

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

**Trente-neuvième session**  
**Genève, 23 – 26 avril 2018**

PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LES DÉLÉGATIONS DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, DE L'ITALIE, DE LA JAMAÏQUE, DU LIECHTENSTEIN, DE LA MALAISIE, DU MEXIQUE, DE MONACO, DU PÉROU, DU SÉNÉGAL ET DE LA SUISSE

*Document établi par le Secrétariat*

Dans une communication datée du 6 mars 2018, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de l'Italie, de la Jamaïque, de la Malaisie, du Mexique, de Monaco, du Pérou 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.

Dans une communication datée du 13 avril 2018, la délégation du Liechtenstein a demandé à être ajoutée à la liste des coauteurs de la proposition.

Dans une communication datée du 18 avril 2018, la délégation du Sénégal a demandé à être ajoutée à la liste des coauteurs de la proposition.

[L'annexe suit]

Les délégations des ÉMIRATS ARABES UNIS, de la GÉORGIE, de l'INDONÉSIE, de l'ISLANDE, de l'ITALIE, de la JAMAÏQUE, du LIECHTENSTEIN, de la MALAISIE, du MEXIQUE, de MONACO, du PÉROU, du SÉNÉGAL et de la SUISSE

## DEMANDENT

au SCT d'inviter l'Assemblée générale de l'OMPI à adopter la proposition suivante :

## PROPOSITION

### CONCERNANT LA PROTECTION DES NOMS DE PAYS ET DES NOMS GÉOGRAPHIQUES D'IMPORTANCE NATIONALE

#### **A. OBJECTIFS ET FONDEMENT**

L'enregistrement du nom d'une nation souveraine ou de noms géographiques d'importance nationale par des particuliers se traduit par la monopolisation d'actifs communs par ces particuliers. Cette appropriation abusive d'actifs nationaux a des conséquences négatives. Par exemple, des entreprises peuvent se voir empêcher d'utiliser le nom de leur pays pour la commercialisation de leurs produits ou services ou le comportement du titulaire de l'enregistrement d'un tel signe peut porter atteinte à la réputation d'un pays. Le même problème peut se poser dans le cadre du système des noms de domaine (DNS). Une fois attribué, un domaine de premier niveau est unique. Autoriser des entreprises privées à faire enregistrer des noms géographiques en tant que domaines de premier niveau se traduit par leur monopolisation, ce qui empêche la communauté concernée de les utiliser.

Les noms de pays et les noms géographiques d'importance nationale doivent être protégés contre leur attribution en tant que noms de domaine de premier niveau dans le DNS et leur enregistrement en tant que signes distinctifs, par exemple des marques, si le signe est constitué exclusivement de ces noms ou si cela se traduit par la monopolisation du nom concerné.

#### **B. PROTECTION DES NOMS DE PAYS ET DES NOMS GÉOGRAPHIQUES D'IMPORTANCE NATIONALE**

##### 1. DANS LE DOMAINE DES MARQUES

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) mène des travaux sur la protection des noms de pays dans le contexte des marques depuis sa vingt et unième session.

Dans ce cadre, les membres du SCT ont communiqué des informations sur la législation nationale et les pratiques juridiques de leur pays. En novembre 2015, le Secrétariat a rédigé un document de référence sur la base de ces contributions<sup>1</sup>. Il en ressort que les noms de pays sont exclus de l'enregistrement en tant que marques verbales dans la plupart des pays car ils sont censés avoir un caractère descriptif et ne permettent pas de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre.

L'efficacité de cette protection indirecte des noms de pays contre la monopolisation par l'intermédiaire d'une marque individuelle est très relative. L'Islande, par exemple, l'a appris à ses dépens et a partagé son expérience dans une note diffusée à la trente-septième session du SCT<sup>2</sup>.

En outre, la protection indirecte n'empêche pas l'utilisation inappropriée d'un nom de pays réputé inconnu ou générique dans le pays où la demande d'enregistrement de la marque a été déposée.

## 2. DANS LE CADRE DU SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE (DNS)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) prévoit une deuxième série d'enregistrements de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD)<sup>3</sup> en 2020.

Deux groupes de travail ont été créés à l'ICANN pour évaluer les conditions de protection des noms de pays et des noms géographiques dans le cadre de cette deuxième série d'enregistrements de domaines de premier niveau<sup>4</sup>. Il ressort clairement de leurs discussions que la protection des noms de pays et d'autres noms géographiques importants, comme les capitales, les villes et les régions (États des pays fédéraux, provinces et départements, et régions de l'UNESCO), est remise en question par certains groupes d'intérêt.

Dans le cadre du processus décisionnel de l'ICANN, les pays expriment leurs intérêts par l'intermédiaire du Comité consultatif gouvernemental (GAC). Le rôle du GAC est de fournir des conseils et des recommandations au Conseil d'administration de l'ICANN. Ce dernier n'est cependant pas lié par les recommandations du GAC. Par conséquent, les États disposent de moyens très limités pour préserver leurs intérêts légitimes à l'ICANN.

En mars 2007, le GAC a émis un avis destiné à informer le Conseil d'administration de l'ICANN de l'opinion du GAC sur certaines questions de politique publique. Cet avis concernait les nouveaux gTLD et recommandait de respecter le caractère fondamentalement sensible des termes d'importance nationale, culturelle, géographique et religieuse. Il recommandait également que les noms de pays, de territoire ou de lieu, ainsi que les descriptions de pays, de territoire, de groupe linguistique régional ou de peuple, sauf convention contraire des gouvernements ou des autorités publiques concernés, ne soient pas autorisés dans l'espace des gTLD<sup>5</sup>. Le GAC a constamment réaffirmé ces principes<sup>6</sup>, avec un effet limité compte tenu de son rôle purement consultatif.

Il est donc crucial que le SCT poursuive ses efforts dans ce domaine en vue de l'adoption de la présente proposition par l'Assemblée générale de l'OMPI. Cette décision garantirait, dans le cadre des noms de domaine de premier niveau, le droit souverain des pays de protéger leur identité et leur réputation, ainsi que leurs intérêts légitimes en matière de politique publique.

### **C. SOLUTION PROPOSÉE : PROTÉGER LES NOMS FIGURANT SUR DES LISTES EXISTANTES**

Au début des années 2000, l'OMPI a lancé, à la demande de plusieurs États membres, un processus de consultation sur les noms de domaine de l'Internet, en particulier sur la question de l'enregistrement des noms de domaine portant atteinte aux indications de provenance et aux noms géographiques. Dans ce cadre, le SCT a tenu deux sessions spéciales, en décembre 2001 et en mai 2002, et a adopté le rapport sur la seconde session spéciale (document SCT/S2/8 intitulé "Rapport") qui recommande de protéger les noms de pays contre l'enregistrement ou l'utilisation par des personnes n'ayant aucun lien avec les institutions

publiques du pays concerné. Le Rapport donnait également des orientations concrètes et établissait des principes pour la protection recommandée<sup>7</sup>. Une grande majorité des délégations a approuvé ces recommandations<sup>8</sup>. Cet appui ferme a été réitéré à la session de l'automne 2002 de l'Assemblée générale de l'OMPI<sup>9</sup>.

La présente proposition s'appuie sur les recommandations du rapport qui ont déjà été appuyées par le SCT en 2002 et énonce les principes suivants pour la protection des noms de pays :

- i) les noms de pays protégés sont ceux qui figurent dans le Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies relatif aux noms de pays<sup>10</sup>, ainsi que ceux de la norme ISO 3166-1<sup>11</sup> (codes alpha 2 et codes alpha 3);
- ii) à la fois la forme longue ou officielle et la forme abrégée des noms de pays sont protégées;
- iii) la protection concerne les noms exacts et, afin d'inclure les variations trompeuses, l'ancien nom d'un pays, son nom commun, la traduction et la translittération de ce nom, ainsi que le nom sous une forme abrégée ou adjectivale;
- iv) chaque nom de pays doit être protégé dans la ou les langues officielles du pays considéré et dans les six langues officielles de l'ONU.

La présente proposition protège également les noms géographiques d'importance nationale en se fondant principalement sur les listes existantes, à savoir :

- i) la liste ISO 3166-2 relative aux régions;
- ii) la liste des sites faisant partie du patrimoine naturel et culturel ("Liste du patrimoine mondial") relevant du champ d'application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel<sup>12</sup>;
- iii) les noms des capitales des pays énumérés dans le bulletin de l'ONU.

Afin de donner à chaque État la possibilité d'obtenir la protection de noms géographiques qui ne sont pas des capitales et qui ne figurent pas sur la liste de l'ISO 3166-2 ni sur la Liste du patrimoine mondial, il est proposé dans le présent document de permettre à chaque pays de notifier dans un délai de 18 mois au Secrétariat de l'OMPI une liste de noms géographiques d'importance nationale conformément à sa politique publique pertinente ou à la législation nationale applicable.

#### ***D. RELATION AVEC D'AUTRES TRAVAUX EN COURS SUR LES NOMS DE PAYS AU SEIN DU SCT***

La présente proposition poursuit un objectif particulier, à savoir, comme indiqué dans la section A, la protection des noms de pays et des noms géographiques contre la monopolisation. Elle complète donc la proposition révisée de la délégation de la Jamaïque (ci-après dénommée "proposition de la Jamaïque", SCT/32/2) et la proposition des délégations de l'Allemagne, de la Bulgarie, de l'Espagne, de la France, de la Hongrie, de l'Italie, de la Pologne, du Portugal, de la République de Moldova, de la République tchèque, de la Roumanie et de la Suisse (ci-après dénommée "proposition commune"; SCT31/8/5). La présente proposition devrait également être examinée dans le contexte de la deuxième série prévue d'enregistrements de nouveaux domaines de premier niveau.

## 1. RELATION AVEC LA PROPOSITION DE LA JAMAÏQUE

La proposition de la Jamaïque, présentée à la trente-deuxième session du SCT, vise à définir un cadre juridique pour l'utilisation et l'enregistrement des marques, des signes distinctifs d'entreprise et des noms de domaine consistant en un nom de pays ou contenant un nom de pays.

La proposition de la Jamaïque n'a pas directement pour but d'empêcher la monopolisation d'un nom de pays, elle vise avant tout à empêcher l'utilisation de noms de pays de manière trompeuse, c'est-à-dire en relation avec des produits et services qui ne proviennent pas du pays concerné.

## 2. RELATION AVEC LA PROPOSITION COMMUNE

À la trente et unième session du SCT, 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 présenté la proposition commune sur la protection des noms géographiques et des noms de pays dans le DNS. Les délégations de la Bulgarie, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et de la Roumanie se sont jointes à la liste des coauteurs de la proposition.

La proposition commune traite de la nécessité de réexaminer et d'étendre aux noms géographiques et aux noms de pays les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine qui sont actuellement limités au droit des marques.

\* \* \*

Compte tenu de ce qui précède :

- I. Les noms de pays et les noms géographiques d'importance nationale sont protégés contre leur attribution en tant que noms de domaine de premier niveau dans le DNS et leur enregistrement en tant que signes distinctifs, par exemple des marques, si le nom de domaine de premier niveau ou le signe est constitué exclusivement de ces noms ou si cela se traduit par la monopolisation du nom concerné.

Les conditions d'enregistrement des noms de pays et des noms géographiques d'importance nationale en tant que signes distinctifs, comme les marques, sont déterminées dans chaque pays conformément à sa législation nationale.

- II. Le principe énoncé ci-dessus s'applique aux noms suivants :

1. les formes officielles et abrégées des noms de pays dans toutes les versions linguistiques qui figurent dans le Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies relatif aux noms de pays;
2. les traductions et les translittérations des noms de pays énumérés au point II.1 dans la ou les langues nationales du pays où un signe distinctif est enregistré et, pour les domaines de premier niveau, dans les langues nationales de tous les pays;
3. l'ancien nom d'un pays, son nom commun et le nom de pays sous une forme adjectivale, dans les six langues officielles de l'ONU et dans la ou les langues nationales du pays concerné;
3. les codes alpha 2 et les codes alpha 3 énumérés dans la norme ISO 3166-1;
4. les noms géographiques d'importance nationale, et notamment :
  - les noms des capitales des pays figurant dans le Bulletin de terminologie de l'Organisation des Nations Unies relatif aux noms de pays dans les six langues officielles de l'ONU et dans la ou les langues nationales du pays concerné;
  - les noms des régions telles que les États des pays fédéraux, les provinces et les départements figurant sur la liste de la norme ISO 3166-2;
  - les noms des régions de l'UNESCO figurant sur la liste des sites faisant partie du patrimoine mondial; d'autres noms géographiques d'importance nationale conformément à la politique publique ou à la législation nationale applicable du pays considéré. Les États membres de l'OMPI peuvent notifier une liste de ces noms au Secrétariat de l'OMPI dans un délai de 18 mois suivant l'adoption de cette proposition par l'Assemblée générale de l'OMPI.

[Fin de l'annexe et du document]

---

<sup>1</sup> WIPO/STrad/INF/7.

<sup>2</sup> SCT/37/6.

<sup>3</sup> Une première série d'enregistrements de nouveaux gTLD a eu lieu en 2012. Dans ce contexte, l'ICANN a adopté des règles d'attribution des nouveaux noms de domaine génériques de premier niveau qui sont rassemblées dans le Guide de candidature gTLD (gTLD Applicant Guidebook, AGB 2012).

L'AGB 2012 est disponible à l'adresse <https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

[Suite des notes page suivante]

[Suite des notes de la page précédente]

<sup>4</sup> Le “GNSO New gTLD Subsequent Procedures Policy Development Process (New gTLD Subsequent Procedures PDP)” (processus d’élaboration de politiques de la GNSO pour les procédures ultérieures relatives à des nouveaux gTLD) et le “Cross-Community Working Group on Use of Names of Countries and Territories as Top Level Domains (groupe de travail intercommunautaire sur l’utilisation de noms de pays et de territoires en tant que domaines de premier niveau, CWG-UCTN)”.

<sup>5</sup> GAC Principles Regarding New gTLDs (principes du GAC concernant les nouveaux gTLD), présentés par le Comité consultatif gouvernemental le 28 mars 2007. Le document peut être consulté à l’adresse <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf>

<sup>6</sup> Communiqué de Nairobi en 2010, Communiqué de Durban en 2013, Communiqué d’Helsinki en 2016 et Communiqué de Johannesburg en 2017.

<sup>7</sup> Document SCT/S2/8. Le rapport recommandait la protection suivante pour les noms de domaine qui sont des noms de pays : 1) Une liste des noms de pays devra être établie à l’aide du Bulletin de terminologie 347/Rev.1 de l’Organisation des Nations Unies et, le cas échéant, de la liste figurant dans la norme ISO 3166, comprenant à la fois la forme officielle et la forme abrégée des noms de pays, ainsi que toutes les autres dénominations sous lesquelles les pays sont généralement connus; 2) la protection doit s’étendre à la fois aux noms exacts et à leurs variations susceptibles d’induire en erreur; 3) les noms de pays doivent être protégés dans la ou les langues officielles du pays considéré et dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies; 4) la protection doit s’étendre à tous les domaines de premier niveau, TLD génériques aussi bien que ccTLD; et 5) la protection doit permettre de lutter contre l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à un nom de pays, lorsque le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom ni aucun intérêt légitime s’y attachant et lorsque ce nom est de nature telle que des utilisateurs risquent d’être à tort portés à croire qu’il existe une association entre le détenteur du nom de domaine et les autorités constitutionnelles du pays en question. Paragraphe 210.

<sup>8</sup> Document SCT/S2/8 : En conclusion, le président a dit que la plupart des délégations se sont prononcées en faveur d’une forme de protection des noms de pays contre l’enregistrement ou l’utilisation par des personnes n’ayant aucun lien avec les autorités constitutionnelles du pays en question. Paragraphe 210.

<sup>9</sup> Document WO/GA/28/7, paragraphe 80.

<sup>10</sup> La liste la plus récente de noms de pays approuvée par le groupe de travail a été présentée au nom du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) à la Dixième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques en août 2012. Cette liste figure dans le document E/CONF.101/25 accessible à l’adresse [https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEgn/docs/10th-uncsgn-docs/econf/E\\_CONF.101\\_25\\_UNGEgn%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf](https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEgn/docs/10th-uncsgn-docs/econf/E_CONF.101_25_UNGEgn%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf)

<sup>11</sup> La norme ISO 3166 est la norme internationale relative aux codes de pays et à leurs subdivisions établie par l’Organisation internationale de normalisation (accessible à l’adresse <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>).

<sup>12</sup> Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée le 23 novembre 1972 sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’OMPI a considéré cette liste comme un instrument utile à cet égard dans son rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet. La liste du patrimoine mondial et la liste de l’ISO ont servi de fondement aux règles d’attribution dans le Guide de candidature gTLD de 2012 (AGB2012).