

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

**Trente et unième session
Genève, 17 – 21 mars 2014**

**PROPOSITION DES DÉLÉGATIONS DE L'ALLEMAGNE, DE L'ESPAGNE,
DE LA FRANCE, DE LA HONGRIE, DE L'ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE
MOLDOVA, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA SUISSE ET DU PORTUGAL**

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication datée du 18 mars 2014, les délégations de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Italie, de la République de Moldova, de la République tchèque et de la Suisse ont transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition reproduite dans l'annexe du présent document. Par des communications datées des 21 et 25 novembre 2014 et du 11 mars 2015 respectivement, les délégations de la France, de l'Espagne et du Portugal ont demandé à être ajoutées à la liste des coauteurs de la proposition.

[L'annexe suit]

PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET DES NOMS DE PAYS DANS LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

INTRODUCTION

1. À la vingt-quatrième session du SCT, plusieurs délégations et représentants d'observateurs ont fait état de la nécessité de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans le système des noms de domaine (DNS). Des préoccupations ont notamment été exprimées dans le contexte de l'expansion du DNS initiée par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), avec l'introduction de nouveaux noms de domaine de premier niveau (gTLD). À l'issue de ces discussions, le SCT a prié le Secrétariat de rendre compte des faits nouveaux pertinents survenus dans ce domaine. Une demande similaire a été formulée au Secrétariat à chacune des sessions suivantes du SCT tenues depuis l'automne 2010.
2. Le SCT a déjà examiné la question des éventuels conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle, notamment les marques, les noms de pays et les indications géographiques en marge des premier et deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Plusieurs aspects du cybersquattage dans le DNS ont soulevé des doutes raisonnables parmi les membres du SCT quant à savoir si les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) de l'OMPI offrirait des possibilités de médiation efficaces, d'où la présentation d'une proposition tendant à réexaminer et élargir la portée des principes UDRP aux noms de pays et aux indications géographiques.
3. Les coauteurs de la présente proposition sont d'avis que les lacunes empêchant une protection efficace des droits de propriété intellectuelle dans le DNS n'ont pas été correctement traitées au cours de la dernière décennie. En outre, l'introduction de nouveaux gTLD a eu pour effet indésirable d'ouvrir de nouvelles possibilités d'enregistrement et d'utilisation de noms de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Il semble donc essentiel que le SCT analyse de manière plus approfondie les différents points de friction afin de mettre en évidence les possibilités d'amélioration et les éventuelles mesures à prendre.

Extension des principes UDRP aux noms de pays et aux indications géographiques

1. Les principes UDRP sont un mode de règlement de litiges qui s'est avéré très fructueux au cours des 15 dernières années. En vertu du paragraphe 4.a) des principes UDRP, cette procédure ne s'applique qu'aux litiges fondés sur des marques de produits ou de service antérieures. En conséquence, les noms de pays, les indications de provenance et les indications géographiques ne peuvent pas être invoqués au titre des principes UDRP, bien que des noms de domaine puissent être aisément enregistrés et utilisés de manière à induire en erreur. Cette lacune a déjà été mise en évidence lors des premier et deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine, plusieurs commentateurs indiquant clairement que cette portée limitée des principes UDRP était un obstacle à la préservation des intérêts légitimes des titulaires de droits.
2. Selon le paragraphe 238 du rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, *il est indéniable qu'il existe de très nombreuses preuves du fait que des personnes enregistrent et utilisent des indications géographiques et d'autres désignations géographiques alors même qu'elles n'ont aucun lien avec le lieu auquel ces désignations renvoient. Ces pratiques sont de nature à*

induire en erreur et portent atteinte, d'une part, à l'intégrité des systèmes de dénomination dans le cadre desquels ces désignations géographiques sont utilisées et, d'autre part, à la crédibilité et à la fiabilité du DNS." Après 2003, cette question n'a pas été examinée par le SCT, principalement parce que le comité se concentrait à l'époque sur la révision du Traité sur le droit des marques.

3. Le rôle croissant de l'Internet dans les échanges mondiaux de produits et de services est évident, de même que l'importance accrue des noms de domaine, qui sont devenus les signes distinctifs des entreprises les plus pertinents pour les consommateurs. Or on ne saisit pas, aujourd'hui encore, toutes les incidences qu'ont eu ce développement impressionnant du commerce sur l'Internet et le nombre croissant de noms de domaine sous délégation sur la protection des noms de pays et des indications géographiques. Il faut également s'interroger sur la manière dont la portée limitée des principes UDRP a influé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits.

4. Il convient de souligner la valeur des indications géographiques en termes économiques et culturels. Étant donné que les produits authentiques sous indication géographique protégée sont étroitement liés à leur lieu de production et qu'ils sont influencés par des facteurs locaux particuliers, ils créent de la valeur pour les communautés locales et informent les consommateurs de leur origine réelle. Ils favorisent le développement rural et la création d'emplois dans la production, le traitement et d'autres services connexes, tout en fidélisant les consommateurs. Les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle utiles pour les pays en développement en raison de leur potentiel en termes de création de valeur ajoutée et de promotion du développement socioéconomique rural.

5. Toutefois, en raison de leur forte valeur commerciale, les noms géographiques sont exposés aux utilisations illicites et à la contrefaçon. L'utilisation abusive des indications géographiques limite l'accès à certains marchés et compromet la fidélisation des consommateurs. L'absence de mesures efficaces contre l'utilisation illicite des indications géographiques et autres noms géographiques importants dans le fonctionnement du DNS accroît considérablement le risque d'atteinte à ces droits de propriété intellectuelle.

6. Les coauteurs de la présente proposition suggèrent par conséquent d'approfondir les discussions au sein du SCT en vue d'élaborer une recommandation tendant à modifier les principes UDRP de manière à permettre le dépôt de plaintes portant sur l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine en violation de la protection des indications géographiques et à confirmer la nécessité d'étendre les principes UDRP aux noms de pays suivant la décision de 2002 de l'Assemblée générale. Les coauteurs de la présente proposition demandent l'établissement d'une étude visant à déterminer :

- si les besoins des utilisateurs en matière de protection des indications géographiques dans le DNS ont changé;
- si les mesures dont disposent aujourd'hui les titulaires pour lutter contre les noms de domaine portant atteinte à des indications géographiques sont suffisamment efficaces; et
- comment améliorer le cadre juridique et procédural actuel.

QUESTIONS RELATIVES AUX INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET AUX NOMS GÉOGRAPHIQUES IMPORTANTS DANS LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

1. En 2007, l'ICANN a décidé de lancer le programme relatif aux nouveaux gTLD en vue d'ajouter un nombre illimité de gTLD au niveau le plus élevé du DNS, avec la création d'un comité spécial investi de tous les pouvoirs juridiques et décisionnels du Conseil d'administration de l'ICANN pour ce qui concernait ce programme. L'idée consistant à élargir la base des gTLD a donné lieu à de sérieuses préoccupations parmi les titulaires de droits. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a suivi cette évolution, notamment en ce qui concerne les nouveaux mécanismes de protection des droits censés préserver les intérêts des titulaires de droits antérieurs. Suite à la demande réitérée du SCT, le Secrétariat, avec le concours du représentant du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, informe les participants à chaque session du comité permanent depuis 2010.
2. Les discussions et consultations menées à cette occasion ont mis en évidence un aspect particulièrement problématique de l'introduction de nouveaux gTLD, à savoir que certains noms géographiques sont trop importants pour permettre qu'ils soient accaparés par quiconque sur l'Internet sans autre forme de limitation, par exemple sans l'aval du gouvernement concerné. L'ICANN est parvenue à la conclusion qu'il convenait de dresser une liste de ces noms géographiques importants. Toute demande d'enregistrement d'une chaîne de caractères contenant un nom géographique figurant sur cette liste doit satisfaire à des exigences supplémentaires définies dans le Module 2, pages 2-17 et 2-18, du Guide de candidature de l'ICANN.
3. Certains des coauteurs de la présente proposition ont déjà exprimé des préoccupations lors de précédentes sessions du SCT concernant les normes de sélection et l'application possible de la liste des noms géographiques importants dans le DNS étendu (par. 297 du document SCT/29/10 et par. 289 du document SCT/30/9 Prov.). Les coauteurs ne sont pas pleinement convaincus de la neutralité ni de l'exhaustivité de la liste des noms géographiques importants. Les noms d'États, de capitales et de régions ne couvrent pas nécessairement tout l'éventail des noms géographiques qui sont considérés comme commercialement, historiquement ou culturellement importants pour le pays ou le gouvernement local en cause. Parallèlement, les autorités concernées n'ont ni la possibilité d'ajouter de nouveaux noms à cette liste ni les moyens juridiques d'opposer leurs droits contre des noms de domaines dans le cadre des mécanismes prévus par l'ICANN. En outre, les principes UDRP ne sont pas applicables à ces litiges. L'application de la liste actuelle des noms géographiques peut également soulever des ambiguïtés s'agissant de savoir si toutes les variantes des noms d'États ou de capitales sont correctement protégées contre leur utilisation illicite dans les demandes de nouveaux gTLD.
4. Par ailleurs, les coauteurs sont fermement convaincus que les indications géographiques devraient être incluses dans la liste. Sans répéter les arguments précédents concernant l'importance des indications géographiques, nous souhaitons appeler l'attention sur le risque élevé d'atteintes aux droits dans le cadre de l'enregistrement, de la sous-délégation et de l'utilisation des nouveaux gTLD, alors que les mesures à la disposition des titulaires sont limitées voire inexistantes.

5. Les coauteurs proposent que le SCT ouvre des discussions en vue de trouver une solution commune pour assurer la protection des indications géographiques dans le DNS, compte tenu notamment des nouveaux gTLD. Par ailleurs, les coauteurs proposent que le SCT prie le Secrétariat d'élaborer, avec le concours des États membres et des autres parties prenantes, un document de travail exposant les difficultés liées à la protection des indications géographiques contre l'enregistrement et l'utilisation illicites de noms de domaines en vue de l'adoption d'une recommandation commune tendant à réviser le Guide de candidature de l'ICANN en conséquence.

[Fin de l'annexe et du document]