

OMPI/GEO/MVD/01/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 30 octobre 2001



DIRECTION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES
DE L'URUGUAY



ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

COLLOQUE SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

organisé par
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

et

la Direction nationale de la propriété industrielle (DNPI),
Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines de l'Uruguay

Montevideo, 28 et 29 novembre 2001

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET L'INTERNET

document établi par le Bureau international

A. INTRODUCTION

1. L'Internet a été décrit comme le réseau des réseaux¹. Après avoir commencé par être un instrument de communication parallèle, utilisé essentiellement par les scientifiques et les pirates d'informatique, il est devenu un moyen de communication mondial, intéressant une grande diversité d'utilisateurs, issus des milieux privés, commerciaux ou gouvernementaux.

2. La progression constante de l'usage commercial de l'Internet a fait naître de nouveaux défis dans tous les domaines du droit et notamment dans celui de la propriété intellectuelle. Le présent document vise à fournir des renseignements sur les récentes activités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui présentent un intérêt du point de vue de l'utilisation et de la protection des indications géographiques sur l'Internet.

3. À cet égard, on peut distinguer deux catégories d'activités en cours à l'OMPI : d'une part, la protection des indications géographiques contre leur utilisation non autorisée sur l'Internet et, d'autre part, la protection des indications géographiques contre leur enregistrement non autorisé en tant que noms de domaine de l'Internet. La première question sera analysée au regard des travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) de l'OMPI et de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI, tenue du 24 septembre au 4 octobre 2001 (ci-après dénommée la "recommandation commune"). La seconde question fait l'objet du processus de consultations l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

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

4. Les entreprises commerciales qui souhaitent participer au commerce électronique ont besoin de signes pour se différencier, ou pour distinguer leurs produits ou services de ceux d'autres entreprises. Les entreprises doivent se forger une réputation et une clientèle et inspirer confiance tant en elles qu'en leurs marques. En particulier, lorsqu'elles utilisent les marchés virtuels où les échanges en direct sont rares et où il n'y a guère de possibilités d'examiner des articles ou services avant la commande, les consommateurs tendent à donner la préférence aux fournisseurs de confiance qui offrent des produits et services concurrentiels. Dans ces conditions, les signes distinctifs tels que les marques, les noms commerciaux ou les indications géographiques sont pour l'entreprise un moyen essentiel de se faire connaître et de s'affirmer.

¹ Voir le rapport relatif au processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, publication de l'OMPI n° 439, page 11.

5. La protection des droits sur ces signes est réglementée au niveau territorial alors que leur utilisation sur l'Internet est, du moins potentiellement, aussi universelle que l'Internet lui-même. Jusqu'à présent, il n'existe aucun cadre juridique clair, cohérent et prévisible sur lequel puisse compter quiconque participe au commerce électronique, à titre commercial ou en qualité de consommateur. La tension entre le caractère territorial des droits de propriété industrielle et la nature planétaire de l'Internet représentent un défi pour l'avenir des lois de propriété industrielle, qui doivent assurer un niveau suffisant de sécurité juridique. Elle constitue aussi une menace pour la progression du commerce électronique, qui nécessite une base juridique fiable.

6. L'OMPI a commencé à aborder ces problèmes juridiques en 1998 dans le cadre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT). En se fondant sur les résultats d'une étude globale², complétée par les informations réunies à l'aide d'un questionnaire³ et guidé par un document de réflexion⁴, le Bureau international a élaboré plusieurs projets de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet⁵. À sa sixième session, le SCT a adopté un projet révisé, qui a été soumis aux assemblées de l'OMPI pour adoption sous la forme d'une recommandation commune de l'Assemblée générale de l'OMPI et de l'Assemblée de l'Union de Paris. Ces deux organes ont adopté la recommandation commune lors de la trente-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (24 septembre - 30 octobre 2001)⁶.

7. La recommandation commune a trait à l'utilisation de signes distinctifs sur l'Internet lorsque les droits sur ces signes – en particulier marques, noms commerciaux et indications géographiques – sont de nature "territoriale". Elle ne comporte pas de liste exhaustive de ces droits. La définition de la "propriété industrielle" figurant à l'article 2.2) de la Convention de Paris constituerait toutefois un minimum. Les droits qui sont protégés dans un contexte strictement non commercial, tels que ceux qui ont trait aux noms de personne, ne sont pas visés. Les États membres ont cependant la faculté de leur appliquer aussi la recommandation commune.

8. Les dispositions de la recommandation commune ne constituent pas un droit de la propriété industrielle distinct pour l'Internet. Elles établissent un lien entre les législations nationales ou régionales en vigueur et l'Internet et sont destinées à rendre ces dernières "compatibles avec l'Internet". Elles aident les tribunaux nationaux et autres autorités compétentes à appliquer ces lois aux problèmes juridiques découlant de l'utilisation de signes sur l'Internet, à s'abstenir dans toute la mesure du possible d'entraver l'application de la législation nationale et de n'aborder que les problèmes qui ne peuvent être résolus au niveau purement national. Ces problèmes sont entre autres les suivants :

i) Dans quelles conditions l'utilisation d'un signe sur l'Internet peut-elle être considérée comme ayant eu lieu dans un pays donné?

² Document de l'OMPI SCT/2/9.

³ Document de l'OMPI SCT/3/2.

⁴ Document de l'OMPI SCT/3/4.

⁵ Documents de l'OMPI SCT/4/4, SCT/5/2 et SCT/6/2.

⁶ Voir le paragraphe 191 du document de l'OMPI A/36/15 Prov.

ii) Que faire pour permettre à des titulaires de droits concurrents sur des signes identiques ou similaires d'utiliser simultanément ces signes sur l'Internet?

iii) Comment les tribunaux peuvent-ils faire entrer en ligne de compte le fondement territorial des droits de propriété industrielle sur des signes lorsqu'ils déterminent les sanctions à appliquer?

9. La première question se pose dès lors qu'il s'agit de déterminer si l'utilisation d'un signe donné sur l'Internet a pour effet de donner naissance à un droit de propriété industrielle dans un pays donné, de maintenir ce droit en vigueur ou d'y porter atteinte. En général, il faut pour cela que le signe ait été utilisé dans le pays considéré. La recommandation commune fait état des "incidences commerciales" pour traduire cette exigence : seule l'utilisation d'un signe ayant des "incidences commerciales" dans un État membre est considérée en vertu de la recommandation commune comme ayant eu lieu dans cet État membre. La recommandation commune prévoit une liste détaillée mais non exhaustive des facteurs pouvant permettre d'apprécier les incidences commerciales, comme la fourniture effective des produits ou des services, la langue utilisée sur le site Web, l'interactivité du site Web, l'enregistrement du site Web sous un domaine de premier niveau qui est un code de pays, etc.

10. La seconde question a pour origine la tension entre les droits territoriaux et l'Internet en tant que moyen de communication planétaire. En raison du principe de la territorialité, différentes personnes peuvent détenir des droits de propriété industrielle sur des signes identiques ou similaires dans différents pays, ce qui peut être source de problèmes si un signe est utilisé sur l'Internet. En raison du caractère nécessairement planétaire de l'Internet, cette utilisation pourrait être considérée comme portant atteinte à un droit en vertu de la législation d'un État membre dans lequel le droit de l'utilisateur n'est pas reconnu. Les droits qui coexistaient dans le monde réel se trouvent en conflit sur l'Internet.

11. Pour régler ces conflits potentiels, la recommandation commune prévoit une procédure "de notification et de prévention de conflit" en faveur des titulaires de droits et des personnes qui utilisent légitimement les signes, en utilisant par exemple de bonne foi des noms de personne ou des signes qui sont considérés comme génériques ou descriptifs dans un pays donné. Les utilisateurs de signes de cette catégorie sont exonérés de toute responsabilité tant qu'ils n'ont pas été avisés de l'existence d'un droit concurrent. Par conséquent, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune injonction ni être tenus pour responsables d'éventuels dommages avant la notification. Ces utilisateurs ne seraient donc pas tenus d'entreprendre une recherche, au niveau mondial, des droits concurrents, enregistrés ou non, avant d'utiliser leur signe sur l'Internet. Par contre, dès qu'un utilisateur est avisé de l'existence d'un droit concurrent, il doit prendre certaines mesures pour éviter le conflit, sous peine d'engager sa responsabilité.

12. Pour apporter aux titulaires de droits et autres utilisateurs légitimes de bonne foi une sécurité juridique suffisante quant aux moyens de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à des droits concurrents dont ils connaissent l'existence, la recommandation commune prévoit que les États membres doivent accepter un "avertissement" comme mesure suffisante d'exonération de responsabilité. Ces avertissements sont des déclarations destinées à éviter des incidences commerciales dans un pays donné et à éviter toute confusion avec d'autres titulaires de droits. L'avertissement n'est efficace que si l'utilisateur se conforme à sa déclaration d'intention en demandant aux consommateurs où ils se trouvent et en refusant de livrer ceux qui ont indiqué qu'ils se trouvent dans le pays auquel s'applique l'avertissement. L'utilisateur ne serait cependant pas tenu de vérifier les déclarations de ses clients car cela est pratiquement impossible lorsque la transaction est entièrement opérée sur l'Internet.

13. La troisième question a trait à un autre problème découlant de la tension entre les droits territoriaux et un moyen de communication planétaire. Une injonction tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet s'étendrait bien au-delà du territoire sur lequel existe un droit concurrent sur ce signe. Elle produirait des effets aussi universels que l'est l'Internet. Les sanctions doivent donc être prononcées compte tenu de la limitation territoriale des marques ou des droits sur d'autres signes. Elles doivent être limitées, dans toute la mesure du possible, au territoire sur lequel le droit est reconnu et ne doivent être appliquées que si l'utilisation du signe incriminée peut être réputée avoir eu lieu sur ce territoire. Ceci s'appréciera en fonction des "incidences commerciales" qui s'y attachent dans l'État membre en question. Ce sont donc les "incidences commerciales" de l'utilisation sur l'Internet qui devront servir de critère pour déterminer une sanction "proportionnée". L'utilisation d'un signe sur l'Internet portant atteinte à un droit de propriété industrielle dans un État membre ne doit être interdite que dans la mesure où elle a des incidences commerciales dans cet État membre. Les injonctions doivent généralement être limitées aux mesures nécessaires pour éviter ou éliminer toute incidence commerciale dans l'État membre (ou dans les États membres) dans lesquels le droit lésé est protégé, et les dommages et intérêts ne doivent être accordés qu'en fonction des incidences commerciales de l'utilisation dans l'État membre considéré.

14. La recommandation commune incite les tribunaux à se montrer créatifs en envisageant des restrictions d'utilisation destinées, d'une part, à éviter les incidences commerciales dans l'État ou les États membres dans lesquels le droit lésé est protégé et, d'autre part, à éviter toute confusion avec le titulaire de ce droit, en prévoyant par exemple des avertissements en bonne et due forme, des pages Web communes et des mesures analogues. Les interdictions tendant à faire cesser toute utilisation d'un signe sur l'Internet pourraient cependant rester nécessaires dans certains cas. L'interdiction d'utiliser un signe sur l'Internet ne doit toutefois pas être prononcée si l'utilisateur est titulaire d'un droit sur ce signe ou est pour une autre raison autorisé à utiliser ce signe, à condition qu'il n'ait pas acquis ce droit ni utilisé ce signe de mauvaise foi.

15. Le texte complet de la recommandation commune, accompagné de notes explicatives, figure dans le document SCT/7/2.

C. LE DEUXIÈME PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L'OMPI SUR LES NOMS DE DOMAINE DE L'INTERNET ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

16. Le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été lancé à la demande des États membres de l'OMPI. Il fait suite au premier processus de consultations de l'OMPI en la matière⁷, qui portait sur l'interface entre les marques et les noms de domaine de l'Internet et dont l'une des recommandations tendait à la mise en place d'une procédure de règlement uniforme des litiges applicable aux litiges relatifs à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi de marques comme noms de domaine, pratique communément appelée "cybersquattage". Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui ont été adoptés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) à la suite du premier processus de consultations de l'OMPI, se sont révélés être un mécanisme international efficace et

⁷ Pour le rapport final du premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, voir la publication de l'OMPI n° 439, ou <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html>.

économique, adapté au contexte particulier du système de noms de domaine (DNS) qui constitue un système d'adresses mondial. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, qui figure parmi les principales institutions de règlement dans le cadre de l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, avait été saisi, au début du mois de septembre 2001, de plus de 3000 plaintes, dont plus de 80% ont reçu une solution.

17. Le deuxième processus de consultations de l'OMPI porte sur des types de désignations autres que les marques et vise à étudier l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi et trompeurs de ces désignations comme noms de domaine. Ces autres désignations, qui constituent le fondement des systèmes de désignation utilisés dans le monde réel, sont :

- les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, constitutives d'un système de désignation consensuel utilisé dans le secteur de la santé pour créer des noms génériques destinés à des substances pharmaceutiques qui ne font pas l'objet de droits de propriété ou de contrôle privés;
- les noms et acronymes d'organisations intergouvernementales;
- les noms de personne;
- les désignations géographiques, telles que les indications de provenance géographique utilisées sur les produits, les indications géographiques et d'autres termes géographiques;
- les noms commerciaux, qui sont les noms utilisés par les entreprises comme titres d'identité.

18. Le rapport final du deuxième processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été publié en langue anglaise le 3 septembre 2001⁸.

19. En ce qui concerne les indications géographiques, qui font l'objet du sixième chapitre du rapport final, celui-ci reconnaît qu'il existe certaines normes au niveau international qui interdisent de faire figurer sur des produits des indications géographiques fausses et fallacieuses et qui protègent les indications géographiques. Toutefois, ces règles s'appliquent au commerce des produits et il pourrait être nécessaire de les adapter pour les rendre applicables face à toute la série de problèmes liés à l'usage abusif d'indications géographiques dans le cadre du système des noms de domaine (DNS). En outre, le rapport laisse entendre que l'absence d'une liste d'indications géographiques internationalement reconnue compliquerait grandement l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine dans ce secteur, cette situation imposant des choix difficiles en ce qui concerne la législation à appliquer. Il semble donc qu'il faille consolider le cadre international existant dans ce domaine avant de pouvoir arriver à une solution appropriée en ce qui concerne l'utilisation abusive d'indications géographiques dans le cadre du DNS.

20. Le rapport final du deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été soumis à l'Assemblée générale de l'OMPI à sa vingt-septième session (24 septembre – 3 octobre 2001), en l'invitant à prendre note de la publication et du contenu de ce rapport et à donner son avis sur les recommandations qu'il contient⁹.

⁸ <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index.html>

⁹ Document de l'OMPI WO/GA/27/1.

21. L'Assemblée générale de l'OMPI a reconnu l'importance des questions traitées dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, a souligné l'importance politique qu'elle y attache et a décidé ce qui suit¹⁰ :

i) deux sessions spéciales du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) devraient avoir lieu immédiatement après des sessions ordinaires du SCT. Ces deux sessions spéciales devraient se tenir dans un laps de temps qui permette de diffuser le rapport les concernant aux États membres suffisamment à l'avance pour les réunions de septembre 2002 des assemblées des États membres de l'OMPI;

ii) les deux sessions spéciales devraient être consacrées à une analyse complète du rapport concernant le deuxième processus de consultations, avec prise en considération des spécificités des questions qui y sont traitées et exploration individuelle de chacune;

iii) les autres travaux menés par le SCT en session ordinaire ne devraient pas interférer avec l'examen par celui-ci, en session spéciales, des questions soulevées dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations;

iv) un rapport sur les deux sessions spéciales du SCT devrait être établi, qui présenterait les options ouvertes pour traiter des questions exposées dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations, en indiquant pour chacune si la réflexion est suffisamment aboutie pour envisager une action, si les délibérations doivent se poursuivre, si la question n'a pas d'incidences assez importantes pour justifier une action ou si elle ne fait pas l'objet d'un consensus. Le rapport sur les deux sessions spéciales devrait être soumis à l'Assemblée générale de l'OMPI à sa session de septembre 2002 pour examen et décision.

22. Pour le texte complet du rapport final et en particulier le chapitre 6, traitant, entre autres, des indications géographiques, voir *The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System* [La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet], Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet¹¹.

[Fin du document]

¹⁰ Voir le paragraphe 33 du document de l'OMPI WO/GA/27/8 Prov.

¹¹ <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index.html>