

OMPI



SCT/S2/INF/5
ORIGINAL : anglais
DATE : 14 mai 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

**Seconde session spéciale
sur le rapport concernant le deuxième processus de
consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet**

Genève, 21 – 24 mai 2002

LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS DANS LE SYSTEME DES NOMS DE
DOMAINE

*Commentaires formulés par l'Association internationale pour les marques (INTA) et
présentés par le Secrétariat*

1. Le 8 mai 2002, l'Association internationale pour les marques (INTA) a envoyé au Secrétariat des commentaires sur le document SCT/S2/3 intitulé "La protection des noms de pays dans le système des noms de domaine". Ces commentaires formulés par l'INTA sont présentés par le Secrétariat à des fins d'information en vue de la seconde session spéciale du SCT.
2. La lettre et les commentaires de l'INTA font l'objet de l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Traduction d'un courrier électronique daté du 8 mai 2002

adressé par : M. Nils Victor Montan, président de
l'Association internationale pour les marques (INTA)

à : M. Francis Gurry, sous-directeur général de l'OMPI

Objet : "La protection des noms de pays dans le système des noms de domaine"

Monsieur,

L'Association internationale pour les marques (INTA) saisit l'occasion qui lui est offerte d'envoyer des commentaires à l'OMPI sur le rapport daté du 29 mars 2002 établi par le Secrétariat sur "La protection des noms de pays dans le système des noms de domaine" (ci-après dénommé "rapport"). Les commentaires formulés par l'INTA portent essentiellement sur deux points particuliers : 1) notre accord absolu avec la recommandation du Secrétariat selon laquelle une procédure de règlement des litiges destinée aux noms de pays devrait être limitée aux cas de mauvaise foi et que son champ d'application ne devrait pas être étendu aux cas dans lesquels les deux parties revendiquent légitimement un nom; et 2) la ferme conviction de l'association que les litiges relatifs aux noms de pays ne devraient pas être réglés dans le cadre des principes directeurs actuels concernant le règlement uniforme des litiges (ci-après dénommés "principes UDRP") dans le domaine des marques et qu'il convient d'élaborer des principes directeurs distincts de règlement des litiges.

Fondée en 1878, l'INTA est une association à but non lucratif qui compte plus de 4000 membres dans 150 pays. Les membres de l'INTA, qui viennent de tous les secteurs industriels et au nombre desquels on compte tant des fabricants que des revendeurs, accordent beaucoup d'importance au rôle essentiel que jouent les marques dans la promotion d'un commerce efficace, la protection des intérêts des consommateurs et la stimulation d'une concurrence libre et loyale. L'INTA a participé aux délibérations de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), elle est un membre fondateur du Groupe de la propriété intellectuelle de l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine de l'Internet de l'ICANN, et a répondu aux précédents appels à commentaires de l'OMPI sur l'interface entre la propriété intellectuelle et les noms de domaine, y compris tous les appels à commentaires lancés dans le cadre du deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

Champ d'application limité à la mauvaise foi

L'INTA souscrit fermement à la recommandation du Secrétariat selon laquelle une procédure de règlement des litiges destinée aux noms de pays devrait être limitée aux cas de mauvaise foi et que son champ d'application ne devrait pas être étendu aux cas dans lesquels les deux parties revendiquent légitimement un nom, comme il est indiqué au paragraphe 34 du rapport. L'élément relatif à la "mauvaise foi" et la limitation du champ d'application sont les pierres angulaires du

succès des principes UDRP actuels dans le domaine des marques et des procédures de règlement des litiges relatifs aux domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays dans le monde entier. Ces mécanismes constituent des moyens rapides et peu coûteux de règlement, des cas les plus simples uniquement, de litiges relatifs aux noms de domaine. Tenter de régler des litiges relatifs à des revendications légitimes concurrentes sur des noms nécessite une analyse et une présentation plus approfondies des revendications. Pour régler ce genre de litiges, il faut procéder à des entretiens, recueillir des dépositions et mener des enquêtes, pour ne citer que quelques-unes des procédures longues et coûteuses qu'il faudrait engager. En définitive, tout cela va à l'encontre de l'objectif visant à mettre en place un mécanisme rapide et peu coûteux de règlement en ligne des litiges (tant en matière de noms de pays que de marques).

Par ailleurs, l'INTA appuie fermement la recommandation du Secrétariat, figurant au paragraphe 38 du rapport, selon laquelle il conviendrait de limiter le champ d'application d'une procédure de règlement des litiges destinée aux noms de pays afin d'empêcher l'appropriation des droits acquis par les gouvernements nationaux. Il existe de nombreux cas dans lesquels des détenteurs de noms de domaine ont enregistré de bonne foi un nom comprenant le nom d'un pays. Un nom de pays peut ainsi faire partie d'une marque déposée (par exemple, ISRAEL TODAY, enregistrement n° 2486796 aux États-Unis d'Amérique; CANADA LIFE, enregistrement n° 2526479 aux États-Unis d'Amérique; CANADA DRY, enregistrement n° 1414534 au Royaume-Uni; AGENCE FRANCE-PRESS, registre canadien des marques n° 170038; et CGS ITALIA & DESIGN, enregistrement international n° 135766). Il est certain que l'objectif n'est pas de perturber ces utilisations, que les gouvernements eux-mêmes, après examen, ont jugé utile de protéger et de faire respecter.

Pour mieux veiller à la protection des utilisations de bonne foi contre une appropriation déloyale, l'INTA renouvelle sa suggestion que les actions suivantes soient considérées comme des droits ou des moyens de défense légitimes recevables dans une action intentée par un gouvernement pour enregistrement ou utilisation de mauvaise foi du nom de pays en tant que nom de domaine, à savoir : 1) avoir été le premier à enregistrer le nom du pays, pour autant que le détenteur utilise ou ait l'intention d'utiliser le nom de domaine de bonne foi, à des fins légitimes; 2) être propriétaire d'une marque qui est aussi le nom d'un pays; ou 3) être une entité associée à ce pays (voir le paragraphe 11 du rapport).

Mise en place de principes directeurs distincts concernant le règlement des litiges relatifs aux noms de pays

L'INTA se prononce vivement contre la modification du champ d'application des principes UDRP actuels en vue de l'étendre aux noms de pays. L'association ne partage pas l'opinion selon laquelle appliquer les principes UDRP actuels aux noms de pays ne constitue qu'un simple "ajustement technique" (paragraphe 40.2)). Dans une autre partie du rapport, il est indiqué que "[...] le droit d'un pays sur son nom, au niveau international, n'est pas fermement établi [...]" (paragraphe 34). Il s'agit là d'un remarquable euphémisme. Il n'existe aucun consensus national ou international sur la nature ou la portée de ces droits, et, de ce fait, aucune jurisprudence apportant des orientations ou des informations dans l'application des principes UDRP. En revanche, les droits attachés aux marques sont bien établis et s'appuient sur une jurisprudence développée et des réseaux de lois nationales et de traités internationaux datant de plus de 100 ans.

L'INTA admet que l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi par des tiers de certains noms de domaine comprenant des noms de pays peut porter préjudice à ces pays. Toutefois, elle estime que les principes UDRP se prêteraient mal à la mission novatrice visant à définir la nature et la portée des droits attachés aux noms de pays dans le cadre du mécanisme d'adressage de l'Internet.

Les principes UDRP fonctionnent bien à l'heure actuelle parce que les experts qui les appliquent ont reçu une formation en droit des marques et peuvent s'appuyer sur une jurisprudence fournie et directement applicable pour régler les différends. Par contre, ces experts sont mal préparés pour s'acquitter des fonctions législatives nécessaires pour régler des litiges en matière de noms de pays. L'application des principes UDRP pour régler des litiges relatifs aux noms de pays pourrait bien provoquer une désorganisation involontaire de la structure de ces principes. Elle aboutira certainement à un affaiblissement malheureux des objectifs bien précis visés actuellement par les principes UDRP et pourrait ouvrir la voie à d'autres types de litiges relatifs aux noms de domaine (noms commerciaux, dénominations communes internationales ou noms d'organisations intergouvernementales), devenant ainsi une pente dangereusement glissante.

Le droit d'un pays donné d'enregistrer des noms de domaine correspondant à son nom et d'empêcher des tiers de le faire (de mauvaise ou de bonne foi) constitue une extension de la souveraineté de ce pays dans le mécanisme d'adressage de l'Internet. Il est évident que les principes UDRP ne sont pas conçus pour rendre des décisions ayant trait à la souveraineté. Quel agent ou représentant d'un gouvernement peut, au nom d'un pays donné, maintenir une action (ou un enregistrement) selon les principes UDRP à l'égard d'un nom donné? Si le nom fait l'objet d'un différend entre plusieurs demandeurs, quel est celui dont le droit prime? Que se passe-t-il si le demandeur et le défendeur sont tous deux des instances gouvernementales d'un même pays ou de pays différents? Fondamentalement, toute décision selon les principes UDRP concernant un pays définit un aspect des droits souverains du pays en question.

C'est pourquoi, comme il était indiqué dans la réponse envoyée le 26 février 2002 par l'INTA au Secrétariat, l'association est favorable à l'adoption en parallèle d'un mécanisme de règlement des litiges uniquement destiné au règlement des différends relatifs à l'enregistrement ou à l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de pays en tant que nom de domaine. La charge de la preuve de l'enregistrement ou de l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de pays devrait incomber au gouvernement du pays alléguant cette mauvaise foi et, parce que "le droit d'un pays sur son nom, au niveau international, n'est pas fermement établi", le niveau de mauvaise foi qu'un gouvernement doit prouver pour obtenir gain de cause dans un litige devrait être au moins égal, et probablement supérieur, au niveau requis en vertu des principes UDRP relatifs aux marques. Les principes directeurs concernant le règlement des litiges relatifs aux noms de pays doivent également tenir compte des droits ou moyens de défense légitimes recevables dans une action intentée par un gouvernement (voir plus haut).

Conclusion

Je vous remercie de prendre en considération les commentaires de l'INTA relatifs à la question des noms de pays et des noms de domaine. L'INTA se réjouit de poursuivre son travail en collaboration avec l'OMPI et également dans le cadre du processus mené par l'ICANN pour trouver une solution à ce problème.

Veuillez agréer...

(Signé : Nils Victor Montan)

Copie : offices nationaux des marques des États membres de l'OMPI

[Fin de l'annexe et du document]