

# OMPI



SCT/5/6  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 14 mars 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

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

Cinquième session  
Genève, 11 – 15 septembre 2000

RAPPORT

*établi par le Bureau international*

### INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “le comité permanent” ou “le SCT”) a tenu sa cinquième session à Genève du 11 au 15 septembre 2000.
2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à la session : Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique d’Iran, Iraq, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Venezuela (86). Les Communautés européennes étaient également représentées en qualité de membre du SCT.

3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session avec le statut d'observateur : Bureau Bénélux des marques (BBM), Office international de la vigne et du vin (OIV), Organisation mondiale du commerce (OMC) et Organisation mondiale de la santé (OMS).

4. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique d'experts juridiques en brevet (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association européenne des industries de produits de marque (AIM), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME), Bureau Bénélux des marques (BBM), Chambre de commerce internationale (CCI), Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut de propriété intellectuelle (IIP) et Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)(17).

5. La liste des participants figure à l'annexe I du présent rapport.

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents ci-après, établis par le Bureau international de l'OMPI : "Ordre du jour" (document SCT/5/1), "Protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'Internet" (document SCT/5/2), "Solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications géographiques et en cas de conflit entre indications géographiques homonymes" (document SCT/5/3), et "Proposition de recommandation commune concernant les licences de marque" (document SCT/5/4).

7. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent résumé des débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.

## DÉBAT GÉNÉRAL

### Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

8. La session a été ouverte par la présidente, Mme Lynne Beresford (États-Unis d'Amérique). M. Shozo Uemura, vice-directeur général, a souhaité la bienvenue aux participants. M. Denis Croze (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

### Point 2 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

9. L'ordre du jour (document SCT/5/1) a été adopté sans modification.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la quatrième session

10. La délégation du Brésil a déclaré que dans son intervention présentée au paragraphe 27 du document SCT/4/6 Prov.1, le renvoi à la page 10, dans la version anglaise, devrait être modifié pour renvoyer à la page 12. La délégation a ajouté que dans son intervention figurant au paragraphe 47, "l'office des brevets" devrait être remplacé par "l'institut de la propriété industrielle".

11. La délégation de l'Espagne a déclaré que, aux paragraphes 35 et 38 du document SCT/4/6 Prov.1, la mention de l'Espagne devrait être supprimée car le droit national de ce pays n'exige pas que le contrat de licence ou une copie de ce contrat soit déposé en même temps qu'une requête en inscription.

12. Le projet de rapport de la quatrième session du SCT (document SCT/4/6 Prov.1) a été adopté sous réserve des modifications susmentionnées.

Point 4 de l'ordre du jour : protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet (voir le document SCT/5/2)

*Observations générales*

13. À la suite de plusieurs interventions et d'une suggestion du Bureau international, le SCT a convenu de renommer les dispositions "Protection des marques et autres titres de propriété industrielle en relation avec l'utilisation de signes sur l'Internet" afin d'indiquer clairement que les dispositions portent principalement sur les marques, et d'éviter ainsi toute confusion avec d'autres activités de l'OMPI liées à l'Internet et au commerce électronique.

14. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a demandé si le "cybersquattage" est pris en compte par le projet de dispositions, et quel lien existe entre ces dispositions et les lois anticybersquattage qui ont récemment été adoptées dans plusieurs législations. Le Bureau international a répondu que l'utilisation de signes distinctifs en tant que noms de domaine est comprise dans la notion d'"utilisation d'un signe sur l'Internet" et que le "cybersquattage" n'est que l'un des divers problèmes visés par les dispositions. Une délégation a suggéré que l'on explique dans les notes en quoi le projet de dispositions se rapporte aux noms de domaine ainsi qu'à différentes autres activités menées par – et dans le cadre de – l'OMPI, suggestion que le Bureau international a approuvée.

15. La délégation du Brésil a déclaré qu'il est prématuré d'envisager l'adoption du projet de dispositions en tant que recommandation commune, car de nombreux pays manquent d'expérience en matière d'utilisation de l'Internet. La délégation du Soudan a dit que son pays n'a été connecté à l'Internet que récemment, et a évoqué les difficultés pratiques qu'il pourrait avoir à mettre en œuvre les dispositions.

16. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que le projet de dispositions a été considérablement amélioré depuis la dernière session du SCT, notamment en ce qui concerne la coexistence de droits, et qu'il sera facile de parvenir à un consensus sur ces dispositions. Il a ajouté que, pour les secteurs concernés, il est urgent que ces lignes directrices soient adoptées, et a suggéré que le SCT propose le projet de dispositions pour adoption en tant que recommandation commune au plus tard lors des assemblées de l'OMPI en 2001.

17. Le projet de dispositions révisé figure en annexe II. Pour faire référence aux dispositions, on utilisera dans le présent rapport la numérotation figurant dans le document SCT/5/2, sauf lorsqu'on citera des dispositions révisées et renumérotées figurant dans l'annexe II.

#### *Préambule*

18. La délégation du Brésil, faisant référence aux conflits entre la législation nationale et le projet de dispositions, a proposé que soit ajouté, dans la troisième phrase de la note 0.01, le mot "éventuellement" avant le membre de phrase "nécessaire d'apporter certaines modifications". Le Bureau international a indiqué que cela sera fait.

#### *Article premier : Expressions abrégées*

19. Une délégation, faisant référence à la déclaration figurant dans la note 1.04 selon laquelle "les États membres sont libres de choisir quels types de droits de propriété industrielle sur des signes (distinctifs) ils reconnaissent", a demandé quel rapport existe entre cette déclaration et la définition de la "propriété industrielle" à l'article 1.2) de la Convention de Paris. Le Bureau international a répondu que l'article 1.2) de la Convention de Paris résume les objets de la propriété industrielle qui constituent le minimum que les Parties contractantes sont tenues de protéger, sans exclure la protection d'autres objets tels que les schémas de configuration de circuits intégrés, les obtentions végétales ou les indications géographiques. Le projet de dispositions fait de même en laissant aux États membres le soin de décider quels objets ils entendent protéger au titre de la "propriété industrielle" outre les objets visés à l'article 1.2) de la Convention de Paris.

20. À la suite d'une suggestion du Bureau international, le SCT a décidé de fusionner les points vii) et viii) et supprimant le point viii) et en ajoutant le membre de phrase "pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée" à la fin du point vii).

21. En réponse à une question d'une délégation concernant la relation entre la "marque" et le "signe" tels que définis aux points ii) et iii), le Bureau international a expliqué que la notion de "signe" définie au point iii) recouvre tous les signes distinctifs, indépendamment de la question de savoir si le signe sert à indiquer la source de produits ou services ou si l'utilisateur est titulaire d'un droit de propriété industrielle – tel qu'une marque – sur ledit signe. Par conséquent, les "signes" comprennent toutes les indications figurant sur l'Internet qui sont susceptibles de porter atteinte à un droit de propriété industrielle – par exemple les noms de domaine – sans que cela suppose l'existence d'un droit. La définition de la "marque" figurant au point ii) n'empiète pas sur cette définition mais précise seulement que le terme englobe à la fois les marques de produits et les marques de services. Le Bureau international a déclaré qu'il reverra le projet pour la prochaine réunion afin de décider si le terme "marque" peut être supprimé dans diverses dispositions. Une délégation a proposé que l'on reprenne la définition des "marques" figurant dans l'Accord sur les ADPIC. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a suggéré que l'on incorpore dans les points ii) et iii) la notion de droit détenu par un groupe de personnes, comme dans le cas des marques collectives ou des indications géographiques.

22. Une délégation a proposé qu'il soit précisé, au point v), que l'utilisation d'un signe sur l'Internet ne sera régie par ces dispositions que si elle se produit dans un État membre. Le Bureau international a convenu qu'il s'agit bien de l'un des principes fondamentaux des dispositions, mais a expliqué que l'OMPI a pour politique de ne pas inclure de principes fondamentaux dans les définitions.

23. Une délégation s'est déclarée préoccupée par la définition de l'expression "utilisation d'un signe sur l'Internet" au point v) qui, selon elle, pourrait créer une confusion avec la notion d'"utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" visée à l'article 2. Le Bureau international a déclaré que le point v) est en fait une définition de l'Internet, et a suggéré que l'on réfléchisse à une définition du terme "Internet" lui-même. Suite à la proposition d'une délégation, le SCT a décidé de supprimer le point v), d'ajouter au préambule le nouveau paragraphe suivant : "*Étant donné* qu'un signe utilisé sur l'Internet est accessible simultanément et immédiatement, quel que soit le lieu", et de se réserver la possibilité de définir le terme "Internet" à l'article 1.

24. La disposition révisée figure dans l'annexe II.

#### *Article 2 : Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre*

25. En réponse aux préoccupations exprimées par deux délégations, le SCT a décidé de remplacer le mot "définies" par "indiquées". Il a également été décidé de remplacer "d'établir" par "des présentes dispositions" et de supprimer la suite du texte, qui ne fait que mentionner des éléments qui sont énoncés plus précisément aux articles 4 et 7.

26. Trois délégations ont noté que la disposition ne limite pas strictement la notion d'"utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" aux utilisations qui ont des incidences commerciales dans cet État, mais peut porter également sur les utilisations qui n'ont pas d'incidences commerciales. Ceci risque d'affaiblir les dispositions qui utilisent l'expression "utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" pour désigner de façon abrégée une utilisation qui a des incidences commerciales dans un État membre. Suite à une suggestion du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, le SCT a décidé de remanier la disposition selon le libellé suivant :

"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 uniquement si cette utilisation a des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à l'article 3."

27. Une délégation a proposé que la teneur des articles 4 et 7 soit incorporée dans l'article 2 afin d'obtenir une disposition qui traite de façon complète de l'utilisation d'un signe sur l'Internet. En réponse à cette proposition, le Bureau international a fait valoir qu'une telle disposition risquerait d'être très dense et que les futurs lecteurs comprendront sans doute plus facilement si les dispositions commencent par présenter le principe général à l'article 2, et prévoient ensuite son application à des situations précises telles que celles qui sont visées aux articles 4 et 7.

28. La disposition révisée figure dans l'annexe II.

*Article 3 : Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre*

29. En réponse à la question d'une délégation, la présidente a expliqué qu'il appartient à l'autorité compétente de décider quels facteurs sont pertinents dans un cas donné, mais que cette autorité est ensuite tenue de prendre en considération tout facteur qu'elle a reconnu pertinent. Suite à la proposition formulée par une délégation, le SCT a décidé de remplacer le membre de phrase "et notamment, mais non exclusivement" par la nouvelle phrase "Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement", ceci afin que l'autorité compétente ne se sente pas obligée d'émettre un avis à propos de chaque facteur énuméré à l'alinéa 1), qu'il soit pertinent ou non.

*Sous-alinéa 1)a)*

30. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

*Sous-alinéa 1)b)*

31. En réponse aux interventions d'un certain nombre de délégations en ce qui concerne le point ii), le Bureau international a expliqué la différence entre les notions d'"avertissement" utilisées respectivement à l'article 3.1)b)ii) et à l'article 10. Il a déclaré que l'article 10 concerne une situation particulière où l'utilisateur du signe est titulaire d'un droit sur ce signe et, en outre, a déjà connaissance d'un ou de plusieurs droits concurrents. Si, en pareil cas, l'utilisateur exclut la livraison à certains pays, se conforme à cette déclaration et, de plus, évite toute confusion avec le droit concurrent, il ou elle peut véritablement se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à ce droit. L'article 3.1)b)ii), en revanche, reconnaît seulement qu'une déclaration précisant que l'utilisateur exclut la livraison à certains pays peut être un facteur permettant d'éviter des incidences commerciales dans un pays donné, sans préjuger en aucune façon des conclusions de l'autorité compétente. Deux délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur se sont exprimés en faveur de la conservation de l'article 3.1)b)ii). Suite à la proposition du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, il a été convenu d'ajouter à la fin du point ii) le membre de phrase "et si l'utilisateur s'est conformé à cette déclaration d'intention".

32. Deux délégations ont évoqué les difficultés pratiques qui se poseraient si les utilisateurs étaient obligés de fournir la déclaration dans les langues de tous les pays avec lesquels ils ne voudraient pas établir de relation commerciale; dans la plupart des cas, l'utilisateur ne saurait même pas dans quel pays il existe des droits concurrents et devrait donc, par mesure de précaution, fournir des avertissements dans un nombre de langues exagérément élevé. Ces délégations considèrent qu'il devrait appartenir aux autorités compétentes des États membres d'établir l'efficacité de l'avertissement visé à l'article 3.1)b)ii) compte tenu de la langue utilisée dans un cas d'espèce, et qu'il ne faut pas restreindre cette faculté en faisant mention des langues au point ii). En conséquence, le SCT a décidé de supprimer le membre de phrase "dans la langue ou les langues qui y sont utilisée(s), ainsi que dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement".

*Sous-alinéa 1)c)*

33. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

*Sous-alinéa 1)d)*

34. Suite à la proposition d'une délégation, le SCT a décidé de rendre le point i) plus clair en ajoutant les mots "de l'Internet" après le mot "utilisateurs".

35. Le SCT a également décidé d'ajouter le membre de phrase "ou s'il est orienté autrement vers les consommateurs dans cet État" à la fin du point ii), comme cela a été proposé par une délégation, du fait que l'on peut cibler les consommateurs d'un pays en utilisant un numéro de téléphone d'un pays voisin ou l'on parle la même langue ou une langue similaire.

36. En ce qui concerne le point v), le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré que le fait qu'un site Web ait été consulté peut tout à fait constituer un élément pertinent lorsque les consultations ont été très nombreuses. Il a suggéré que, dans la note 3.14, l'expression "ne suffit pas" soit complétée par le mot "nécessairement", de telle façon que la phrase se lise ainsi : "Il convient de noter que le seul fait qu'un site Web ait été consulté par des internautes établis dans un État membre donné ne suffit pas nécessairement à permettre de conclure que l'utilisation d'un signe sur ce site a des incidences commerciales dans cet État membre".

*Sous-alinéa 1)e)*

37. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

*Sous-alinéa 1)f)*

38. Suite à l'intervention d'une délégation, qui a déclaré que le sous-alinéa f) répète inutilement ce qui a déjà été formulé dans le texte introductif de l'alinéa 1) sera précisé également à l'alinéa 2), le SCT a décidé de supprimer ce sous-alinéa ainsi que la note correspondante.

*Alinéa 2)*

39. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

40. Le libellé révisé de l'article 3 figure dans l'annexe II.

*Article 4 : L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre comme facteur d'acquisition et de maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans cet État*

41. Le Bureau international a expliqué que cette disposition oblige les États membres à assimiler toute utilisation d'un signe sur l'Internet qui a des incidences commerciales dans un État membre à une utilisation dans cet État en dehors de l'Internet. Elle a relevé que l'expression "indépendamment de toute autre condition prescrite par la législation applicable" risque de donner lieu à une interprétation erronée. Deux délégations ont proposé que ce membre de phrase soit supprimé. Une autre délégation a proposé que le titre soit raccourci.

42. Une autre délégation a noté que les dispositions n'exigent pas expressément des États membres qu'ils prennent en considération "les nouvelles formes d'utilisation" pour déterminer s'il a été satisfait aux critères applicables en vertu de la législation pertinente en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur d'un droit de propriété industrielle, alors que l'article 6 contient une telle obligation en ce qui concerne l'atteinte aux droits. La présidente a déclaré que les "nouvelles formes" d'utilisation, telles que les métabalises, sont souvent invisibles et ne remplissent donc pas les conditions prévues par la plupart des législations pour l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle. Deux délégations ont formulé des objections contre l'incorporation d'une disposition traitant spécifiquement des "nouvelles formes d'utilisation" et ont déclaré que l'expression "utilisation d'un signe" à l'article 4 prend déjà en compte ces "nouvelles formes". Le Bureau international a signalé qu'une disposition particulière peut néanmoins s'avérer nécessaire si l'on veut éviter une argumentation *a contrario* fondée sur l'article 6, selon laquelle les "nouvelles formes d'utilisation" ne devraient être prises en considération qu'aux fins d'établir l'atteinte aux droits en vertu de la législation applicable, mais non aux fins de déterminer s'il a été satisfait aux critères applicables s'agissant de l'acquisition ou du maintien en vigueur d'un droit de propriété industrielle. Après qu'une délégation eut déclaré craindre qu'une telle disposition oblige les États membres à prendre en considération même des formes d'utilisation "cachées", telles que les métabalises, le SCT a décidé qu'il appartiendra à la législation pertinente d'établir si une "nouvelle forme d'utilisation" donnée peut être prise en considération.

43. Après discussion, le SCT a décidé de remanier l'article 4 de façon qu'il se lise comme suit, sous réserve d'examen par le Bureau international à des fins de clarté et de précision de la formulation :

*"Article 4*

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

"1) L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est prise en considération en vue de déterminer s'il a été satisfait à tous critères relatifs à l'utilisation applicables en vertu de la législation pertinente de cet État en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes.

"2) Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes."

*Article 5 : Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation en vigueur*

44. En réponse à une question du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, le Bureau international a expliqué que la question de la responsabilité des fournisseurs de service en ligne n'est pas spécifiquement traitée dans le projet de dispositions mais relève de la législation pertinente des États membres.

45. Deux délégations ont déclaré que la "responsabilité" visée à l'article 5 doit être distinguée de l'"atteinte aux droits" régie par les articles 6 et 7. La responsabilité étant la

conséquence logique de l'atteinte aux droits, ces délégations ont proposé que l'article 5 soit placé après les articles 6 et 7. Cet avis a été soutenu par d'autres délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui a également proposé que l'article 7 soit placé avant l'article 6 et que les articles 5 et 8 soient fusionnés.

46. Une délégation a proposé qu'il soit précisé dans le texte que la disposition ne traite que de la responsabilité dans un État membre donné. Elle a également proposé qu'il y soit fait mention de la concurrence déloyale. Le SCT a décidé d'ajouter les mots "dans un État membre" après "responsabilité" et les mots "dans cet État membre" à la fin de la disposition (telle que figurant dans le document SCT/5/2). Il a également prié le Bureau international d'examiner comment la question de la responsabilité pour actes de concurrence déloyale pourra être traitée dans le cadre du prochain remaniement de cette disposition.

47. Après discussion, le SCT a décidé que le titre de la quatrième partie sera modifié pour devenir "Atteinte aux droits et responsabilité" et qu'il sera créé une nouvelle cinquième partie intitulée "Coexistence de droits" qui comprendra les articles 9 à 11, si bien que l'ancienne cinquième partie intitulée "Sanctions" deviendra la sixième partie. Il a également été décidé de fusionner les articles 6 et 7. L'article 5 a donc été renuméroté et devient un nouvel article 6 (voir l'annexe II).

#### *Article 6 : Nouvelles formes d'utilisation rendues possibles par la technique*

48. En réponse à une question soulevée par une délégation, la présidente a expliqué que l'article 6 n'exige pas des États membres qu'ils adoptent des lois traitant spécifiquement des "nouvelles formes d'utilisation" sur l'Internet, mais leur laisse le soin de trouver, en vertu de leur législation pertinente, les dispositions à prendre pour faire face adéquatement aux nouvelles techniques. Le Bureau international a déclaré que cette disposition vise à empêcher les autorités compétentes de refuser, de façon générale, de considérer certaines formes d'utilisation comme des atteintes aux droits pour la seule raison qu'elles sont nouvelles. Une autre délégation s'est déclarée en faveur de la disposition et a précisé qu'elle oblige les États membres à surveiller l'apparition de nouvelles formes d'utilisation – contournant éventuellement la loi – et à fournir la protection nécessaire dans le cadre de leur législation nationale.

#### *Alinéa 1)*

49. Le SCT a décidé de déplacer le contenu de cet alinéa pour en faire un nouvel alinéa 2) de l'article 7, ceci dans un souci de cohérence avec l'article 4, qui est structuré de la même façon. Pour la même raison, il a été décidé de reformuler la disposition en s'alignant sur le nouvel alinéa 2) de l'article 4 (voir l'article 5.2) dans l'annexe II).

#### *Alinéa 2)*

50. Suite à la proposition formulée par deux délégations, le SCT a décidé de supprimer cette disposition et d'incorporer son contenu dans les notes.

*Article 7 : Utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre et atteinte aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes protégés dans cet État*

51. Trois délégations ont déclaré que cette disposition devrait être étroitement liée à l'article 2, que ce soit par un renvoi direct ou par incorporation de l'expression "utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre" telle que définie à l'article 2. Cet avis a été soutenu par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur. D'autres délégations ont proposé que la disposition soit libellée sur le modèle de l'article 4.1) remanié.

52. Une délégation a proposé qu'il soit fait mention de la concurrence déloyale dans le titre de la disposition, afin d'en refléter plus clairement la teneur.

53. Après discussion, le SCT a décidé d'ajouter un nouvel alinéa en tant qu'alinéa 2) et de remanier la disposition de façon qu'elle se lise comme suit, sous réserve d'examen par le Bureau international à des fins de clarté et de précision de la formulation :

*"Article 5*

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

"1) L'utilisation d'un signe sur l'Internet est prise en considération en vue de déterminer s'il a été porté atteinte aux droits de propriété industrielle reconnus 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, uniquement si cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État en vertu des présentes dispositions.

"2) Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne le droit de propriété industrielle en question."

54. L'ordre des articles 5 à 8 ayant été modifié, l'article 7 est devenu l'article 5.1) (voir l'article 5.1) dans l'annexe II).

*Article 8 : Exceptions et limitations*

55. Une délégation a déclaré que cette disposition concerne à toutes les dispositions du projet, et a proposé qu'elle soit incorporée dans le préambule. Cette proposition n'a pas été soutenue.

56. Une délégation a déclaré craindre que la disposition ne soit comprise comme exigeant des États membres qu'ils prévoient des exceptions et limitations particulières pour l'utilisation de signes sur l'Internet. Afin qu'il soit clair que la disposition ne vise qu'à traiter l'utilisation de l'Internet dans un État membre de la même façon que l'utilisation en dehors de l'Internet, le SCT a décidé que le mot "existing" sera inséré avant "under applicable law" dans la version anglaise, et que le titre sera modifié de façon à se lire ainsi : "Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable".

57. À la suite à la décision de fusionner les articles 6 et 7, l'article 8 est devenu l'article 7 (voir l'annexe II).

*Article 9 : Utilisation simultanée de signes*

58. Suite aux interventions d'une délégation et du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui ont exprimé des doutes quant à la question de savoir si le titre "Utilisation simultanée de signes" reflète suffisamment bien la teneur de la disposition, le SCT a décidé de remplacer ce titre par "Utilisation s'appuyant sur un droit de propriété intellectuelle".

59. Après que certaines délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur se furent déclarés préoccupés par le terme "exonération" figurant dans un sous-titre, le SCT a décidé que les titres des alinéas 1) et 2) seront remplacés par "*Utilisation antérieure à une notification*" pour l'alinéa 1) et "*Utilisation postérieure à une notification*" pour l'alinéa 2).

*Alinéa 1)*

60. Une délégation a proposé que la portée du point i) soit élargie de façon à englober les titulaires de licence et autres utilisateurs légitimes. Cette proposition a reçu l'appui d'une autre délégation et du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur. Après discussion, il a été décidé d'ajouter le membre de phrase "ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit" après chaque occurrence des mots "[il] est titulaire d'un droit" (ou autre équivalent des mots anglais "he owns"), et ce dans l'ensemble des dispositions.

61. En réponse à une question posée par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur qui souhaitait savoir si les déposants sont couverts par le point i), la présidente a répondu que ce n'est le cas que si les déposants sont assimilés à des titulaires de droits en vertu de la législation applicable.

62. Point iii). Suite à la suggestion d'une délégation, le SCT a décidé que les mots "pour établir son identité et" seront placés entre crochets en vue d'une suppression éventuelle à la prochaine session du SCT.

*Alinéa 2)*

63. Une délégation a demandé si l'utilisateur d'un signe sur l'Internet peut être tenu responsable de cette utilisation si elle est antérieure à une notification. Le Bureau international a répondu en expliquant que l'utilisateur sera exonéré de la responsabilité de toute atteinte antérieure à une notification s'il satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 1). Il continuera de bénéficier d'une exonération de responsabilité en cas d'utilisation postérieure à une notification s'il "prend, dans les plus brefs délais," les mesures visées à l'alinéa 2).

64. En réponse à une autre question de cette délégation, le Bureau international a confirmé que l'avertissement visé à l'article 10 n'est que l'une des mesures possibles pour éviter un conflit au sens de l'article 9, et que les parties à un conflit sont libres de convenir d'autres mesures efficaces pour éviter des incidences commerciales et pour éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.

65. Deux délégations se sont interrogées sur la nécessité des mesures visant à éviter toute confusion requises en vertu du point ii), faisant valoir qu'il est difficile d'imaginer qu'une

confusion se produise dans des cas où il n'y a pas d'incidences commerciales, et qu'il serait par trop contraignant d'exiger deux ensembles de mesures dans des cas où il suffirait d'éliminer les incidences commerciales. Ces délégations ont proposé que le point ii) soit supprimé. D'autres délégations ont formulé des objections et déclaré que les points i) et ii) visent à décrire les objectifs des mesures, et qu'une seule mesure, telle que l'avertissement visé à l'article 10, pourrait permettre d'atteindre les deux objectifs énoncés à l'article 9.2). Le SCT a décidé de préciser dans les notes que l'alinéa 2) n'exige pas nécessairement deux mesures distinctes.

66. Une délégation a proposé que l'expression "dans les plus brefs délais" soit remplacée par un délai précis, par exemple un mois. Cette proposition n'a pas été soutenue.

67. Suite à une suggestion du Bureau international, et après discussion, le SCT a décidé de remanier l'alinéa 2) de telle façon qu'il se lise comme suit :

"2) [*Utilisation postérieure à une notification*] Si l'utilisateur visé à l'alinéa 1) a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégée en vertu de la législation d'un autre État membre ("droit concurrent"), il n'est pas tenu responsable s'il indique au titulaire du droit concurrent qu'il a un droit de propriété industrielle sur le signe dans un autre État membre, ou qu'il utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, donne les précisions pertinentes sur ce droit et prend, dans les plus brefs délais, des mesures efficaces visant à

"i) éviter des incidences commerciales dans cet État membre sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et

"ii) éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent."

#### *Alinéa 3)*

68. Une délégation a noté que la disposition ne précise pas la langue de la notification, et a proposé qu'il soit exigé que la notification soit rédigée dans la langue ou les langues utilisées sur le site Web. La délégation a expliqué que si, à première vue, cette exigence peut paraître trop contraignante pour les titulaires de droit concurrent, elle est justifiée par le fait que, en vertu de l'alinéa 2), l'utilisateur du signe serait tenu d'agir rapidement et devrait donc pouvoir comprendre la notification. Cet avis a été appuyé par une autre délégation ainsi que par le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur. Une délégation a relevé qu'un signe ne devra pas nécessairement être utilisé sur un site Web pour que son utilisation soit considérée comme une atteinte aux droits, mais pourra aussi apparaître dans un contexte différent, par exemple dans un en-tête de courrier électronique. Suite à ces interventions, le SCT a décidé que le membre de phrase "dans la langue ou les langues employées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet" sera ajouté après les mots "par écrit". En outre, le Bureau international a indiqué qu'il cherchera une formulation plus large pour remplacer l'expression "site Web" dans l'ensemble des dispositions.

69. Une délégation a proposé l'incorporation d'un point prévoyant qu'il doit être établi que l'utilisateur du signe a effectivement reçu la notification. Le Bureau international a déclaré que les conditions relatives à la notification comportent de multiples aspects et n'ont pas encore été harmonisées. Si certains pays exigent un reçu pour que la notification produise ses effets, d'autres considèrent qu'elle prend effet dès qu'elle a été envoyée. Le Bureau

international a donc suggéré que cette question soit considérée comme relevant de la législation en vertu de laquelle la responsabilité est déterminée, suggestion que le SCT a approuvée.

70. Suite à une suggestion du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, le SCT a décidé, en ce qui concerne le point iii), d'ajouter les mots "ou les États" après "l'État", et le mot "concurrent" après le mot "droit".

71. Une délégation s'est déclarée préoccupée par le caractère vague du point iv) et a proposé qu'il soit exigé que le titulaire du droit concurrent précise les produits et services qui sont protégés par son droit. Cette proposition s'est heurtée à l'opposition du représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur, qui a relevé que le droit concurrent pourrait également être attaché à un nom commercial déposé, ou être un autre droit qui ne serait pas attaché à des produits ou services particuliers. Après discussion, il a été décidé que le point iv) sera remanié de façon à se lire comme suit : "des précisions pertinentes sur cette protection qui permettent à l'utilisateur d'apprécier l'existence, la nature et l'étendue du droit, et".

72. À la suite de la décision de fusionner les anciens articles 6 et 7, l'article 9 est devenu l'article 8 (voir l'annexe II). Le SCT a en outre décidé d'incorporer les mots "de propriété industrielle" après le mot "droit" dans l'ensemble des dispositions, là où cela s'avèrera approprié.

#### *Article 10 : Avertissement*

73. Deux délégations ont proposé que l'article 10 soit expressément lié à l'article 9.2). Une autre délégation a exprimé l'avis qu'il faut faire référence également aux conditions énoncées à l'article 9.1) afin de ne pas donner l'impression que les utilisateurs de mauvaise foi pourront avoir recours à l'avertissement pour se prémunir contre toute responsabilité. Après discussion, il a été décidé qu'il sera fait référence aux deux alinéas en incorporant les mots "formulé en vertu de l'article 8.2)" après le mot "avertissement" et l'expression "visé à l'article 8.1)" après le mot "utilisateur".

74. Une délégation a proposé qu'il soit précisé, dans le libellé de l'article 10, qu'une simple déclaration ne peut pas exonérer les utilisateurs de signes sur l'Internet de la responsabilité d'une atteinte aux droits, mais que ces utilisateurs doivent prendre des mesures. Le Bureau international a déclaré que les points iii) et iv) établissent ce que l'utilisateur doit faire pour se conformer à sa déclaration d'intention. Pour que cela soit plus clair, il est suggéré d'incorporer le mot "effectivement" après le mot "refuse" au point iv). Une autre délégation a proposé que l'on améliore le libellé de la disposition en inversant l'ordre des alinéas a) et b), et en libellant les points iii) et iv) de façon à indiquer clairement que ce sont des conditions. Les deux propositions ont été acceptées par le SCT.

75. Une délégation a proposé que soit ajouté un nouvel alinéa c) où il serait fait mention de "portails", comme dans l'article 13. Cette idée s'est heurtée à l'opposition d'une autre délégation, qui a fait remarquer que l'article 13 traite des sanctions qui peuvent être imposées par un tribunal, alors que l'article 10 décrit les mesures que l'utilisateur d'un signe sur l'Internet peut prendre de sa propre initiative, au stade précédant un procès, afin de se prémunir contre toute responsabilité. Or, la création de portails doit se faire avec le

consentement de toutes les parties, qui ne pourrait peut-être pas être obtenu au stade précédant un procès.

*Alinéa a)*

76. Du fait qu'un signe peut non seulement être utilisé sur un site Web mais aussi dans d'autres contextes, tels qu'un en-tête de courrier électronique, il a été décidé de supprimer le point i), étant entendu que l'avertissement devra être utilisé "conjointement avec l'utilisation du signe sur l'Internet", comme le prévoyait le texte introductif de l'alinéa a). En réponse à une question formulée par une délégation, le Bureau international a déclaré que le SCT n'a pas encore décidé où l'avertissement doit être placé exactement, s'il suffit de fournir un lien vers une page Web contenant la déclaration, ou si la déclaration doit apparaître chaque fois que le signe en question est utilisé. Telle qu'elle est rédigée actuellement, la disposition laisserait cette décision à la discrétion des autorités compétentes des États membres.

77. Une délégation a exprimé l'avis que le point ii) impose une charge excessive aux utilisateurs de l'Internet en exigeant un avertissement dans la langue ou les langues utilisées sur le site Web, mais aussi dans la langue ou les langues de tous les pays visés par l'avertissement. Cette opinion a été appuyée par trois autres délégations, qui ont déclaré que s'il y a eu des incidences commerciales du fait de l'utilisation d'une langue particulière en relation avec le signe, un avertissement devrait produire ses effets s'il est publié dans la même langue. En conséquence, il a été décidé de supprimer, dans la seconde partie de la phrase, les mots "et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement".

78. Une délégation a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l'utilisation du mot "adresse" au point iii). Elle a relevé que ce terme engloberait également les adresses de courrier électronique, qui ne pourraient pas servir à indiquer sur quel territoire se trouve le consommateur. En conséquence, il a été décidé de faire mention, comme cela a été fait au point iv), du territoire national sur lequel se trouvent les consommateurs et non de leur "adresse", mais d'utiliser l'expression "sont situés" ou "se trouvent" au lieu de "sont établis".

79. Une délégation et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont noté que les consommateurs pourraient ne pas indiquer correctement sur quel territoire national ils se trouvent, notamment lorsque toute la relation commerciale se passe sur l'Internet, comme cela se produit dans le cas de la livraison de produits numériques. Le Bureau international a déclaré que si des paiements sont effectués au moyen d'une carte de crédit, les entreprises exigent la plupart du temps une adresse de facturation. Dans les autres cas, il convient de décider si c'est à l'utilisateur du signe ou au titulaire du droit concurrent d'assumer le risque de comportement frauduleux. Il a été relevé également que les mesures visant à prévenir un conflit ne devraient pas entraver exagérément l'activité commerciale de l'utilisateur du signe.

*Alinéa b)*

80. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

81. Suite aux discussions dont a fait l'objet l'article 10.a) et b), le SCT a décidé de remanier cet article de telle façon qu'il se lise comme suit, sous réserve de modifications par le Bureau international à des fins de clarté :

“Les États membres acceptent, notamment, de tenir compte d’un avertissement formulé en vertu de l’article 8.2) par un utilisateur visé à l’article 8.1) en tant que mesure visant à éviter des incidences commerciales dans un État membre et à éviter toute confusion avec le titulaire d’un droit concurrent, si l’avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque en relation avec l’utilisation du signe, rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l’utilisation du signe sur l’Internet, stipulant que l’utilisateur

“ i) n’entretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, et

“ii) n’a pas l’intention de livrer les produits ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,

“pour autant que l’utilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans l’un de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu’ils se trouvent dans cet État membre ou dans l’un de ces États membres.”

82. À la suite de la décision de fusionner les anciens articles 6 et 7, l’article 10 est devenu l’article 9 (voir l’annexe II).

*Question i) de la note 10.05*

83. La question i) de la note 10.05 du document SCT/5/2 demandait si l’utilisateur d’un signe sur l’Internet devrait pouvoir se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à un droit concurrent précis en publiant un avertissement tel que décrit à l’article 10, même sans avoir reçu notification du titulaire de ce droit concurrent. Deux délégations et le représentant d’une organisation ayant le statut d’observateur se sont déclarés en faveur de cette possibilité, tandis que quatre délégations ont exprimé des objections. Ces dernières ont déclaré que l’article 10 devrait être clairement lié à la situation visée à l’article 9.2). Elles ont également relevé qu’une extension de l’article 10 ne s’avère pas nécessaire, car un utilisateur qui satisferait à toutes les conditions énoncées à l’article 10 ne produirait très probablement aucune incidence commerciale dans un pays donné, et ne pourrait donc pas être considéré comme ayant porté atteinte aux droits protégés dans ce pays. Il a été convenu que ce dernier point fera l’objet d’une précision dans les notes.

*Question ii) de la note 10.05*

84. La question ii) de la note 10.05 du document SCT/5/2 demandait si la possibilité de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à un droit concurrent devrait être offerte à tous les utilisateurs de bonne foi d’un signe, même s’ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété industrielle attaché à ce signe. Cette extension a été appuyée par dix délégations qui ont déclaré que, du point de vue du droit concurrent, peu importe si l’utilisateur est titulaire d’un droit attaché au signe dans un autre pays, du fait que le droit n’est pas reconnu dans ce pays. La réelle ligne de démarcation ne devrait donc pas se situer entre ceux qui sont titulaires d’un droit de propriété industrielle sur le signe utilisé et ceux qui ne le sont pas, mais plutôt entre les utilisateurs de bonne foi et les utilisateurs de mauvaise foi. Il a également été relevé que les utilisateurs de bonne foi pourraient avoir d’autres raisons légitimes d’utiliser le signe. Par exemple un droit – on pourrait penser au nom patronymique – qui n’est pas considéré comme un droit de propriété industrielle dans son pays d’origine, ou le fait que l’utilisation fait l’objet d’une exception (reconnue en vertu de l’article 8) dans le pays

d'origine, ou encore que ces utilisateurs de bonne foi utilisent un signe qui est considéré comme générique dans leur pays d'origine. Une délégation a dit que l'article 4, qui permet aux utilisateurs d'acquérir des droits par l'usage, serait beaucoup plus difficile à appliquer si les utilisateurs risquaient une responsabilité pour atteinte à des droits concurrents dans d'autres pays. Une autre délégation a déclaré que les titulaires de droits concurrents bénéficieraient en fait d'une position plus forte sur l'Internet que dans le monde réel si les utilisateurs de bonne foi d'un signe ne pouvaient pas se prémunir contre toute responsabilité à l'aide des moyens énoncés aux articles 9.2) et 10.

85. L'extension s'est heurtée à l'opposition de six délégations, qui ont déclaré que les articles 9.2) et 10 traitent de la question de la coexistence de droits, c'est-à-dire de la question de savoir comment les titulaires de droits dans différents pays peuvent utiliser leurs droits sur l'Internet sans responsabilité mutuelle. C'est pour cette raison que les articles 9.2) et 10 accordent un privilège aux titulaires de droits de propriété industrielle. Si l'on permettait à chaque utilisateur de bonne foi de se prévaloir des articles 9.2) et 10, cela détruirait la structure du projet de dispositions. Les endroits adéquats pour traiter du cas des utilisateurs de bonne foi sont l'article 3, d'une part, et l'article 13, d'autre part : si un utilisateur satisfait à toutes les conditions visées aux articles 9.2) et 10, il est très vraisemblable qu'il ne produira pas d'effets commerciaux dans un pays au sens des articles 2 et 3 et ne pourra donc pas être tenu responsable d'une atteinte à un droit concurrent dans ce pays au sens de l'article 7. Si, en revanche, un utilisateur de bonne foi porte atteinte à un droit concurrent, les tribunaux ne prononceront pas l'interdiction visée à l'article 14, mais restreindront plutôt l'utilisation au terme de l'article 13, ce qui pourrait comprendre un avertissement. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a noté que le problème se réduit en fait à la question de savoir qui devrait assumer les frais d'une procédure pour atteinte aux droits.

86. Le Bureau international a déclaré que rien n'empêcherait un État membre d'étendre l'exception prévue aux articles 9 et 10 à tout utilisateur de bonne foi. Deux représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ont suggéré que ce point soit rendu plus clair par l'incorporation d'une disposition comportant le mot "may" dans la version anglaise. Cette suggestion a été soutenue par quatre délégations, qui ont déclaré qu'une telle disposition permettrait de traiter équitablement tous les intérêts légitimes. Elle s'est en revanche heurtée à l'opposition de six délégations, qui ont mis en question la nécessité d'une disposition non contraignante et ont proposé qu'une précision soit incorporée dans les notes.

87. Après discussion, le SCT a demandé au Bureau international de développer les notes de façon à orienter la suite des débats, et d'incorporer dans l'article 8, entre crochets, le nouvel alinéa 4) suivant :

“[4) Un État membre peut appliquer les alinéas 1) à 3) et l'article 9, *mutatis mutandis*, dans les cas où l'utilisateur du signe n'est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur ce signe dans aucun État membre.]”

88. Il a en outre été convenu que le Bureau international élaborera une seconde variante, entre crochets, pour examen à la sixième session du SCT.

### *Article 11 : Mauvaise foi*

#### *Alinéa 1)*

89. Le SCT a décidé d'ajouter les mots "de propriété industrielle" après le mot "droit".

*Alinéa 2)*

90. Une délégation a proposé de faire clairement état, au point i), de l'utilisateur du signe au moment considéré, et d'ajouter un autre facteur pour les cas où l'utilisateur acquiert un droit sur un signe pour faire obstacle à l'utilisation de ce dernier par des tiers. Cette suggestion n'a pas été acceptée par le SCT.

91. Une délégation a fait observer que la connaissance des faits est presque impossible à prouver dans une procédure judiciaire. Elle a proposé de préciser qu'il suffit que la personne intéressée ait été "censée connaître", en ajoutant cependant qu'une telle mention ne saurait être assimilée aux dispositions beaucoup plus larges de certaines législations nationales posant le principe d'une connaissance implicite des faits (*constructive notice*). À la suite de la proposition d'une autre délégation, le SCT a décidé d'ajouter les mots "ou n'était pas censée ignorer" après le mot "connaissait", en réservant la possibilité de revenir sur cette disposition pour la rendre plus claire.

92. À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, l'article 11 est devenu l'article 10 (voir l'annexe II).

*Article 12 : Sanction proportionnée à l'utilisation dans des États membres*

93. Une délégation a fait observer que la sanction doit être proportionnée aux incidences commerciales de l'utilisation dans un État membre et que le titre semble faire oublier cette réalité. En conséquence, le SCT a décidé de remplacer les mots "utilisation dans des États membres" par "incidences commerciales".

*Alinéa 1)*

94. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

*Alinéa 2)*

95. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a déclaré craindre que l'alinéa 2) n'incite un magistrat à prendre en considération des facteurs allant au-delà des incidences commerciales d'une utilisation illicite et n'applique en conséquence des sanctions plus larges que ne le justifient les incidences commerciales. Il a ajouté que l'alinéa 2) semble s'écarter du principe général selon lequel la sanction doit être déterminée uniquement en fonction des incidences commerciales et a proposé de le supprimer. Cette proposition a été appuyée par une délégation et par le représentant d'une autre organisation ayant le statut d'observateur. Une délégation a dit que, puisque l'article 12 ne vise pas seulement la coexistence de droits, les intérêts légitimes doivent aussi y être pris en considération. Après un échange de vues, le SCT a décidé de supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 2) pour la reprendre en substance dans les notes, et de supprimer les mots "Si la législation applicable le permet", qui sont inutiles.

*Alinéa 3)*

96. Plusieurs délégations ont craint que cette disposition puisse être interprétée comme permettant au défendeur d'adopter de sa propre initiative une sanction différente, après la décision de l'autorité compétente, et ont proposé de préciser qu'elle ne s'applique qu'aux suggestions émises par l'utilisateur et que la décision finale, à l'issue des procédures pour atteinte aux droits, est entièrement laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. Il a été convenu que cette disposition n'est que l'application du principe selon lequel tout défendeur a le droit d'être entendu. Après un échange de vues, le SCT a décidé de remplacer les mots "une autre sanction tout aussi efficace" par "une sanction efficace à l'intention de l'autorité compétente" à la fin de l'alinéa 3), et d'en exposer plus clairement les raisons dans les notes.

97. À la suite de l'intervention d'une délégation, le SCT a décidé de remplacer le mot "défendeur" par "utilisateur du signe".

98. À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, l'article 12 est devenu l'article 11. Compte tenu de la création d'une nouvelle cinquième partie (Coexistence de droits), l'ancienne cinquième partie (Sanctions) est devenue la sixième partie (voir l'annexe II).

### *Article 13 : Limitations du droit d'utiliser un signe sur l'Internet*

#### *Alinéa 1)*

99. Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition.

#### *Alinéa 2)*

100. Le SCT a décidé d'aligner le texte de l'alinéa 2)a) et b) sur celui de la nouvelle version de l'alinéa 2) de l'article 10, en conservant le sous-alinéa c). La délégation de la Finlande s'est opposée à la suppression des termes "et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement". Elle a expliqué que l'article 13 diffère de l'article 10 en ce sens que dans le cadre de la première disposition il appartient à l'autorité compétente et non à l'utilisateur lui-même de déterminer la langue de l'avertissement. Cette même délégation a évoqué les législations nationales qui régissent l'emploi de langues par les autorités officielles et a dit qu'elles pourraient être incompatibles avec une restriction énoncée en vertu de l'article 13.2). En conséquence, et à la suite d'une proposition du Bureau international, le SCT a décidé de remplacer les mots "et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans l'État membre ou les États membres visé(s) par l'avertissement" par les mots "et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente".

101. Une délégation a proposé de préciser dans les notes le lien entre l'article 10 et l'article 13. Alors que l'article 10 a trait aux mesures que l'utilisateur de bonne foi, qui est aussi titulaire d'un droit sur le signe, pourrait adopter de sa propre initiative pour dégager sa responsabilité, l'article 13 vise tous les cas dans lesquels un tribunal a jugé qu'il y a atteinte aux droits et précise l'application du principe de la proportionnalité.

102. À la suite d'une proposition du Bureau international, le SCT a décidé de supprimer de l'alinéa c) les mots "fournissant des liens vers les sites de tous les titulaires de droits concurrents", car un tribunal ne peut se prononcer que par rapport aux parties à la procédure et non en prenant en considération les titulaires de droits qui ne sont pas associés à cette procédure.

103. À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, l'article 13 est devenu l'article 12 (voir l'annexe II).

*Article 14 : Interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet*

104. À la suite de l'intervention d'une délégation, le SCT a décidé de supprimer, au sous-alinéa i), les mots "et peut en apporter la preuve", qui ont été jugés inutiles.

105. Deux délégations ont fait observer que les interdictions d'utiliser un signe sur l'Internet iront toujours à l'encontre du principe de la proportionnalité et devraient donc être totalement interdites. Le Bureau international a répondu qu'il est possible que dans certains cas, et notamment s'il y a "mauvaise foi", cette interdiction soit la seule sanction utile. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a proposé que l'on précise cette disposition en rappelant, dans un alinéa distinct, que les interdictions d'utiliser un signe sur l'Internet doivent être évitées avant d'énoncer les cas dans lesquels elles sont totalement interdites.

106. Deux délégations et le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur ont proposé de supprimer les mots "de propriété industrielle" après le mot "droit" pour tenir compte des cas dans lesquels les défendeurs ont qualité pour utiliser le signe à un autre titre, par exemple en tant que nom patronymique, et ne pourraient donc pas se prévaloir des mesures prévues aux articles 9.2) et 10. Elles ont expliqué qu'une exception à la sanction de vaste portée consistant à interdire l'utilisation d'un signe en vertu de l'article 14 devrait être prévue en des termes plus généraux que l'exonération de responsabilité visée aux articles 9 et 10, qui ne concerne que les titulaires de droits de propriété industrielle. Une autre délégation a proposé de protéger toute personne ayant un "intérêt légitime" contre les interdictions d'utilisation. Cette proposition a été appuyée par une autre délégation, qui a ajouté que l'usage d'un terme qui est du domaine public dans un pays ne saurait exposer son utilisateur à une injonction de portée universelle. Le représentant d'une organisation ayant le statut d'observateur a mis en garde contre l'introduction d'une nouvelle notion, assez vague - celle de l'"intérêt légitime" - dans les dispositions, et a fait observer que ces cas pourraient être réglés en application du principe général de la proportionnalité et du nouvel alinéa 1); toute exonération de responsabilité au sens strict devrait être réservée aux cas clairement définis.

107. À la suite d'une proposition du Bureau international, le SCT a décidé de supprimer les mots "au sens de l'article 11" qui pourraient être interprétés trop restrictivement, même si l'article 11 est en toute hypothèse applicable par rapport à l'ensemble des dispositions.

108. Une délégation ayant demandé qui se prononce sur la mauvaise foi, le Bureau international a expliqué que l'autorité compétente qui prononce la sanction applicable dans un cas donné devra aussi déterminer si l'utilisateur a été de mauvaise foi. Cependant, l'autorité compétente devra alors se prononcer en fonction des règles de droit international privé de son pays. Il s'ensuit qu'elle devra appliquer la loi du pays dans lequel le droit du défendeur a été acquis pour déterminer si ce droit a été acquis de mauvaise foi. Pour conclure qu'un signe a été utilisé de mauvaise foi, l'autorité compétente pourrait cependant appliquer la loi du pays dans lequel le droit concurrent était protégé. Il a été décidé d'expliquer dans les notes les règles de droit international privé pertinentes.

109. Après un échange de vues, le SCT a décidé de modifier la rédaction de l'article 14 comme suit :

“1) Lorsque l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé 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 consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir le 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 ce signe en vertu de la législation d'un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, et

“ii) ce droit n'a pas été acquis ni le signe utilisé de mauvaise foi.”

110. À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, l'article 14 est devenu l'article 13 (voir l'annexe II).

### Conclusion

111. Le SCT a décidé que le Bureau international affinera le texte du projet de dispositions pour sa sixième session. Si ce texte est adopté lors de cette session, le SCT pourrait envisager de le présenter pour adoption en tant que recommandation commune des assemblées de l'OMPI en septembre 2001.

### Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques

112. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué l'enquête menée par l'OMPI auprès de ses États membres à la demande du SCT, dans le cadre de laquelle la possibilité d'obtenir des informations sur les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI) dans un format électronique avait suscité un grand intérêt de la part des autorités compétentes en matière d'enregistrement de marques. Il a fait savoir au comité que l'OMS propose désormais un service extranet permettant de consulter la base de données DCI de l'OMS. Cette base de données peut être consultée gratuitement à l'adresse suivante : <http://mednet.who.int>.

### Point 5 de l'ordre du jour : solutions possibles aux conflits entre marques et indications géographiques et entre indications géographiques homonymes (voir le document SCT/5/3)

113. La délégation des Communautés européennes, parlant au nom des communautés et des États membres de l'Union européenne, a mis en doute l'opportunité de débattre dans le cadre du SCT de questions relatives à la protection des indications géographiques. Bien que l'étude présentée dans le document SCT/5/3 soit intéressante, le représentant des Communautés européennes a dit qu'il s'opposerait aux activités devant conduire à l'adoption d'une recommandation dans le domaine sur lequel elle porte. Cela tient essentiellement au fait que

les Communautés européennes et les États membres de l'Union européenne ont entrepris de mettre au point une législation concernant la protection des indications géographiques dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Adopté il y a six ans seulement, cet accord est encore relativement nouveau et, dans bien des États membres de l'OMC, l'adaptation de la législation pertinente aux normes qui y sont définies n'est pas encore terminée. Soulever des questions juridiques relatives à l'Accord sur les ADPIC alors que ce texte n'est pas intégralement appliqué pourrait être source de confusion dans les États membres qui doivent encore adopter une législation pertinente. Il est certain que le SCT pourrait faire œuvre constructive dans le domaine des indications géographiques, mais ultérieurement.

114. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit qu'à ses yeux le SCT peut utilement se pencher sur la question des indications géographiques. Elle a estimé que le moment est parfaitement choisi pour aborder cette question au sein de ce comité, qui est un groupe d'experts de haut niveau dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette même délégation a rappelé que le préambule de l'Accord sur les ADPIC reconnaît expressément que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés. En ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord par les membres de l'OMC, il serait certainement utile de disposer de principes d'orientation émanant d'experts en propriété intellectuelle. C'est pourquoi elle a estimé que le SCT devrait commencer à débattre de la question des indications géographiques.

115. La délégation du Chili a dit que les indications géographiques sont une question importante. Cependant, une étude plus approfondie est nécessaire avant que le SCT puisse débattre des règles applicables dans ce domaine. À cette fin, la délégation du Chili a demandé que le document SCT/5/3 soit étoffé pour traiter d'autres questions telles que l'analyse de la protection des marques et des indications géographiques dans une perspective historique, l'adhésion que recueille la notion d'indication géographique, les différentes formules envisageables en ce qui concerne la reconnaissance des indications géographiques ou encore la notoriété dont elles doivent bénéficier pour qu'un conflit entre une marque et une indication géographique puisse être réglé selon le principe de la priorité ou celui de la coexistence. Cette même délégation a ajouté que les notions du droit des marques ne sont pas systématiquement applicables aux indications géographiques. Elle a conclu en disant qu'une analyse plus approfondie des exceptions à la protection des indications géographiques dans l'Accord sur les ADPIC est nécessaire. En l'absence d'informations complémentaires sur les questions susmentionnées, elle a estimé prématuré d'aborder l'examen détaillé des règles et principes applicables.

116. La délégation du Kenya a dit que la protection des indications géographiques est une question qui préoccupe le gouvernement de son pays. Elle a signalé que le projet de loi 2000 sur les indications géographiques, élaboré avec le concours de l'OMPI, a été déposé devant le parlement.

117. La délégation de la Suisse a estimé que le SCT doit procéder à un examen suivi de la question des indications géographiques. C'est pourquoi ce point devrait demeurer inscrit à l'ordre du jour du comité.

118. Le représentant de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) a rappelé l'intérêt que porte son organisation à la question à l'étude, comme il ressort de plusieurs résolutions de l'OIV concernant les indications géographiques. Il a estimé que le SCT est la tribune appropriée pour débattre des indications géographiques, et que ce comité pourrait définir des

principes directeurs en vue d'une réflexion plus approfondie. Rappelant l'accord de coopération conclu entre l'OIV et l'OMPI, il a réaffirmé que son organisation est prête de mettre ses connaissances techniques au service du SCT dans le cadre des travaux qui pourraient à l'avenir être entrepris à ce sujet.

119. Le représentant de la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS) a dit que les futurs travaux devraient reposer sur les principes en vigueur. Il a notamment estimé que les notions applicables aux marques doivent demeurer distinctes de celles qui s'appliquent aux indications géographiques et a appelé à la prudence afin d'éviter d'influer sur le droit élaboré dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, qui semble en constante évolution.

120. La délégation de la République islamique d'Iran a dit qu'à son sens le SCT est le lieu approprié pour débattre des indications géographiques et que le moment est venu d'entamer ce débat.

121. La présidente a dit que plusieurs possibilités semblent pouvoir être envisagées pour débattre de la protection des indications géographiques dans le cadre du SCT. L'une d'elle consisterait à compléter le document de travail présenté à la cinquième session du SCT en développant d'autres questions à étudier à la sixième session. Une autre solution consisterait à examiner les possibilités d'harmonisation des systèmes nationaux de protection des indications géographiques en vigueur et de définir des exigences maximales, comme cela a déjà été fait pour les marques dans le cadre du Traité sur le droit des marques (TLT). Une troisième possibilité consisterait à élaborer un document cadre qui aide les titulaires de droits sur des indications géographiques dans un système donné à obtenir effectivement une protection dans d'autres systèmes.

122. Le représentant de l'Association internationale pour les marques (INTA) a dit que son organisation appuie sans réserve toutes tentatives du SCT visant à instituer des règles qui permettent davantage de transparence dans les divers systèmes de protection des indications géographiques. Ces règles pourraient aider à surmonter les problèmes que pose actuellement la reconnaissance de droits sur les indications géographiques au sein de divers systèmes.

123. Le représentant de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a souscrit à l'idée de l'harmonisation des règles concernant la protection des indications géographiques. Il a cependant ajouté que les travaux du SCT doivent compléter ceux du Conseil des ADPIC et qu'il conviendra d'éviter tout double emploi.

124. La délégation de l'Australie a dit que le SCT doit veiller à ne pas empiéter sur les travaux en cours du Conseil des ADPIC, mais s'est néanmoins déclarée favorable à l'établissement d'une version plus complète du document SCT/5/3.

125. La délégation du Canada a déclaré que les travaux concernant les indications géographiques relèvent bien du mandat du SCT et que les débats qui s'y déroulent pourraient être profitables à ses membres. Elle s'est par conséquent déclarée favorable à la poursuite des travaux du SCT concernant les indications géographiques.

126. La délégation de l'Argentine a dit qu'il lui paraît opportun de compléter le document de travail afin d'y traiter des questions déjà évoquées par d'autres délégations.

127. La délégation des Communautés européennes s'est dite opposée à ce que débat s'étende aux questions traitées dans le document SCT/5/3, mais pas à ce que ce document soit complété par une étude plus détaillée des aspects historiques et de la nature juridique particulière des indications géographiques. Ces travaux ne doivent cependant pas empiéter sur les activités prévues à l'article 23.4 de l'Accord sur les ADPIC.

128. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit qu'à ses yeux il n'y a pas d'incompatibilité entre les travaux du SCT portant sur les indications géographiques et les articles 23.4 et 24.2 de l'Accord sur les ADPIC. Elle a notamment estimé qu'il serait utile de préciser certaines questions telles que la nature particulière des indications géographiques et de s'attaquer à ce qui lui semble être un manque de transparence flagrant de divers systèmes nationaux de protection. Le SCT semble l'organe le mieux placé pour entreprendre ces travaux et contribuer à ceux du Conseil des ADPIC dans l'optique de la propriété intellectuelle.

129. La délégation du Mexique a rappelé que l'OMPI est l'organisation spécialisée en matière de propriété intellectuelle et qu'elle a donc la compétence voulue pour aborder les questions relatives à la protection des indications géographiques.

130. En conclusion, la présidente a déclaré que le comité est parvenu à un accord selon lequel, pour faire mieux comprendre les questions juridiques posées par la protection des indications géographiques, le Bureau international devra établir un supplément du document SCT/5/3, pour examen à la sixième session du SCT. Ce supplément traitera des questions suivantes : historique de la protection des indications géographiques; précisions quant à la nature des droits sur les indications géographiques; description des différents systèmes en vigueur en matière de protection des indications géographiques; recensement des problèmes posés par l'obtention d'une protection efficace des indications géographiques dans les divers pays.

Point 6 de l'ordre du jour : texte de la proposition de recommandation commune concernant les licences de marques (voir le document SCT/5/4)

131. La présidente a rappelé que les dispositions concernant les licences de marques, adoptées par le SCT à sa quatrième session, seront soumises pour adoption sous la forme d'une recommandation commune des assemblées de Paris et de l'OMPI en septembre 2000, conformément à la décision prise par le SCT à la session susmentionnée. Elle a ajouté que, s'il n'est désormais plus possible d'apporter de modification aux dispositions adoptées, le SCT a néanmoins la possibilité de préciser certains points ou d'interroger le Bureau international au sujet des dispositions avant leur adoption par les assemblées de l'OMPI.

132. La délégation des Communautés européennes a dit que, bien que l'article 3 ne lui donne pas entièrement satisfaction, elle peut annoncer le retrait de sa réserve relative à cet article.

133. La délégation de la Fédération de Russie a dit que le texte russe présenté aux assemblées (document A/ 35/10) appelle diverses modifications, dont elle a demandé au Bureau international de tenir compte. Cette même délégation a dit qu'elle remettrait une version corrigée du texte russe au Secrétariat.

Point 7 de l'ordre du jour : travaux futurs

134. Le SCT a arrêté provisoirement le mois de mars 2001 pour la tenue de sa sixième session, qui aura lieu à Genève et durera cinq jours entiers.

135. Le SCT a convenu d'inscrire à l'ordre du jour de sa sixième session les questions de fond suivantes :

- projet de dispositions sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en rapport avec l'utilisation de signes sur l'Internet,
- indications géographiques.

136. En ce qui concerne d'éventuelles questions à aborder après l'examen des points susmentionnés, la délégation de l'Australie a proposé que le SCT se penche sur la nature des droits attachés aux noms de domaine ainsi que sur les précédents juridiques constitués par les décisions rendues en application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et de leurs règles d'application.

137. Le Bureau international a citée quatre projets auxquels pourrait s'intéresser le SCT. Une première possibilité serait la révision du Traité sur le droit des marques en vue d'y prévoir, au minimum, la création d'une assemblée et des dispositions sur le dépôt électronique et d'y inclure la recommandation commune concernant les licences de marques. Sous réserve de l'approbation des États membres, une conférence diplomatique de révision du TLT pourrait être envisagée pour le prochain exercice biennal, éventuellement en 2003. En second lieu, le SCT pourrait étudier la possibilité d'étendre le champ d'application du TLT à l'harmonisation quant au fond des législations sur les marques. Troisièmement, le SCT pourrait aborder l'harmonisation quant au fond et quant à la procédure des législations sur les dessins et modèles industriels, dans le prolongement de l'adoption de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Quatrièmement, le SCT pourrait étudier la possibilité d'ériger en principe la notion de marque internationale ou de marque notoirement connue.

138. La délégation de l'Australie a dit que la révision du TLT, fondée sur les modifications proposées par le Bureau international, semble l'activité la plus importante et doit être abordée en priorité. En ce qui concerne l'harmonisation quant au fond des législations sur les marques, il est très ambitieux d'envisager de conclure ces travaux par une conférence diplomatique au cours du prochain exercice biennal, et le Bureau international devrait d'abord recenser les questions, si possible pour la prochaine réunion du SCT.

139. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que la révision du TLT doit être abordée en priorité.

140. Le SCT a convenu que le Bureau international établira, sur la base des propositions susmentionnées, un document sur les travaux futurs, qui sera présenté à la sixième session.

Point 8 de l'ordre du jour : résumé présenté par la présidente

141. Le SCT a adopté le résumé présenté par la présidente (document SCT/5/5), après y avoir apporté un certain nombre de modifications.

Point 9 de l'ordre du jour : clôture de la session

142. M. Shozo Uemura, vice-directeur général, a signalé que l'OMPI prévoit d'organiser, pour le mois de janvier 2001, un Forum sur le droit international privé et la propriété intellectuelle.

143. La présidente a prononcé la clôture de la cinquième session.

[L'annexe suit]

ANNEXE I/ANNEX I

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)  
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

ALGÉRIE/ALGERIA

Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles industriels et appellations d'origine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger  
<marque@inapi.org>

ALLEMAGNE/GERMANY

Helga KOBER-DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich

Stefan GÖHRE, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin  
<goehre-st@bmj.bund.de>

ANDORRE/ANDORRA

Eusebi NOMEN, Advisor to the Head of Government for Intellectual Property, Andorra  
<nomen@mail.cinet.es>

ANGOLA

Jacinto Pedro UCUAHAMBA, chef du département des marques, Institut angolais de la propriété industrielle (IAPI), Luanda  
<iapidg@ebonet.net>

ARABIE-SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Saleh SHOAIIB, attaché commercial, Mission permanente, Genève  
<sslhfs@yahoo.com>

ARGENTINE/ARGENTINA

Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra  
<mission.argentina@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ross WILSON, Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT  
<rwilson@ipaaustralia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT  
<marblaster@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Mrs.), Legal Member, Trademark Department, Austrian Patent Office,  
Vienna  
<petra.asperger@patent.bmwa.gv.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Abbas AFANDIYEV, Head, State Register Department, State Committee for Science and  
Engineering, Department of Patents and Licenses, Baku  
<azpat@azeri.com>

BELGIQUE/BELGIUM

Monique PETIT (Mme), conseillère adjointe, Office de la propriété industrielle, Ministère des  
affaires économiques, Bruxelles  
<monique.petit@mineco.fgov.be>

BHOUTAN/BHUTAN

Kinley WANGCHUK, Deputy Director, Industrial Property Registry, Ministry of Trade and  
Industry, Thimphu  
<kinchuk@druknet.net.bt>

BRÉSIL/BRAZIL

Ana Regina MARTA RÊGA (Ms.), Trademark Analyst and Assistant to the Directorate,  
Brazilian Industrial Property Office, Rio de Janeiro  
<anarmr@inpi.gov.br>

Francisco PESSANHA CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<francisco.cannabrava@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

Chtiriana VALTCHANOVA (Mme), juriste, Office des brevets de la République de Bulgarie,  
Sofia  
<cvaltchanova@bpo.bg>

CANADA

Anik MORROW (Ms.), Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Ontario  
<anik.morrow@ic.gc.ca>

Sven BLAKE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<sven.blake@dfait-maeci.gc.ca>

CHILI/CHILE

Sergio ESCUDERO, Representante Permanente alterno ante la OMC, Ginebra  
<sergio.escudero@ties.itu.int>

CHINE/CHINA

Gang ZHAO, Deputy Head, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration  
for Industry and Commerce, Beijing  
<saic\_zhaogang@hotmail.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

Amparo OVIEDO-ARBELAEZ (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

CONGO

Justin BIABAROH-IBORO, ministre-conseiller, Mission permanente, Genève  
<mission.congo-brazza@deckpoint.ch>

Delphine BIKOUTA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève  
<mission.congo-brazza@deckpoint.ch>

COSTA RICA

Esteban PENROD, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève  
<epenrod@hotmail.com>

CROATIE/CROATIA

Željko TOPIC, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb  
<zeljko.topic@patent.tel.hr>

Željko MRŠIĆ, Head of Department, State Intellectual Property Office, Zagreb  
<zeljko.mrsic@patent.tel.hr>

DANEMARK/DENMARK

Mikael Francke RAVN, Head of Section, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup  
<mfr@dkpto.dk>

Niels LUND JOHANSEN, Principal Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office,  
Taastrup  
<njo@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Samira EL BAKRY (Miss), Director, Trademarks Administration Office, Administration of  
Commercial Registration, Cairo

EL SALVADOR

Ramiro RECINOS TREJO, Delegado, Misión Permanente, Ginebra

ÉQUATEUR/ECUADOR

Nelson VELASCO IZQUIERDO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito  
<iepi@interactive.net.ec>

ESPAGNE/SPAIN

María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid  
<teresa.yeste@oepm.es>

Ignacio CASTILLO GRAU, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid  
<ignacio.castillo@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Reet AAS (Mrs.), Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn  
<Reet.Aas@epa.ee>

Karol RUMMI (Mrs.), Head, International Trademark Group, Estonian Patent Office, Tallinn  
<karol.rummi@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.  
<lynne.beresford@uspto.gov>

Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia  
<eleanor.meltzer@uspto.gov>

David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva  
<drn@iprolink.ch>

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

Biljana LEKIK (Mrs.), Adviser of the Director, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje  
<zzis@unet.com.mk>

Simcu SIMJANOVSKI, Adviser, Industrial Property Protection Office, Skopje  
<zzis@unet.com.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Division of Theory and Practice of Intellectual Property,  
Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow  
<vorlova@rupto.ru>

Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Division of Theory and Practice of  
Intellectual Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow  
<vorlova@rupto.ru>

FINLANDE/FINLAND

Hilkka Tellervu NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of  
Patents and Registration, Helsinki  
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Legal Affairs, Ministry of Trade, Helsinki  
<sami.sunila@ktm.vn.fi>

FRANCE

Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut  
national de la propriété industrielle, Paris  
<marcade.a@inpi.fr>

Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et  
communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris  
<bogliolo.cr@inpi.fr>

Gislaine LEGENDRE (Mme), chargée de mission, Ministère de l'agriculture et de la pêche  
<gislaine.legendre@agriculture.gouv.fr>

Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève  
<michele.weil-guthmann@diplomatic.fr>

GRÈCE/GREECE

Nikos BEAZOGLU, Personnel Staff, Direction of Industrial and Commercial Property,  
Ministry of Development, Athens  
<beaz@gge.gr>

GUATEMALA

Rosemarie LUNA JUÁREZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra  
<rosemarie.luna@ties.itu.int>

Andres WYLD, Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
<andres.wyld@ties.itu.int>

GUINEÉ/GUINEA

Aminata KOUROUMA (Miss), première secrétaire, Affaires économiques et commerciales,  
Mission permanente, Genève  
<aminata.kourouma@ties.itu.int>

HONGRIE/HUNGARY

Gusztáv VÉKÁS, Vice President, Hungarian Patent Office, Budapest  
<vekas@hpo.hu>

Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest  
<soros@hpo.hu>

Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest  
<csiky@hpo.hu>

INDE/INDIA

Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA

Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Shahnaz NIKANJAM, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Tehran  
<shniki46@yahoo.com>

IRAQ

Ghalib F. ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Patrick NOLAN, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin  
<pat\_v\_nolan@entemp.ie>

ITALIE/ITALY

Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Ministère des affaires étrangères, Rome  
<pasquale.iannantuono@libero.it>

Raffaele LANGELLA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<langella@esteri.it>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hassan HABIBI, Patent Researcher, Industrial Property Section, Industrial Research Center,  
Tripoli

JAMAÏQUE/JAMAICA

Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<mission.jamaica@ties.itu.int>

JAPON/JAPAN

Masami MORIYOSHI, Director, Trademark Examination, Trademark Division, First  
Examination Department, Patent Office, Tokyo  
<mmpa7272@jpo-miti.go.jp>

Kenichi IOKA, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration  
Department, Patent Office, Tokyo  
<ikpa7641@jpo-miti.go.jp>

Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, First Examination  
Department, Patent Office, Tokyo  
<mhpa8748@jpo-miti.go.jp>

Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Tourism, Trade and Industry, Nairobi  
<muchae@insightkenya.com>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Miss), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office, Riga  
<valde@lrpv.lv>

LIBÉRIA/LIBERIA

Alphonso KASSOR, Junior Legal Counsel, Bureau of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Monrovia

LITUANIE/LITHUANIA

Lina MICKIENÉ (Mrs.), Head, Legal Division/Acting Deputy Director, State Patent Bureau, Vilnius  
<lina.mickiene@vpb.lt>

MADAGASCAR

Olgatte ABDYOU (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO

Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur d'État, Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca  
<douniae@mcinet.gov.ma>

Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève  
<mission.maroc@itu.int>

MAURICE/MAURITIUS

Ravendranath SAWMY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<mission.mauritius@ties.itu.int>

MEXIQUE/MEXICO

Alma ARAIZA HERNÁNDEZ (Srta.), Directora General Adjunta de Servicios de Apoyo, Dirección General Adjunta, Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexico D.F.  
<aaraiza@impi.gob.mx>

Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Srta.), Agregada Diplomática, Misión Permanente, Ginebra  
<karlatol@hotmail.com>

NICARAGUA

Eveling BONILLA MARTINEZ (Sra.), Jefe del Departamento de Signos Distintivos, Registro de la propiedad intelectual, Managua  
<eveling\_b@yahoo.com>

Santiago URBINA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
<s.urbina@nicaragua.com>

NIGÉRIA/NIGERIA

Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<bubamaigari@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Oluf GRYTTHING WIE, Senior Executive Officer, The Norwegian Patent Office, Oslo  
<ogw@patentstyret.no>

Debbie RØNNING (Miss), Head, Legal Section, The Norwegian Patent Office, Oslo  
<dro@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

Greg FRANCE, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Development, Wellington  
<greg.france@med.govt.nz>

OUGANDA/UGANDA

Joyce Claire BANYA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<joyce.banya@itu.ch>

PAKISTAN

Yousaf JUNAID, First Secretary (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva

PANAMA

Carlos Emilio ROSAS, Ministro Consejero-Embajador, Misión Permanente ante la OMC,  
Ginebra  
<cerosas71@yahoo.com>

Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente ante la OMC,  
Ginebra  
<lilia.carrera@ties.itu.int>

PARAGUAY

Carlos GONZÁLEZ RUFFINELLI, Director de la Propiedad Industrial, Ministerio de  
Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial, Asunción  
<dpi@conexion.com.py>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Nicole HAGEMANS (Miss), Legal Advisor, Industrial Property, Ministry of Economic  
Affairs, The Hague  
<n.hagemans@minez.nl>

Marco COMMANDEUR, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs,  
The Hague  
<m.n.j.commandeur@minez.nl>

PHILIPPINES

Edwin Danilo DATING, Assistant Director, Bureau of Legal Affairs, Intellectual Property  
Office, Makati City  
<ipo@dti.gov.ph>

Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<mission.philippines@ties.itu.int>

PORTUGAL

Carlos LEAL, administrateur, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne  
<cmleal@inpi.min-economia.pt>

Inês VIEIRA LOPES (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de l'économie, Lisbonne  
<ilopes@inpi.min-economia.pt>

José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève  
<jsgama@freesurf.ch>

QATAR

Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and Trade, Doha

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Shi-Hyeong KIM, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon  
<shkim5@kipo.go.kr>

Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Taejon  
<oho223@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Svetlana MUNTEANU (Mme), chef, Département des marques et modèles industriels, Office d'État pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev  
<muntean\_s@agepi.md>; <muntean\_s@hotmail.com>

Violeta JALBA (Mme), conseillère juridique, Département des marques et modèles industriels, Office d'État pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev  
<office@agepi.md>; <jalba\_violeta@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Rodolfo ESPÍÑEIRA, Director general, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Santo Domingo  
<rodolfo@seic.gov.do>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta MORARU (Mme), chef du service juridique – Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest  
<liviu.bulgar@osim.ro>

Eugenia MACREA (Mme), examinatrice, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest  
<liviu.bulgar@osim.ro>

Marcel-Codin STEFAN, conseiller juridique, secteur juridique, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeff David WATSON, Policy Advisor, The Patent Office, Wales  
<jeff.watson@patent.gov.uk>

David MORGAN, Manager, Trademark Examination, The Patent Office, Wales  
<david.morgan@patent.gov.uk>

RWANDA

Agnès KAYIJIRE (Mme), directrice de l'Industrie, Ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, Kigali  
<kayijire@usa.net>

SINGAPOUR/SINGAPORE

Nor Ashikin SAMDIN (Ms.), Senior Assistant Registrar of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore  
<samdin\_norashikin@minlaw.gov.sg>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Martin CIBULÁ, Official, Legal Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica  
<mcibula@indprop.gov.sk>

SOUDAN/SUDAN

Salma Mohamed Osman BASHIR (Miss), Legal Advisor, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum

SRI LANKA

Ajith St. Ivor PERERA, Member-Advisory Commission on Industrial Property Law, National Intellectual Property Office, Colombo  
<ajithp@slt.lk>

SUÈDE/SWEDEN

Magnus AHLGREN, Head, Legal Section, Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn  
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

Ueli BURI, chef du service juridique droit général, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne  
<ueli.buri@ipi.ch>

Michèle BURNIER (Mrs.), collaboratrice scientifique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne  
<michele.burnier@ipi.ch>

Alexandra GRAZIOLI (Miss), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne  
<alexandra.grazioli@ipi.ch>

SURINAME

Errol Jacques Rudolf STRIJDHAFITIG, Senior Official, Industrial Property Office, Ministry of Justice and Police, Paramaribo  
<ipoffsur@sr.net>; <stjacq@hotmail.com>

SWAZILAND

Stephen MAGAGULA, Acting Senior Assistant Registrar General, Registrar General's Office, Ministry of Justice and Constitutional Development, Mbabane

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN

Nadira KAZIDJANOVA (Mrs.), Head, Law and Instructions Group, National Center for Patents and Information, Dushanbe  
<ncpi@ncpi.td.silk.org>

THAÏLANDE/THAILAND

Songwuth NAKARANURUCK, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property,  
Nonthaburi

<songwuth@ipthailand.org><megatony@hotmail.com>

Supark PRONGTHURA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TOGO

Komlan Abalo AHENOU, chef de la Division de la propriété industrielle, Structure nationale  
de la propriété industrielle du Togo, Lomé

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Mary-Ann RICHARDS (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission,  
Geneva

<mission.trinidad-tobago@ties.itu.int>

TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN

Firyuza GUSEYNOVA (Mrs.), Head, Trademarks and Services Department, Patent Office of  
Turkmenistan, Ashgabat

<tmpatent@online.tm>

TURQUIE/TURKEY

Mustafa DALKIRAN, Trademark Assistant Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

<mdalkiran@yahoo.com>

UKRAINE

Volodymyr ZHAROV, First Deputy Chairman, State Department of Intellectual Property,  
Ministry of Education and Science, Kiev

Anatoliy GORNISEVYCH, Deputy Director, Ukrainian Institute of Industrial Property, Kiev

VENEZUELA

Luisa BERNAL (Mlle), Attachée, Mission permanente, Genève

<bernal.luisa@hotmail.com>

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)<sup>†</sup>

Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels  
<victor.saez@cec.eu.int>

Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante  
<detlef.schennen@oami.eu.int>

Natalie CHEVALLIER (Mrs.), Administrator, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante  
<natalie.chevallier@oami.eu.int>

Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<roger.kampf@delche.cec.eu.int>

II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/  
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE  
(BBM)

Edmond Leon SIMON, directeur adjoint, La Haye  
<esimon@bmb-bbm.org>

OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE  
AND WINE OFFICE (OIV)

Yann JUBAN, administrateur, Unité droit, réglementation et organisations internationales, Paris  
<yjuban@oiv.int>

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE  
ORGANIZATION (WTO)

Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
<hannu.wager@wto.org>

---

<sup>†</sup> Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

<sup>†</sup> Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded Member status without a right to vote.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Lembit RÄGO, Coordinator, Quality Assurance and Safety Medicines, Geneva  
<ragol@who.int>

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/  
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

B. Brett HEAVNER (Vice-Chair, Trademark Litigation Committee, Washington, D.C.)  
<heavnerb@finnegan.com>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)  
<fukamitm@mtg.biglobe.ne.jp>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Doris BANDIN (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)  
<elzaburu@elzaburu.es>

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)

Christopher SCHOLZ (Head, Legal Markenverband)  
<c.scholz@markenverband.de>

Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT (Geneva)  
<dreichert@swissonline.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Gerd F. KUNZE (Executive Vice President, Of Counsel, Walder Wyss & Partners, Zurich, Chexbres)  
<kunze@bluewin.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark

Association (INTA)

Bruce J. MACPHERSON (Director External Relations, New York)

<bmacpherson@inta.org>

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property

Association (JIPA)

Yukie ENDO (Miss) (Trademark Committee, Tokyo)

<yuendo@hq.ipg.hitachi.co.jp>

Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association

(JPAA)

Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)

<tm@natapat.gr.jp>

Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)

<fukamitm@mtg.biglobe.ne.jp>

Bureau Benelux des marques (BBM)/Benelux Trademark Office (BBM)

Edmond Leon SIMON (Directeur adjoint, La Haye)

<esimon@bmb.bbm.org>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)

Gonçalo MOREIRA RATO (Avocat, J.E. Dias Costa Ltd., Lisboa)

<diascosta@jediascosta.pt>

Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS)/European Spirits Producers

(CEPS)

Jean-Marc GIRARDEAU (directeur juridique et international du bureau national du COGNAC, Cognac Cedex)

<jmgirardeau@bnic.fr>

Iain Clouston MACVAY (Solicitor, Brussels)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International

Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Hugh SHERRARD-SMITH (Member, Trade Marks Committee, London)

<hugh.sherrard@applees.co.uk>

Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété industrielle, Paris)

<cabinetflechner@wanadoo.fr>

Institut de propriété intellectuelle (IIP)/Institute of Intellectual Property (IIP)

Hidetaka AIZAWA (Professor, Waseda University, Tokyo)

<tce00015@nifty.ne.jp>

Takashi KIMURA (Researcher, Tokyo)

<kimurat@iip.or.jp>

Japan Trademarks Association (JTA)

Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)

<tm@natapat.gr.jp>

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)/Union of Manufacturers for the International Protection of Industrial and Artistic Property (UNIFAB)

Nicolas OZANAM (delegué general adjoint, Paris)

<contact@unifab.com>

World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)

Mahmoud SOLIMAN (Zone Manager, Social Fund for Development, Cairo)

<sedo@sfdegpt.org>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis d'Amérique/  
United States of America)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Agnès MARCADÉ (Mme) (France)  
Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO (Chili/Chile)

Secrétaire/Secretary:

Denis CROZE (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE  
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/  
INTERNATIONAL BUREAU OF THE  
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General

Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:

Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects Section); Johannes Christian WICHARD (juriste principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section);

Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department:

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.) (juriste principale, Section juridique/Senior Legal Officer, Legal Section)

[Fin du Annex I/End of Annex I]

ANNEXE II

PROJET DE DISPOSITIONS  
PROTECTION DES MARQUES ET AUTRES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE SIGNES SUR L'INTERNET

*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 droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes;

*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 droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes;

*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 aux fins d'établir si, en vertu de la législation pertinente d'un État membre, l'utilisation d'un signe sur l'Internet a contribué à donner naissance à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe, à maintenir un tel droit en vigueur ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.

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) "marque" une marque relative à des produits ou à des services, ou à des produits et des services;

iii) "signe" un signe qui distingue ou est propre à distinguer, dans un contexte commercial, une personne d'autres personnes, une entreprise d'autres entreprises, ou les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;

iv) "autorité compétente" une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d'un État membre qui a compétence pour établir si un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe 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) "Internet" [réservé];

vi) "sanctions" les mesures qu'une autorité compétente d'un État membre peut imposer dans le cadre d'une action pour atteinte à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe :

vii) "acte de concurrence déloyale" tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale tel qu'il est défini à 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.

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 uniquement si cette utilisation a 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 le caractère de l'activité commerciale de l'utilisateur par rapport à cet État, notamment

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

ii) si le site Web comporte une déclaration claire et sans ambiguïté précisant que l'utilisateur n'a pas l'intention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans un État membre ou des États membres donnés, et si l'utilisateur s'est conformé à cette déclaration d'intention;

iii) si l'utilisateur offre 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 l'offre de produits ou de services et cet État membre, notamment,

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 le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé et cet État membre, notamment :

i) si le site Web offre des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux utilisateurs de l'Internet dans cet État;

ii) si le site Web indique une adresse, un numéro de téléphone ou un autre moyen de contact dans cet État ou s'il est orienté autrement vers les consommateurs dans cet État;

iii) si le site Web est 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 du site Web est rédigé dans une langue d'usage courant dans cet État;

v) si le site Web a effectivement été consulté par des internautes établis dans cet État;

e) la relation entre l'utilisation du signe et un droit de propriété industrielle, notamment

i) dans le cas où l'utilisation repose sur un droit de propriété industrielle, si ce droit est protégé dans l'État membre considéré;

ii) dans le cas où l'utilisation ne repose pas sur un droit de propriété industrielle mais est motivée par l'objet d'un droit de propriété industrielle existant appartenant à autrui, si ce droit est ou non protégé en vertu de la législation de cet État.

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.

TROISIÈME PARTIE  
ACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS DE PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE ATTACHÉS À DES MARQUES OU D'AUTRES SIGNES

*Article 4*

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

1) L'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est prise en considération en vue de déterminer s'il a été satisfait à tous critères relatifs à l'utilisation applicables en vertu de la législation pertinente de cet État en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes.

2) Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne l'acquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes.

QUATRIÈME PARTIE  
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ

*Article 5*

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

1) L'utilisation d'un signe sur l'Internet est prise en considération en vue de déterminer s'il a été porté atteinte aux droits de propriété industrielle reconnus 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, uniquement si cette utilisation constitue une utilisation du signe sur l'Internet dans cet État en vertu des présentes dispositions.

2) Des formes d'utilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de l'alinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de l'État membre en ce qui concerne le droit de propriété industrielle en question.

*Article 6*

*Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation applicable*

Sauf dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ci-après, l'atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe par suite de l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre est génératrice de responsabilité dans cet État membre en vertu de la législation applicable.

*Article 7*  
*Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable*

Un État membre applique à l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans cet État des exceptions quant à la responsabilité ou des limitations quant à la portée des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou d'autres signes, conformément à la législation applicable.

CINQUIÈME PARTIE  
COEXISTENCE DE DROITS

*Article 8*

*Utilisation s'appuyant sur un droit de propriété industrielle*

1) [*Utilisation antérieure à une notification*] Si l'utilisation d'un signe sur l'Internet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe dans cet État membre au sens de l'article 5, l'utilisateur de ce signe n'est pas tenu responsable de cette atteinte tant qu'il ne lui a pas été notifié que cette utilisation porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État

i) s'il est titulaire d'un droit de propriété industrielle attaché au signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit ;

ii) s'il n'a pas acquis le droit ni utilisé le signe de mauvaise foi, et

iii) s'il a fourni, sur le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé, des renseignements raisonnablement suffisants [pour établir son identité et] pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie.

2) [*Utilisation postérieure à une notification*] Si l'utilisateur visé à l'alinéa 1) a reçu une notification l'informant que l'utilisation qu'il fait du signe porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation d'un autre État membre ("droit concurrent"), il n'est pas tenu responsable s'il indique au titulaire du droit concurrent qu'il a un droit de propriété industrielle sur le signe dans un autre État membre, ou qu'il utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, donne les précisions pertinentes sur ce droit et prend, dans les plus brefs délais, des mesures efficaces visant à

i) éviter des incidences commerciales dans cet État membre sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et

ii) éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.

3) [*Notification*] La notification prend effet au sens des alinéas 1) et 2) si elle indique par écrit, dans la langue ou les langues employées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet,

i) le droit auquel l'utilisation du signe sur l'Internet est prétendue porter atteinte;

ii) le titulaire du droit et des renseignements raisonnablement suffisants pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie;

iii) l'État ou les États dans lequel le droit est protégé;

iv) des précisions pertinentes sur cette protection qui permettent à l'utilisateur d'apprécier l'existence, la nature et l'étendue du droit, et

v) l'utilisation qui est prétendue porter atteinte au droit.

VARIANTE 1 :

[4) [Un État membre peut appliquer les alinéas 1) à 3) et l'article 9, *mutatis mutandis*, dans les cas où l'utilisateur du signe n'est titulaire d'un droit de propriété industrielle sur ce signe dans aucun État membre.]

VARIANTE 2 :

[Réservé]

*Article 9*  
*Avertissement*

Les États membres acceptent, notamment, de tenir compte d'un avertissement formulé en vertu de l'article 8.2) par un utilisateur visé à l'article 8.1) en tant que mesure visant à éviter des incidences commerciales dans un État membre et à éviter toute confusion avec le titulaire d'un droit concurrent, si l'avertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque en relation avec l'utilisation du signe, rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, stipulant que l'utilisateur

i) n'entretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, et

ii) n'a pas l'intention de livrer les produits ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,

pour autant que l'utilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres.

*Article 10*  
*Mauvaise foi*

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

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

i) la question de savoir si, au moment où le signe a été utilisé ou enregistré pour la première fois, ou au moment où une demande d'enregistrement y relative a été déposée, la personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exercé le droit attaché à ce signe, connaissait ou n'était pas censée ignorer l'existence de l'autre droit, et

ii) la question de savoir si l'utilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété du droit concurrent, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.

SIXIÈME PARTIE  
SANCTIONS

*Article 11*

*Sanction proportionnée aux incidences commerciales*

1) Les sanctions prévues en cas d'atteinte à des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes 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 pèse les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de l'espèce.

3) L'utilisateur du signe a la possibilité de proposer une sanction efficace à l'intention de l'autorité compétente.

*Article 12*  
*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 visant
  - i) à éviter des incidences commerciales dans un État membre sans entraver exagérément l'activité commerciale de l'utilisateur, et
  - ii) à éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.
- 2) Les mesures visées à l'alinéa 1) peuvent comprendre, notamment,
  - a) une déclaration claire et sans équivoque, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, stipulant que l'utilisateur n'entretient pas de relation avec le titulaire du droit concurrent, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet;
  - b) une déclaration claire et sans équivoque, en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, rédigée dans la langue ou dans les langues utilisées en relation avec l'utilisation du signe sur l'Internet, et dans toute autre langue indiquée par l'autorité compétente, stipulant que l'utilisateur n'a pas l'intention de livrer les produits ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,

[Article 12.2, suite]

pour autant que l'utilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué qu'ils sont situés dans cet État membre ou dans l'un de ces États membres;

- c) des pages Web servant de passerelles.

*Article 13*  
*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 de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé 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 consistant en une interdiction d'utiliser à l'avenir le 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 ce signe en vertu de la législation d'un autre État membre ou utilise le signe avec l'autorisation du titulaire de ce droit, et

ii) ce droit n'a pas été acquis ni le signe utilisé de mauvaise foi.

[Fin de l'Annexe II et du document]