



## **QUESTION 164**

### **Usage des Marques sur l'Internet**

---

38<sup>e</sup> Congrès de Melbourne, 23 - 30 mars 2001

Q164

## **QUESTION Q164**

### **Usage des Marques sur l'Internet**

## **RESOLUTION**

### **Remarques Générales**

La Commission Spéciale sur la Q 164 a été créée à la fin de l'été 2000 avec pour but premier de suivre une initiative lancée par l'OMPI pour élaborer un projet de dispositions sur l'utilisation de signes distinctifs sur l'Internet dans le cadre du Comité Permanent sur les Lois relatives aux Marques, Modèles Industriels et Indications Géographiques (SCT). Deux réunions du SCT de l'OMPI, en septembre 2000 et en mars 2001, ont traité du projet de dispositions, après la création de la Commission Q 164. Les activités de l'OMPI dans ce contexte sont limitées aux questions de fond, c'est à dire qu'elles n'ont pas trait aux problèmes de juridiction.

Les éléments principaux du projet de dispositions dans sa rédaction actuelle peuvent être résumés comme suit (voir OMPI Doc. SCT6/7,Prov.1, 30 mars 2001 - Projet de Dispositions sur la Protection des Marques, et autres Droits de Propriété Industrielle sur les Signes, sur l'Internet).

#### Effet commercial en tant qu'exigence obligatoire pour la détermination de la contrefaçon

Afin de déterminer la contrefaçon de droits nationaux de PI par l'utilisation d'un signe sur l'Internet, les autorités nationales doivent examiner si l'utilisation s'est traduite effectivement par un « effet commercial » dans ce pays particulier. La même analyse doit être effectuée dans d'autres situations telles que l'acquisition et le maintien en vigueur de droits sur des signes distinctifs.

#### Critères pour l'appréciation de l'effet commercial

Pour l'appréciation de « l'effet commercial », une liste détaillée de critères est indiquée à l'art. 3 du projet de dispositions, qui se réfère entre autres à la langue utilisée et à la monnaie dans laquelle des prix sont indiqués, et également à la question de savoir si le site web offre des moyens de contact interactifs accessibles à des utilisateurs dans

l'État considéré. Comme indiqué explicitement à l'art. 3, cette liste n'est ni obligatoire, ni exhaustive.

### Renonciations

Une personne utilisant sur l'Internet un signe prétendu contrefaisant doit être en mesure d'exclure positivement un effet commercial dans certains pays, en établissant que le produit n'est pas disponible dans le pays concerné et qu'il ne sera pas livré à des consommateurs résidant dans ce pays, etc. (renonciations). De telles mesures ne doivent cependant avoir d'effets sur le plan légal que si les déclarations faites dans l'espace cybernétique sont observées de bonne foi également dans le monde réel.

### Notification et prévention de conflit

Sous les conditions suivantes, aucune sanction ne sera imposée pour l'usage de signes sur l'Internet :

- (1) l'utilisateur est de bonne foi,
- (2) l'usage est licite dans un pays avec lequel cet utilisateur a d'étroites relations,
- (3) l'utilisateur donne des détails de contacts appropriés,

sauf si le propriétaire du droit domestique a adressé à l'utilisateur une notification sur la base de laquelle ce dernier n'a pas pris des mesures raisonnables afin d'éviter un effet commercial ou une contrefaçon dans l'Etat dont il est question dans la notification.

### Sanctions proportionnées

Comme principe général, les autorités domestiques ne doivent imposer que des sanctions qui sont proportionnées à l'effet commercial de l'usage dans l'Etat concerné. Par- exemple, l'usage d'une marque étrangère sur l'Internet ne devrait être interdit que dans la mesure où cela est nécessaire pour éviter un conflit avec un droit domestique, sans peser de façon déraisonnable sur les activités commerciales à l'étranger de l'utilisateur. Ceci ne doit cependant pas empêcher les tribunaux domestiques de délivrer, lorsque certaines conditions sont satisfaites, des injonctions ayant en pratique un effet global.

## **L'AIPPI**

### **considérant que**

- les règles de la législation sur la propriété intellectuelle s'appliquent sans équivoque à des actes pratiqués dans l'environnement numérique, alors que le caractère universel de l'Internet, par opposition à la nature territoriale des droits de propriété intellectuelle, peut engendrer certains problèmes qui doivent être résolus en portant attention aux intérêts des détenteurs de droits domestiques, aussi bien qu'à ceux qui font des affaires sur l'Internet;
- les opportunités offertes par la communication sur l'Internet ne devraient pas être compromises par le risque que l'usage d'un signe sur l'Internet conduise automatiquement à la contrefaçon de signes identiques ou similaires existant dans n'importe quel pays où des ordinateurs ont accès à l'Internet;

- ce but peut être atteint soit en restreignant la compétence des tribunaux domestiques, soit en limitant la notion de contrefaçon à des actes ayant un effet commercial réel ou menaçant sur un territoire particulier, ou les deux;
- il devrait être possible de faire des affaires sur l'Internet tout en évitant l'atteinte à un droit existant dans un autre pays, en limitant les activités commerciales de quelqu'un en conséquence.
- des renoncements, mises en œuvre et respectées de manière appropriée, peuvent fournir un outil efficace dans ce contexte ;
- les sanctions imposées par les autorités domestiques ne devraient pas avoir pour effet d'interdire ou d'interférer avec des activités commerciales menées sur l'Internet et qui peuvent être légitimement poursuivies sur un autre territoire, pourvu que les intérêts du propriétaire du droit domestique soient sauvegardés de la meilleure façon qui soit;
- des considérations similaires sur certains de ces points ont déjà été exprimées dans la Résolution de l'AIPPI concernant la Q 143 - Internet, Noms de Domaine, Marques et Noms Commerciaux - adoptée au Congrès de Rio de Janeiro en 1998;

**adopte la Résolution suivante :**

1. Les problèmes, soulevés par les conflits entre l'universalité de l'espace cybernétique et la territorialité des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne l'usage de signes distinctifs sur l'Internet doivent être abordés et résolus à un niveau global. Il est reconnu que le projet de dispositions de l'OMPI (SCT6/7 Prov. 1) constitue un effort pragmatique et utile pour aboutir à une telle solution. L'AIPPI accueille favorablement le principe général d'effet commercial tel qu'il figure dans le projet de dispositions, nonobstant le besoin d'autres clarifications et discussions concernant la manière selon laquelle ce principe devrait être mis en œuvre.
2. Lorsqu'elles apprécient l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle par l'usage d'un signe sur l'Internet, les autorités nationales devraient considérer si l'usage de ce signe a un effet commercial dans le territoire concerné.
3. La même analyse devrait être effectuée lors de l'appréciation de l'acquisition et du maintien en vigueur de droits sur des signes distinctifs, et en ce qui concerne les actes constituant une concurrence déloyale ou des actes similaires dans le domaine commercial.
4. Les tribunaux devraient être conscients de la portée territoriale de leur compétence, et devraient limiter leurs décisions concernant l'usage de signes sur l'Internet à des mesures qui ne restreignent pas indûment des activités qui sont légitimes s'agissant des pays vers lesquels elles sont dirigées, pourvu qu'elles ne produisent d'effet commercial que dans ces pays et ne soient pas commises de mauvaise foi.

\*\*\*\*\*