sharil Tarmizi, alors président du GAC; elle est publiée sur le site Web de l'ICANN à l'adresse <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

⁴⁴ Le rapport de la GNSO intitulé *Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations* est publié sur le site Web de l'ICANN à l'adresse <http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

“Une autre option consisterait pour le Conseil de la GNSO à former un groupe de travail ou un groupe d’assistance chargé de collaborer à une procédure de règlement des litiges concernant les noms et sigles d’organisations intergouvernementales et de mener un processus d’élaboration de principes visant l’application de cette procédure aux gTLD existants;

“Le Conseil de la GNSO pourrait aussi envisager d’inclure dans le mandat du groupe de travail chargé de la protection des droits de tiers (PRO) la définition d’une procédure de règlement des litiges concernant les noms et sigles d’organisations intergouvernementales.”

40. Le 27 juin 2007, le Conseil de la GNSO a prié le personnel de l’ICANN d’établir un rapport sur un projet de procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui sont des noms d’organisations internationales intergouvernementales, visant principalement les nouveaux gTLD. Ce rapport a été rendu le 28 septembre 2007⁴⁵ mais n’a pas encore été adopté par le Conseil de la GNSO.
41. Les recommandations OMPI-2 avaient été formulées dans le contexte du DNS de l’époque, c’est-à-dire avant que l’ICANN ne prévoie une large extension du DNS, mais la protection des noms géographiques et des noms et sigles d’organisations intergouvernementales est reconsidérée dans le cadre du programme de l’ICANN relatif aux nouveaux gTLD, sans que l’ICANN ait encore arrêté une position officielle dans son projet de guide.
42. Le Comité consultatif gouvernemental de l’ICANN, en particulier, a exprimé des préoccupations concernant la protection des termes géographiques dans les nouveaux gTLD. En 2007, il a énoncé des principes concernant les nouveaux gTLD⁴⁶ où il est notamment spécifié ceci :

“2.2 L’ICANN devrait éviter (pour les nouveaux gTLD) les noms de pays, de territoires ou de lieux et les noms de langues ou de populations de pays, de territoires et de régions, sauf accord des gouvernements ou pouvoirs publics compétents.

“[...]”

“2.7 Les services d’enregistrement candidats pour les nouveaux gTLD devraient s’engager à :

“a) Adopter, avant l’établissement du nouveau gTLD, des procédures appropriées pour réserver, sans frais et à la demande des gouvernements, des pouvoirs publics ou des organisations internationales intergouvernementales, les noms d’importance nationale ou géographique au second niveau dans tout nouveau gTLD.

“b) Prévoir des procédures permettant aux gouvernements, aux pouvoirs publics ou aux organisations internationales intergouvernementales de contester les usages abusifs de noms d’importance nationale ou géographique au second niveau dans tout nouveau gTLD.”

⁴⁵ <http://gnsso.icann.org/drafts/gnsso-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>.

⁴⁶ http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

43. En réponse à la demande du Conseil d'administration de l'ICANN, le GAC a adressé à l'ICANN des lettres datées du 24 avril et du 26 mai 2009 où il recommande, notamment, des mesures spécifiques destinées à protéger les noms géographiques dans les nouveaux gTLD, dont la réservation de noms. Selon la version IV du projet de guide de l'ICANN, le candidat à l'attribution d'une chaîne de gTLD fondée sur un nom géographique devrait produire une déclaration de soutien ou de non-objection des gouvernements ou pouvoirs publics concernés. Dans son communiqué de Nairobi⁴⁷, le GAC a milité en faveur d'un mécanisme pour traiter le détournement des conditions d'approbation et de la prise en considération des sigles ou noms de régions d'usage courant qui ne figurent pas dans la norme ISO 3166-2. Ces recommandations du GAC seront examinées officiellement par la GNSO et soumises à l'approbation du Conseil d'administration de l'ICANN.
44. Le Secrétariat continuera à se tenir informé de ces évolutions et à y contribuer le cas échéant.

45. L'Assemblée générale de l'OMPI est invitée à prendre note du contenu du présent document.

[Fin des annexes et du document]

⁴⁷ <http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf>.