F

OMPI

SCT/2/10 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 8 avril 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Deuxième session, deuxième partie
Genève, 7 - 12 juin 1999

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE RELATIVE À L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET, ET PRINCIPES SUR LESQUELS POURRAIT PORTER LE DÉBAT

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Suite à la première session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) qui s'est tenue à Genève du 13 au 17 juillet 1998, il a été demandé au Bureau international de réaliser une étude, qui sera examinée par le comité permanent, en se fondant sur les deux questions suivantes :

i) comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque qui est utilisé sur l'Internet et des produits ou services donnés? et

ii) comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisé sur l'Internet et un pays ou territoire donné?

2. Afin de réaliser l'étude demandée par le comité permanent, le Bureau international a cherché à obtenir des avis sur les deux questions posées. À cette fin, la circulaire C. 6081, comportant les deux questions ainsi qu'une demande de réponse, a été envoyée le 7 août 1998

à tous les États et à toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui avaient été invités à participer au SCT. En outre, les questions ont été posées à 11 experts indépendants.

3. Huit États, quatre organisations non gouvernementales et huit experts indépendants ont envoyé une réponse. Celles provenant de deux États indiquaient que bien qu'ils fussent intéressés par le sujet des questions posées, ils ne disposaient pas de l'expérience suffisante, ou du temps nécessaire aux entretiens avec les milieux intéressés, pour pouvoir formuler des observations de fond sur ces questions. Les pages qui suivent sont une synthèse des principaux problèmes soulevés dans l'ensemble des réponses reçues, sans que toutes ces réponses ne soient nécessairement reproduites dans leurs moindres détails. (Le texte complet des réponses peut être obtenu sur demande auprès du Bureau international).

SECTION I : RÉSUMÉ DES RÉPONSES À LA CIRCULAIRE DE L'OMPI CONCERNANT L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET

Re question i) : Comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque qui est utilisé sur l'Internet et des produits ou services donnés?

4. D'une manière générale, l'opinion qui semble prévaloir est qu'il doit être répondu à la question en appliquant les règles et principes du droit des marques établi. En particulier, de nombreuses observations reçues sur la question ont souligné que, lorsqu'un signe était utilisé sur l'Internet afin de promouvoir des produits ou services donnés, le lien entre un signe ou une marque et les produits ou services serait établi de la même manière qu'il l'était pour d'autres moyens de publicité tels que, par exemple, les publicités apparaissant dans la presse écrite ou les publicités radiodiffusées. En outre, la marque et les produits ou services sur lesquels elle est utilisée doivent apparaître conjointement sur l'Internet et être clairement identifiables, ou bien le "symbole doit être manifestement utilisé comme l'est d'une façon générale une marque pour identifier l'origine des produits ou services, et ceux-ci doivent être effectivement offerts à la vente et vendus."

5. S'agissant des produits ou services offerts sous forme électronique, l'auteur de l'une des réponses a suggéré qu'un lien entre ces "produits électroniques" et une marque donnée utilisée sur l'Internet soit établi par l'utilisation de la marque sur ces produits ou en liaison avec ceux-ci.

6. Certains commentaires ont établi une distinction entre les signes utilisés en tant que noms de domaine et les signes utilisés dans le corps d'un message transmis sur l'Internet. Pour ce qui est des premiers, il a été avancé qu'un nom de domaine seul, sans les renseignements figurant sur le site Web qu'il désigne, ne peut se rattacher à aucun produit ou service particulier et par conséquent, n'est pas susceptible de prêter à confusion. Toutefois, il convient de distinguer le cas particulier des marques notoires ou célèbres, puisque ces marques peuvent bénéficier d'une protection contre leur affaiblissement, même s'il n'existe aucune confusion quant à l'origine des produits ou services.

7. Dans deux réponses, les auteurs ont fait des suggestions sur la manière dont le dilemme posé par les noms de domaine (à savoir le fait que le système ne permette pas la coexistence de noms de domaine identiques) pouvait être surmonté. Il a notamment été proposé

i) d'utiliser des noms de domaine de deuxième niveau ("SLD") descriptifs relatifs aux différentes catégories d'activités commerciales;

ii) d'utiliser des SLD correspondant à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques;

iii) utiliser des SLD correspondant à des régions géographiques;

iv) d'introduire des répertoires électroniques analogues aux "pages jaunes" ou des pages d'aiguillage pour les noms de domaine identiques.

Re question ii) : Comment peut-on établir un lien entre un signe ou une marque utilisé sur l'Internet et un pays ou territoire donné?

8. Il semble généralement entendu que la simple apparition d'un signe ou d'une marque sur l'Internet ne suffit pas à établir un lien entre ce signe ou cette marque et un territoire donné. Dans de nombreux commentaires, il est suggéré que seul l'usage commercial d'un signe utilisé sur l'Internet en rapport avec un territoire donné ou, comme cela a été formulé dans un des commentaires, le fait que le signe utilisé sur l'Internet ait "un effet commercial" sur un territoire donné, permet d'établir un lien entre ce signe et ce territoire. Parmi les exemples de ce que l'on peut entendre par un usage commercial de ce type figurent le service offert à la clientèle sur un territoire donné, moyennant la livraison effective des produits sur ce territoire, l'indication des prix dans la monnaie nationale d'un pays donné, la conclusion de contrats d'abonnement ayant un effet sur un territoire donné ou l'attribution de mots de passe aux résidents d'un territoire donné. Une comparaison a aussi été faite avec les pratiques en vigueur dans le domaine de la vente par correspondance.

9. L'un des commentaires suggérait que l'enregistrement d'un nom de domaine par un "accapareur de domaine", dans l'intention de le vendre au titulaire d'une marque établi sur un territoire donné, suffirait dans tous les cas à établir un lien entre le signe utilisé dans le nom de domaine et le territoire sur lequel le titulaire d'un droit sur ce signe est établi.

10. La langue utilisée est considérée comme un élément important. Lorsque des messages apparaissent sur l'Internet dans une langue donnée, en japonais par exemple, on devrait supposer dans tous les cas qu'un lien est établi entre le signe utilisé dans ce message est le territoire sur lequel cette langue est parlée, le Japon par exemple.

11. Pour l'essentiel, il semble qu'il n'existe pas de règle absolue permettant de déterminer quel est le volume des activités commerciales qui doivent être exercées sur l'Internet pour que soit établi un lien entre un signe utilisé sur l'Internet et certains produits ou services. À cet égard, deux réponses ont fait référence à la décision récente dans l'affaire *Zippo Manufacturing Company c. ZippoDotCom, Inc*., selon laquelle la possibilité de conclure à l'existence d'une compétence juridique est "directement proportionnelle à la nature et à la qualité de l'activité commerciale exercée par une entité donnée sur l'Internet".

12. Il est ressorti de certains des commentaires qu'il était important de distinguer deux types de cas, selon que les produits pour lesquels un signe était utilisé sur l'Internet étaient accessibles sous forme matérielle ou qu'ils l'étaient sous forme électronique. Pour ce qui est des produits accessibles uniquement sous forme matérielle, le simple usage d'une marque sur l'Internet ne semble pouvoir être considéré comme suffisant pour établir un lien entre ce signe

et un territoire donné. Dans un tel cas, des facteurs supplémentaires, tels que ceux qui sont décrits dans les paragraphes précédents doivent être pris en compte. Lorsque les produits ou services sont accessibles sous forme électronique, par exemple lorsqu'il s'agit de fichiers musicaux ou vidéos, de programmes informatiques ou de services électroniques sur l'Internet, l'usage de la marque sur l'Internet en rapport avec ces produits ou services semble suffisant pour constituer un usage dans tous les pays ou territoires où il est possible d'avoir accès à l'Internet, à l'exclusion des territoires où l'accès à certains sites Internet, ou à l'Internet dans son ensemble est bloqué. À l'appui de cette opinion, il a été rappelé que l'Internet ne connaît pas de frontières et que les produits ou services électroniques peuvent être transférés, achetés, vendus, loués, localisés et récupérés, téléchargés à partir ou vers d'autres ordinateurs et utilisés par tous, partout où il est possible d'avoir accès à Internet.

13. Les auteurs de certaines réponses ont suggéré que le lien entre un signe utilisé sur l'Internet et un territoire donné devait être établi en prenant en considération le territoire à partir duquel la transmission avait eu lieu, et/ou le territoire sur lequel elle avait été reçue.

14. L'utilisation d'un TLD qui est un code de pays selon la norme ISO 3166 a été jugée comme un facteur supplémentaire permettant d'établir un lien entre un nom de domaine et un territoire donné, ou comme étant probablement suffisant pour établir un tel lien.

15. Dans l'un des commentaires, il a été proposé que l'OMPI effectue une étude comparative portant sur les questions juridiques liées au commerce électronique, telles que le droit applicable et la compétence des tribunaux, et renvoyant notamment à la jurisprudence existante dans certains pays.

SECTION II : RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE CONCERNANT L'UTILISATION DES MARQUES SUR L'INTERNET

Introduction

16. Les réponses aux deux questions figurant dans la circulaire de l'OMPI sur l'utilisation des marques sur l'Internet constitue le fondement de l'étude figurant dans le document SCT/2/9. Les questions portent sur deux caractéristiques essentielles du droit des marques, qui sont remises en cause par l'Internet : la spécificité des droits attachés aux marques, et leur territorialité. Étant donné que la question de l'utilisation des signes sur l'Internet n'est pas limitée à l'utilisation des marques ou aux conflits avec celles-ci, et qu'il est tout aussi probable que se pose la question d'autres formes d'utilisation (commerciale ou non commerciale, fondée sur un titre ou non) et des conflits avec d'autres titres (tels que les noms, les noms commerciaux, ou les indications géographiques) sur l'Internet, ces questions supplémentaires ont aussi été mentionnées dans l'étude, les principes du droit des marques apparaissant comme devant tenir compte des domaines apparentés du droit et vice versa.

17. L'étude de l'OMPI essaie d'examiner les conséquences de l'utilisation sur l'Internet de signes ou de marques sur les règles et principes établis du droit, dans le but de cerner les problèmes et de stimuler le débat sur la nécessité d'une coopération internationale et ses moyens éventuels. À cet égard, elle s'inscrit dans le prolongement des deux questions qui ont été posées dans un mémorandum antérieur établi par le Bureau international pour la deuxième session de la réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet (TDN/CM/II/2) qui s'est tenue à Genève les 1er et 2 septembre 1997 :

"a) Les principes actuels du droit des marques et leur interprétation sont-ils suffisants, ou est-il nécessaire d'améliorer la situation, par exemple en créant de nouveaux principes, ou en adaptant l'interprétation des principes actuels au cas de l'Internet et en harmonisant au niveau international ces principes et leur interprétation?

b) Quelle que soit la réponse à la question précédente, est-il souhaitable ou nécessaire de créer de nouvelles règles de droit international privé au vu des problèmes découlant, d'une part, de la nature territoriale du droit de la propriété intellectuelle, en vertu de laquelle les conditions et l'étendue de la protection des droits de propriété intellectuelle sont régies par le droit de chaque État (ou organisation intergouvernementale régionale) dans lequel un tel droit doit être protégé, et, d'autre part, de la nature mondiale de l'Internet qui fait qu'un seul acte produit des effets, de façon simultanée, sur pratiquement l'ensemble des territoires du monde?"

18. L'étude ne traite pas des questions liées à la gestion de l'Internet. Elle adopte une perspective plus générale que celle des simples noms de domaine, et le point de vue des marques plutôt que celui des marques notoires. Il existe de nombreux moyens de localiser l'information sur l'Internet, telles que les moteurs de recherche ou les répertoires, qui sont certainement appelés à se développer. Les signes ou les marques peuvent être utilisés sur l'Internet dans de nombreux contextes. Ils peuvent par exemple apparaître dans le texte d'une page Web, sur un bandeau publicitaire, dans une "métabalise" invisible, dans un sous-répertoire, ou dans l'information figurant en en-tête du courrier électronique. Certains problèmes sont analogues à ceux que l'on rencontre hors de l'Internet (dans le "monde réel"), alors que d'autres semblent entièrement nouveaux.

19. L'objectif de l'étude est d'aider le comité permanent à définir les questions et problèmes liés à l'utilisation de signes et de marques sur l'Internet, à examiner si les principes de droit existants peuvent apporter des solutions appropriées à ces problèmes, et à décider dans quelle mesure de tels problèmes appellent une nouvelle approche, harmonisée au niveau international. Bien qu'elle s'efforce de définir les questions à débattre et de suggérer des approches éventuelles dans un certain nombre de domaines, l'étude évite de faire explicitement référence à des systèmes juridiques particuliers afin de ne pas restreindre a priori le champ des discussions.

20. Un résumé des principaux points de l'étude est présenté ci-après. Il suit la structure de l'étude, sauf indication contraire expresse en note de bas de page, afin de faciliter les renvois à celle-ci. En outre, un certain nombre de principes qui pourraient éventuellement être pris en compte dans le cadre de projets de dispositions futures sont présentés afin de stimuler et d'orienter les débats au sein du SCT.

21. Aujourd'hui, la situation juridique pour quiconque souhaiterait utiliser un signe ou une marque sur l'Internet est loin d'être claire. Il convient de la clarifier car de telles incertitudes sur le plan juridique peuvent avoir un effet néfaste sur le développement du commerce électronique. L'étude analyse dans un premier temps différentes situations et divers types d'utilisation de signes sur l'Internet (partie 1). Elle s'attache ensuite aux deux principaux domaines sources de problèmes résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet :

i) la territorialité des lois relatives aux marques par opposition aux possibilités mondiales d'accès au support (deuxième partie) et

ii) l'application des principes existant du droit positif aux nouvelles caractéristiques propres à l'utilisation d'un signe sur l'Internet (troisième partie).

Le premier domaine semble poser les problèmes les plus importants du fait que les questions de territorialité remettent en cause le fondement même des systèmes juridiques.

Lien entre un signe ou une marque et un pays ou un territoire donné (deuxième partie)

22. L'utilisation d'un signe sur un territoire ou dans un pays donné est une question importante liée à divers problèmes juridiques. La détermination de la juridiction compétente et du droit applicable, ou la question de savoir si un droit a été établi, maintenu en vigueur ou s'il lui a été porté atteinte du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, exige qu'un lien avec un territoire ou un pays au moins puisse être établi (partie 2 II). Il est possible d'établir un lien entre un signe ou une marque et un pays ou territoire donné ou de considérer qu'un signe a été utilisé sur un territoire ou dans un pays donné en s'appuyant sur divers facteurs, et en tenant compte de deux situations différentes, selon que le signe ou la marque a été utilisé en liaison avec une activité commerciale sur le territoire ou qu'il l'a été en liaison avec une activité non commerciale (partie 2 I.A.1. et 2.).

I. Facteurs à prendre en considération pour établir l'existence d'un rapport avec un pays ou un territoire donné

23. Lors de l'examen du lien existant entre un signe utilisé sur l'Internet et un pays ou un territoire donné, l'autorité compétente pourrait notamment prendre en compte les facteurs suivants[1] :

- le service à la clientèle sur le territoire ou dans le pays concerné;
- l'existence d'autres liens à motivation commerciale avec des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné, tel que l'attribution de mots de passe ou la conclusion de contrats d'abonnement. Dans les deux cas, les éléments de preuve de l'existence d'un lien avec un territoire ou un pays donné sont plus faibles si les produits ou services sont livrés sous forme électronique par l'intermédiaire de l'Internet, comme c'est le cas pour les programmes d'ordinateur, les services d'information ou les moteurs de recherche;
- la fréquentation effective du site Web pour lequel ou sur lequel le signe est utilisé par des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays concerné;
- l'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la norme ISO 3166 (ccTLD);
- l'utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays concerné (moyennant les restrictions mentionnées plus haut);
- l'indication des prix dans une monnaie nationale donnée;
- l'indication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone pour les communications ou commandes dans le pays ou sur le territoire concerné;

[1] Voir le paragraphe 32 de l'étude pour ce qui est de l'usage non commercial et le paragraphe 34 pour ce qui est de l'usage commercial.

- l'existence dans le pays ou sur le territoire concerné d'activités qui ne sont pas menées par l'intermédiaire de l'Internet, telles que la publicité ou une autre forme de présence sur le marché;
- si l'utilisation se fonde sur un titre (par exemple un nom commercial, une marque ou une indication géographique), le fait que ce titre ait été octroyé dans ce pays ou sur ce territoire;
- si l'utilisation ne se fonde pas sur un titre mais est motivée par l'objet d'un droit existant, le fait que ce droit soit protégé dans ce pays ou sur ce territoire.

24. Certains facteurs peuvent être appliqués tant à l'usage commercial qu'à l'usage non commercial (tel que l'utilisation de TLD qui sont des codes de pays, la langue, l'adresse, la fréquentation du site, etc.), alors que d'autres facteurs ont trait à l'utilisation d'un signe ou d'une marque dans un contexte commercial (contact avec les clients, indication des prix, liens à motivation commerciale, etc.). Dans certains cas, il se peut qu'aucun de ces facteurs ne soient pertinents (par exemple, lorsqu'il n'existe aucun lien entre l'utilisation du signe ou de la marque et un territoire ou un pays particulier ou lorsque d'autres facteurs, non mentionnés, sont plus pertinents). Dans certains cas, il peut être difficile d'établir un lien avec des territoires particuliers quels qu'ils soient[2]. En outre, il conviendrait peut-être de trouver des solutions permettant aux entreprises de préciser les territoires ou les pays avec lesquels elles souhaitent établir un lien par le biais de l'Internet et ceux avec lesquels elles souhaitent éviter l'établissement d'un tel lien. En l'absence de moyens techniques viables, il ne semble pas que cela puisse être obtenu autrement que par le biais d'un avertissement[3].

II. Application aux problèmes de droit

25. Il est possible que l'établissement d'un rapport entre l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet et un pays ou un territoire donné ne suffise pas toujours à résoudre tous les problèmes juridiques de territorialité. Il est donc important de savoir si, et dans quelle mesure, les facteurs préconisés peuvent effectivement permettre de trouver des solutions appropriées compte tenu du cadre juridique existant. Une certaine forme de coopération internationale pourrait parfois s'avérer nécessaire. Il est préconisé de faire entrer les facteurs susmentionnés en ligne de compte par rapport aux problèmes de droit suivants.

A. Compétence

26. D'après les principes généraux applicables en la matière, la compétence générale est liée au domicile, à la résidence ou à l'établissement du défendeur. Parfois, les tribunaux d'un pays ou d'un territoire donné ne sont compétents que s'il existe un lien entre le litige et le territoire ou le pays considéré (la loi applicable pouvant par exemple être la *lex loci delicti*, c'est-à-dire celle du lieu où le fait dommageable s'est produit). Les contestations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourraient relever de la compétence des tribunaux du monde entier s'il n'était pas possible de restreindre cette utilisation à des pays ou territoires déterminés. En cas d'atteinte à des droits, notamment, les utilisateurs d'un signe sur l'Internet s'exposeraient à des poursuites dans pratiquement chaque pays du monde. Mis à part les inconvénients qui en résulteraient pour toutes les parties en cause, cela pourrait conduire une multitude de décisions contradictoires. Cependant, étant donné que l'utilisation en question

[2] Voir la partie 2 I.B de l'étude, paragraphe 35.
[3] Voir la partie 2 I.C de l'étude, paragraphes 36 et 37.

aurait en pratique une portée universelle, il est difficile de définir la compétence en fonction du rapport le plus étroit avec celle-ci, bien que les facteurs mentionnés plus haut puissent être utiles à cet égard[4]. Il pourrait aussi être nécessaire de "centraliser" la compétence dans un pays ou territoire donné, dont les tribunaux seraient alors compétents pour connaître de tous les droits et intérêts pertinents des parties. Cette compétence "générale" pourrait être attribuée aux tribunaux du territoire sur lequel ou du pays dans lequel le défendeur a son domicile, sa résidence ou un établissement effectif et sérieux, à condition que l'utilisation du signe ait (aussi) des conséquences manifestes sur ce territoire. En l'absence de cette dernière condition, la compétence serait attribuée aux tribunaux du pays où le demandeur a son domicile, sa résidence ou un établissement effectif et sérieux, à condition que l'utilisation du signe ait des conséquences manifestes dans ce pays[5]. Par ailleurs, les tribunaux d'un territoire donné pourraient se voir attribuer une compétence spéciale dans la mesure où l'utilisation du signe sur l'Internet a des incidences sur ce territoire.

B. Choix de la loi applicable

27. En raison du principe de la territorialité des droits, le choix de la loi applicable est généralement déterminant pour savoir si un droit existe, c'est-à-dire s'il doit être reconnu et protégé ou non par les tribunaux compétents. La situation sera différente selon les catégories de droits en cause (marques, noms commerciaux, indications géographiques, etc.) ou selon le régime juridique applicable dans le pays (enregistrement ou usage par exemple)[6]. Le choix de la loi applicable est en fait capital dans un domaine du droit tel que celui des signes distinctifs, qui est fortement influencé par le principe de la territorialité. Les principales questions à résoudre sont donc i) la définition des critères régissant le choix de la loi applicable et ii) le sort à réserver aux moyens de défense fondés sur un droit qui n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable. Bien que, théoriquement, toute atteinte à un signe ou à une marque puisse entraîner l'application de nombreuses lois différentes (loi du pays du défendeur, loi du pays du demandeur, loi du pays où s'est produit le fait dommageable, etc.), il serait peut-être souhaitable que les tribunaux appliquent la loi (ou les lois) en vertu desquelles le droit en litige a pris naissance[7].

C. Création et maintien des droits

28. Sur le fond, la création et le maintien des droits supposent la preuve de l'utilisation d'un signe particulier dans un pays ou sur un territoire donné. Les facteurs énumérés plus haut peuvent être utiles à cet égard[8].

[4] Voir les paragraphes 43 et 44 de l'étude.
[5] Voir les paragraphes 45 à 48 de l'étude.
[6] Voir les paragraphes 49 à 54 de l'étude.
[7] Voir le paragraphe 58 de l'étude.
[8] Voir les paragraphes 60 et 61 de l'étude.

D. Atteinte aux droits

29. Dans ce cas, il est aussi nécessaire de prouver que le signe considéré a été utilisé dans un pays ou sur un territoire donné[9], bien que la possibilité d'avoir recours à des "avertissements" (moyen d'éviter un lien avec des pays ou territoires donnés) mérite un examen plus approfondi[10].

E. Sanction des droits

30. La souveraineté et, partant, la compétence étant territorialement limitée, l'exécution des décisions de justice doit normalement relever uniquement des tribunaux qui les ont rendues. Étant donné que le tribunal n'a généralement pas la possibilité de prendre en considération tous les droits et intérêts pertinents des parties, il arrive souvent que les décisions ne puissent pas régler le litige dans son ensemble. Un des risques, dans le cas de l'Internet, où toute interdiction prononcée par un tribunal a une portée mondiale, est celui de la contrariété des décisions rendues simultanément au sujet de l'utilisation d'un même signe sur l'Internet. Il pourrait donc être nécessaire d'aligner l'effet territorial des décisions de justice sur la compétence reconnue aux tribunaux. Cela serait possible, par exemple, en permettant aux tribunaux de prononcer des mesures d'interdiction de portée plus limitée, consistant par exemple à obliger l'une des parties, ou les deux, à avoir recours à des avertissements, ce qui limiterait l'effet territorial de l'utilisation d'un signe sur l'Internet[11]. Cette solution pourrait être assortie d'une procédure d'exequatur simplifiée, qui pourrait permettre de concilier les limitations territoriales du système juridictionnel avec les exigences mondiales de l'Internet[12]. Ces deux questions appellent à un examen plus approfondi.

Questions de droit matériel relatives à l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet (troisième partie)

31. L'Internet diffère à plusieurs égards des phénomènes rencontrés dans le "monde réel", par rapport auxquels les concepts juridiques ont été développés. Par conséquent, l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait soulever des problèmes qui remettent en cause les notions traditionnelles du droit de la propriété intellectuelle. Parmi les plus importantes particularités de l'Internet, il faut citer le niveau élevé d'interactivité qu'il permet[13], la "virtualité" croissante des produits et services échangés sur l'Internet, la possibilité de créer des liens, des relations ou des associations entre des éléments de pages Web du monde entier[14], et son système d'adresses[15]. Il semble donc bon d'examiner si les notions juridiques traditionnelles peuvent être adaptées pour permettre de régler les problèmes résultant de l'utilisation de signes ou de marques dans ce nouvel environnement.

[9] Voir les paragraphes 62 à 65 de l'étude.
[10] Voir le paragraphe 66 de l'étude.
[11] Voir les paragraphes 67 à 69 de l'étude.
[12] Voir le paragraphe 70 de l'étude.
[13] Voir la partie 1 II de l'étude, paragraphes 19 à 22.
[14] Voir la partie 1 III de l'étude, paragraphes 23 à 25.
[15] Voir la partie 1 IV de l'étude, paragraphes 26 à 27.

I. Établissement d'un rapport entre l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet et des produits ou services donnés

32. Lorsque des produits ou services sont échangés électroniquement sur l'Internet, ils n'ont aucune existence visible dans le "monde réel". En pareil cas, il pourrait être difficile d'établir un rapport entre ces produits ou services et un signe donné utilisé sur l'Internet. Ce rapport revêt cependant une importance particulière pour les marques car il détermine l'étendue de leur protection. Il semble que la question de savoir si, et dans quelle mesure, il est possible de se fonder sur les principes généraux du droit des marques applicable pour déterminer si un signe donné a été utilisé pour distinguer tels ou tels produits ou services dépend de la situation de fait dans laquelle cette utilisation est intervenue.

A. Publicité sur l'Internet

33. L'équivalent de cette situation dans le "monde réel" semble être la publicité dans des revues internationales ou dans les télécommunications. Il pourrait donc être justifié de reprendre les règles du droit applicable concernant l'usage de marques dans la publicité.

B. "Vente par correspondance" sur l'Internet

34. Il semble que, dans le "monde réel", cette situation s'apparente essentiellement à la vente par correspondance au niveau international. Les règles du droit applicable concernant l'utilisation de marques dans la publicité et dans la vente par correspondance pourraient donner de bons résultats.

C. Livraison sur l'Internet

35. Pour ce qui est des services, qui sont toujours incorporels, la situation ne semble pas poser de problèmes particuliers. En ce qui concerne les produits numériques, en revanche, il est moins évident de trouver des situations analogues dans le "monde réel". Sur l'Internet, le rapport le plus étroit susceptible d'être établi entre une marque et des produits numériques semble résider dans son utilisation sur le site Web proprement dit en même temps qu'un renvoi à ces produits. Cela sera le cas si la marque apparaît par exemple sur le moniteur pendant le téléchargement ou l'utilisation du logiciel. Cela pourrait être assimilé à un lien matériel entre la marque et les produits. En raison de la diversité des régimes juridiques à cet égard, il pourrait être nécessaire d'adopter des règles internationales normalisées.

D. Insertion de liens hypertexte et cadrage

36. Ces pratiques sont définies aux paragraphes 23 et 24 de l'étude. On pourrait faire valoir que si des produits ou services donnés sont présentés sur la page Web à laquelle renvoie un lien, et si le signe utilisé pour créer le lien ou pour le cadrage sert à distinguer ces produits ou services, cette utilisation est de nature à permettre d'établir un rapport avec des produits ou services donnés. Cependant, ce rapport ne serait pas très étroit. À moins que le site hôte qui contient le lien ne donne déjà une indication quant aux produits ou services que le signe permet d'identifier, l'existence d'un rapport ne pourra être établie qu'après que l'utilisateur aura effectivement consulté la page à laquelle renvoie le lien. Dans les deux cas, l'existence du rapport serait établie non pas par le lien lui-même mais sur le site hôte ou sur le site auquel renvoie le lien (voir A à C ci-dessus).

E. Métabalisage

37. Le métabalisage est défini au paragraphe 25 de l'étude. Là encore, on pourrait faire valoir que si des produits ou services donnés font l'objet d'une promotion sur le site Web auquel aboutit une recherche d'après un mot clé donné utilisé comme métabalise, et que ce mot clé sert à distinguer ou à permettre d'identifier ces produits ou services, cette utilisation peut être considérée comme permettant d'établir un rapport. Relevons cependant que ce rapport serait très lointain étant donné que le signe utilisé comme métabalise ne conduit pas directement aux produits ou services ni même à la page Web sur laquelle ces produits ou services sont présentés. Il faudrait que l'utilisateur qui a lancé la recherche par mot clé accède effectivement au site en cliquant sur le résultat de recherche considéré. L'existence d'un rapport serait établie non pas du fait de l'utilisation en tant que métabalise, mais sur le site Web cité comme résultat de recherche (voir A à C ci-dessus).

F. Utilisation de signes en tant qu'adresses Internet

38. Comme sous D et E ci-dessus, il semble qu'un rapport ne puisse être établi entre l'utilisation d'un signe comme nom de domaine et des produits et services donnés que si le contenu du site Web peut être pris en compte. Si cela s'avérait possible, l'existence d'un rapport pourrait être établie selon les modalités définies ci-dessus (voir A à C).

II. Création et maintien des droits

39. Dans certains systèmes juridiques, des droits peuvent être acquis sur une marque par l'usage. L'usage de la marque est souvent aussi une condition de maintien de la protection. Il sera généralement exigé que la marque soit utilisée pour distinguer des produits ou services donnés. Dans les situations visées sous I.A, B et C, on pourra déterminer si tel est le cas en prenant en considération le contenu du site Web sur lequel la marque a été utilisée. Si le contenu de la page Web permet d'identifier clairement des produits ou services donnés, que ceux-ci sont effectivement disponibles (par l'intermédiaire de l'Internet ou en dehors du réseau) et que le signe en question est utilisé pour distinguer ces produits ou services, on pourrait déjà considérer que le rapport avec des produits ou services donnés est établi. Si une marque est utilisée pour la création de liens ou pour un cadrage (voir I.D ci-dessus), en tant que métabalise (voir I.E ci-dessus) ou en tant qu'adresse Internet (voir I.F ci-dessus), elle ne sert pas à distinguer des produits ou services donnés mais constitue un outil de référence qui permet de relier ou d'identifier des sites ou pages Web. Il semble qu'une telle utilisation ne permettrait pas en soi d'établir un rapport avec des produits ou services donnés. Ce rapport pourrait plutôt résulter des informations contenues sur le site Web auquel renvoie l'utilisation en question. Cette situation ne serait cependant pas différente de celles qui sont visées sous I.A, B et C ci-dessus.

III. Atteinte aux droits

A. Marques[16]

40. Il semble que, normalement, seule l'utilisation commerciale d'un signe puisse porter atteinte aux marques notoires. L'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC exige que les États membres prévoient une protection contre le risque de confusion. D'autres conditions sont aussi fixées en ce qui concerne les marques notoires (article 6*bis* de la Convention de Paris, article 16.2 et 16.3 de l'Accord sur les ADPIC). L'utilisation non commerciale d'un signe qui se trouve être la marque protégée d'autrui ne constitue pas ordinairement une atteinte à cette marque.

41. Le risque de confusion résulte non seulement de l'identité ou de la similitude des signes utilisés mais aussi de l'identité ou de la similitude des produits ou services pour lesquels ils sont utilisés (voir l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC). En conséquence, l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet ne peut normalement porter atteinte au droit d'autrui sur une marque que si les deux signes ou les deux marques en cause ont été utilisés pour des produits ou services identiques ou similaires (voir I ci-dessus). Dans les situations visées sous I.A, B et C, on pourra déterminer si tel est le cas en prenant en considération le contenu du site Web sur lequel le signe a été utilisé. Il semble qu'il y ait risque de confusion lorsqu'un signe est utilisé sur la page Web avec des produits ou services donnés, que ces produits ou services sont identiques ou similaires à ceux que propose le titulaire du droit et que le signe en question sert à les distinguer[17]. Si une marque est utilisée pour la création de liens hypertexte, le cadrage ou le métabalisage ou en tant qu'adresse (ou partie d'adresse) Internet, il semble difficile d'établir un rapport entre l'utilisation de ce signe et des produits ou services donnés (voir I. D, E et F ci-dessus) car le signe en soi ne renvoie pas directement aux produits ou services en question mais à un site Web donné. Lorsque des produits ou services sont commercialisés sur ce site, il semble qu'un rapport ne puisse être établi que si le signe apparaît aussi sur le même site. Dans ce cas, cependant, ce serait l'utilisation du signe sur le site Web qui permettrait d'établir ce rapport (voir I.A, B et C ci-dessus). On peut donc faire valoir qu'une telle utilisation ne comporte pas en soi de risque de confusion[18].

42. La question de savoir si, et à quelles conditions, on peut considérer qu'il y a atteinte au droit à une marque du fait de l'utilisation d'un signe identique ou similaire sur l'Internet, dès lors que ce signe a été utilisé pour des produits qui ne sont pas identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque bénéficie de la protection, pourrait relever de la loi applicable. Par ailleurs. pour déterminer si le signe a été utilisé pour des produits ou services donnés, les propositions énoncées sous I ci-dessus pourraient être retenues[19].

---

[16] Cette section correspond à la partie 3 III.B de l'étude. Pour les questions concernant les atteintes aux noms commerciaux, voir la partie 3 III.C, aux indications géographiques la partie 3 III.D et aux noms la partie 3 III.E.

[17] Voir les paragraphes 102 à 104 de l'étude.

[18] Voir les paragraphes 104 et 105 de l'étude.

[19] Voir les paragraphes 105 et 106 de l'étude.

B. Usage loyal[20]

43. La plupart des systèmes juridiques prévoient des exceptions au titre de l'"usage loyal" d'un signe protégé par un titre appartenant à autrui. Ces exceptions semblent également applicables lorsqu'un signe est utilisé sur l'Internet. Elles sont souvent reconnues lorsqu'un signe est utilisé loyalement et de bonne foi à des fins purement descriptives ou d'information. Ce pourrait par exemple être le cas si, pour se présenter ou pour décrire son entreprise ou les produits ou services qu'elle propose, une personne a besoin d'utiliser un signe sur lequel une autre personne a un droit. Souvent, il est exigé que cette utilisation n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre d'identifier la personne, l'entité ou les produits ou services en question et que le signe ne soit en aucun cas utilisé de manière à laisser supposer que le titulaire du droit a accordé son parrainage ou cautionne cette utilisation.

44. L'utilisation d'un signe sur un site Web dans les cas visés aux points I.A à C ci-dessus ne semble pas poser de problèmes particuliers. Elle pourrait être assimilée à une utilisation en dehors de l'Internet[21]. Si le signe a été utilisé comme lien hypertexte (voir I.D ci-dessus), comme métabalise (voir I.E ci-dessus) ou comme adresse (ou partie d'adresse) Internet (voir I.F ci-dessus), il pourrait être nécessaire d'introduire une nouvelle distinction. Si le signe a été utilisé dans un sens "générique" ("CDs"), cette utilisation pourrait aussi être considérée comme descriptive. Cependant, si un signe ("Y") a été utilisé comme référence au titulaire du droit (Y) pour décrire la nature des produits ou des services ("X") proposés par l'utilisateur (X), cela pourrait aller au-delà de ce qui est nécessaire à des fins purement descriptives car cette utilisation aboutit ou renvoie à un site Web qui n'est pas administré par le titulaire du droit ni avec son autorisation[22].

C. Complément de protection sur le terrain de la concurrence déloyale[23]

45. En matière de concurrence déloyale en général et pour ce qui est des questions à l'étude en particulier, les solutions diffèrent grandement. La protection contre les actes, indications ou allégations de caractère trompeur ou de nature à induire en erreur est cependant prévue à l'article 10*bis* de la Convention de Paris. La souplesse du droit de la concurrence déloyale pourrait permettre de résoudre certains des problèmes "nouveaux" qui se sont posés en droit des marques. Elle pourrait en particulier permettre de trouver des solutions adaptées au cas où un signe est utilisé de manière à associer l'utilisateur au titulaire d'un droit sur ce signe (par exemple lorsqu'un signe est utilisé pour la création de liens hypertexte ou pour le cadrage ou le métabalisage)[24].

[20] La présente section correspond à la partie 3 III.A de l'étude.
[21] Voir le paragraphe 99 de l'étude.
[22] Voir les paragraphes 100 et 101 de l'étude.
[23] Ce paragraphe correspond à la partie 3 III.F de l'étude
[24] Voir les paragraphes 122 à 126 de l'étude.

IV. Conflits de droits et solutions

46. Si, dans un cas mettant en cause l'utilisation d'un signe ou d'une marque sur l'Internet, une atteinte au droit s'est effectivement produite, on peut distinguer trois types de conflits[25] :

1. Si l'utilisation du signe sur l'Internet ne reposait pas sur un droit, le titulaire du droit (auquel cette utilisation a porté atteinte) semble devoir l'emporter, sauf si cette utilisation peut-être considérée comme un "usage loyal" (voir III.B ci-dessus).

2. Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet reposait sur un droit reconnu dans le pays qui reconnaît le droit auquel il a été porté atteinte, le titulaire du droit antérieur, c'est-à-dire du droit le plus ancien sur ce territoire ou dans ce pays, semble devoir l'emporter. Dans certains cas, cependant, on pourrait envisager d'adopter une solution permettant aux deux utilisateurs de continuer à utiliser des signes identiques ou semblables au point de prêter à confusion (par exemple en obligeant l'un ou l'autre, ou les deux, à prendre des mesures raisonnables pour éviter toute confusion). Cette solution paraît moins bien convenir lorsqu'il est constaté que l'utilisation constitutive d'une atteinte a affaibli le signe d'un tiers ou a autrement constitué une exploitation déloyale de ce signe.

3. Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet reposait sur un droit qui n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable, ce droit ne sera généralement pas pris en considération en raison du principe de la territorialité des droits attachés aux marques. Le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte pourra donc le plus souvent obtenir gain de cause contre l'utilisateur du signe sur l'Internet. Une telle solution risque cependant de ne pas convenir compte tenu du caractère mondial de l'Internet, et de l'effet universel qui s'attache en conséquence aux décisions de justice, car elle accroîtrait le risque de contrariété de décisions sur le plan international. Il pourrait donc être préférable d'adopter une solution permettant de poursuivre lorsqu'il y a lieu l'utilisation du signe sur l'Internet tout en évitant le risque de confusion. Une autre solution serait de reconnaître, au-delà des restrictions territoriales des droits de marque, l'existence d'un droit à des fins défensives. La décision pourrait alors reposer sur la priorité dont bénéficie chaque droit en vertu de "sa" loi. Une troisième solution consisterait à ne pas renoncer entièrement à l'application du principe de la territorialité, tout en permettant aux tribunaux de tenir compte du droit "étranger" dans le cadre de la loi applicable. Cela offrirait une certaine souplesse qui permettrait d'aboutir à des solutions analogues à celles qui ont été retenues pour les conflits de droits sur des signes homonymes reconnus par la même loi. L'un des utilisateurs, ou les deux, pourraient être obligés d'adopter des mesures raisonnables pour éviter tout atteinte au droit, par exemple en publiant des avertissements[26].

[25]Ce paragraphe correspond à la partie 3 IV.A de l'étude. Les conflits entre divers types de droits ont été traités plus en détail dans la partie 3 IV.B (marques), C (noms commerciaux), D (indications géographiques) et E (noms) de l'étude.
[26] Voir la partie 3 IV.F de l'étude, paragraphes 145 à 148.

SECTION III : PRINCIPES SUR LESQUELS POURRAIT PORTER LE DÉBAT EN VUE D'UN FUTUR PROJET DE DISPOSITIONS

Il convient de noter que les principes énoncés ci-après ne traduisent pas l'état actuel du droit ni des recommandations spécifiques du Bureau international, mais visent simplement à indiquer une voie dans laquelle pourraient s'orienter les débats au sein du SCT.

Première partie : notions générales

I. Utilisation commerciale d'un signe sur l'Internet[27]

L'utilisation commerciale d'un signe sur l'Internet pourrait être définie comme toute forme d'utilisation liée au commerce ou aux affaires ou s'y rapportant.

Deuxième partie : Rapport entre l'utilisation d'une marque et un pays ou territoire donné

II. Comment déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis l'établissement d'un lien avec un pays ou territoire donné[28]

Pour déterminer si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a permis l'établissement d'un lien avec un pays ou territoire donné, l'autorité compétente pourrait prendre en considération tout élément d'information, et notamment les suivants :

1. le service à la clientèle sur le territoire ou dans le pays considéré;
2. l'existence d'autres liens à caractère commercial avec des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays considéré;
3. la fréquentation effective du site Web pour lequel ou sur lequel il est utilisé par des personnes résidant sur le territoire ou dans le pays considéré;
4. l'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays selon la norme ISO 3166;
5. l'utilisation de la langue principalement utilisée sur le territoire ou dans le pays considéré;
6. l'indication des prix dans une monnaie nationale donnée;
7. l'indication d'une adresse ou d'un numéro de téléphone pour les communications ou commandes dans le pays ou sur le territoire considéré;
8. les activités menées dans le pays ou sur le territoire considéré en dehors de l'Internet;
9. si l'utilisation repose sur un droit ou un titre, que celui-ci a été acquis dans ce pays ou sur ce territoire (s'agissant d'une marque, que cette marque a été enregistrée);
10. si l'utilisation ne repose pas sur un droit ou un titre mais est motivée par l'objet d'un droit existant, que ce droit est protégé (s'agissant d'une marque, qu'elle a été enregistrée) dans ce pays ou sur ce territoire;
11. que l'utilisateur d'un signe précise clairement et sans équivoque lors de cette utilisation que les produits ou services proposés ne sont pas disponibles sur un territoire ou dans un pays donné ou ne s'adressent pas aux personnes ayant leur domicile, leur résidence ou un établissement effectif et sérieux dans ce pays ou sur ce territoire.

---

[27] Voir la partie 1 I. de l'étude, paragraphe 15.
[28] Voir la partie 2 I. de l'étude, paragraphe 34.

III. Compétence[29]

1) Les tribunaux du territoire sur lequel ou du pays dans lequel le défendeur a sa résidence, son domicile ou son établissement pourraient être compétents pour connaître des litiges nés de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, à condition que cette utilisation ait permis l'établissement d'un lien avec ce territoire ou ce pays. Pour déterminer si ce lien existe bien, les critères énoncés sous II ci-dessus pourraient être appliqués.

2) Si aucun lien de cette nature ne peut être établi, les tribunaux du territoire sur lequel ou du pays dans lequel le demandeur a sa résidence, son domicile ou son établissement, pourraient être compétents pour connaître des litiges nés de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, à condition que cette utilisation ait permis l'établissement d'un lien avec ce territoire ou ce pays. Pour déterminer si ce lien existe bien, les critères énoncés sous II ci-dessus pourraient être appliqués.

3) Nonobstant les alinéas 1) et 2), les tribunaux de chaque pays pourraient être compétents pour connaître des litiges nés de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans la mesure où cette utilisation a permis l'établissement d'un lien avec ce territoire ou ce pays. Pour déterminer si ce lien existe bien, les critères énoncés sous II ci-dessus pourraient être appliqués.

IV. Choix de la loi applicable[30]

Pour trancher les litiges résultant de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, le tribunal compétent pourrait appliquer la loi de chaque territoire sur lequel ou de chaque pays dans lequel un droit ou un titre auquel cette utilisation a porté atteinte a été reconnu.

V. Création et maintien des droits[31]

Pour déterminer si un droit a été créé ou maintenu en vertu de la loi d'un territoire ou pays donné du fait de l'utilisation d'un signe sur l'Internet, il pourrait être exigé que cette utilisation ait permis l'établissement d'un lien avec ce territoire ou ce pays. Pour déterminer si tel est le cas, les critères énoncés sous II ci-dessus pourraient être appliqués.

VI. Atteinte aux droits[32]

Pour que l'utilisation d'un signe sur l'Internet soit considérée comme portant atteinte à un droit reconnu en vertu de la loi d'un territoire ou d'un pays donné, il pourrait être exigé que cette utilisation ait permis l'établissement d'un lien avec le territoire ou pays considéré. Les critères énoncés sous II ci-dessus pourraient être appliqués pour déterminer si tel est le cas.

---

[29] Voir la partie 2 II.A de l'étude.
[30] Voir la partie 2 II.B de l'étude.
[31] Voir la partie 2 II.C de l'étude.
[32] Voir la partie 2 II.D de l'étude.

VII. Sanction des droits[33]

1) L'exécution automatique d'une décision concernant l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait être limitée au territoire pour lequel le tribunal qui s'est prononcé est compétent.

2) L'effet d'une décision concernant l'utilisation d'un signe sur l'Internet pourrait être limité au territoire ou aux territoires dans lesquels il est constaté que cette utilisation a permis la création ou le maintien d'un droit, ou a constitué une atteinte à un droit.

3) Il pourrait être opportun d'envisager l'adoption de principes internationaux facilitant la reconnaissance et l'exécution des décisions dans d'autres pays ou territoires.

Troisième partie : Questions de droit matériel relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet

VIII. Rapport entre l'utilisation d'un signe sur l'Internet et des produits ou services donnés[34]

1) Si un signe a été utilisé sur un site Web sur lequel des produits ou services font simplement l'objet d'une publicité, alors que les commandes relatives à ces produits ou services et leur livraison ont lieu en dehors de l'Internet, les principes du droit applicable en ce qui concerne l'utilisation d'une marque dans la publicité pourraient être retenus.

2) Si un signe a été utilisé sur un site Web sur lequel des produits ou services font l'objet d'une publicité et sur lequel il est possible de passer des commandes y relatives, la livraison des produits ou services en question s'effectuant quant à elle en dehors de l'Internet, les principes du droit applicable en ce qui concerne l'utilisation d'une marque dans la publicité et la vente par correspondance pourraient être retenus.

3) Si un signe a été utilisé sur un site Web sur lequel il est possible de commander des produits ou services qui sont ensuite livrés sur l'Internet, la question des principes à appliquer reste à examiner et à débattre.

4) Si un signe a été utilisé pour la création d'un lien hypertexte, un cadrage ou un métabalisage, ou encore comme adresse Internet ou dans une telle adresse, ou de toute autre manière de façon à renvoyer à un site Web donné, le contenu de ce site pourrait être pris en considération pour déterminer si cette utilisation a permis d'établir un rapport avec des produits ou services donnés. Ce contenu pourrait être évalué compte tenu des propositions énoncées aux paragraphes 1), 2) et 3) ci-dessus.

---

[33] Voir la partie 2 II.E de l'étude.
[34] Voir la partie 3 I de l'étude.

IX. Création et maintien de droits de marque en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet[35]

On pourrait considérer qu'un droit à une marque a été créé ou maintenu en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet si cette utilisation a permis l'établissement d'un lien avec des produits ou services donnés de la façon décrite sous VIII ci-dessus.

X. Atteinte aux droits de marque en vertu de l'utilisation d'un signe sur l'Internet

1) Si un signe est utilisé loyalement et de bonne foi à des fins descriptives ou d'information, cette utilisation ne saurait être considérée comme portant atteinte aux droits de marque reconnus à une autre personne sur un signe identique ou similaire[36].

2) Il pourrait être prévu qu'une atteinte à la marque ne peut résulter que de l'utilisation commerciale d'un signe sur l'Internet.

3) On pourrait considérer qu'il y a atteinte au droit à une marque du fait de l'utilisation d'un signe identique ou similaire sur l'Internet si le signe a été utilisé pour des produits qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque bénéficie de la protection et si cette utilisation comporte un risque de confusion. Pour déterminer si le signe a été utilisé pour des produits ou services identiques ou semblables, les propositions énoncées sous VIII ci-dessus pourraient être retenues[37].

4) La loi applicable pourrait déterminer si, et à quelles conditions, on peut considérer qu'il y a atteinte au droit à une marque du fait de l'utilisation d'un signe identique ou similaire sur l'Internet, dès lors que ce signe a été utilisé pour des produits qui ne sont pas identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque bénéficie de la protection. La question de savoir si le signe a été utilisé pour des produits ou services donnés pourrait, quant à elle, être tranchée compte tenu des propositions énoncées sous VIII ci-dessus[38].

XI. Conflits de droits et solutions[39]

1) Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet ne repose sur aucun droit mais se heurte à un droit reconnu en vertu de la loi applicable, le titulaire du droit pourrait l'emporter, à moins que cette utilisation ne puisse être considérée comme non commerciale ou comme un usage loyal au sens visé sous IX.1) ci-dessus.

2) Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet repose sur un droit qui est reconnu en vertu de la loi applicable, mais se heurte à un droit qui a été acquis en vertu de cette même loi, le titulaire du droit antérieur pourrait l'emporter. En pareil cas, le tribunal compétent pourrait être autorisé à adopter des solutions permettant aux deux parties de continuer à utiliser le signe en question.

---

[35] Voir la partie 3 II.B de l'étude.
[36] Voir la partie 3 III.A de l'étude.
[37] Voir la partie 3 III.B de l'étude, paragraphes 104 et 105.
[38] Voir la partie 3 III.B de l'étude, paragraphes 106 et 107.
[39] Voir la partie 3 IV.A et D de l'étude.

3) Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet repose sur un droit qui n'est pas reconnu en vertu de la loi applicable et se heurte à un droit qui a été acquis en vertu de la loi applicable[40],

VARIANTE A : le titulaire du droit acquis en vertu de la loi applicable pourrait l'emporter, à moins que le droit sur lequel repose l'utilisation du signe sur l'Internet ait été reconnu antérieurement en vertu d'une autre loi.

VARIANTE B : le tribunal compétent pourrait être autorisé à adopter des mesures permettant la poursuite de l'utilisation du signe de manière compatible avec le droit acquis en vertu de la loi applicable.

VARIANTE C : [combinaison de A et B].

[Fin du document]

[40] Voir la partie 3 IV.F de l'étude.