F

OMPI

SCT/6/7 Prov.1
ORIGINAL : Anglais
DATE : 30 mars 2001

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Sixième session
Genève, 12 – 16 mars 2001

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

Document établi par le Bureau international

TABLE DES MATIÈRES

Proposition de recommandation commune 3

Préambule 4

Première partie : Dispositions générales 5

Article premier : Expressions abrégées 5

Deuxième partie : Utilisation d'un signe sur l'internet 6

Article 2 : Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre 6
Article 3 : Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre 7
Article 4 : Mauvaise foi 9

Troisième partie : Acquisition et maintien en vigueur de droits attachés à des signes 10

Article 5 : Utilisation d'un signe sur l'Internet et acquisition et maintien en vigueur de droits 10

Quatrième partie : Atteinte aux droits et responsabilité 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 12
Article 8 : Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable 13

Cinquième partie : Notification et prévention des conflits 14

Article 9 : Utilisation antérieure à une notification d'atteinte à un droit 14
Article 10 : Utilisation postérieure à une notification d'atteinte à un droit 15
Article 11 : Notification en vertu des articles 9 et 10 16
Article 12 : Avertissement réputé constituer une mesure au sens de l'article 10 17

Sixième partie : Sanctions 18

Article 13 : Sanction proportionnée aux incidences commerciales 18
Article 14 : Limitations relatives à l'utilisation d'un signe sur l'Internet 19
Article 15 : Limitation de l'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet 20

Proposition de 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 doivent 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 10*bis* 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 individualisér;

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;

[Article 3.1)d), suite]

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'acquérir 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 porter ait 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

Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est présumée porter 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.

[Fin du document]