

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

**Quarante et unième session
Genève, 8 – 11 avril 2019**

PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LES DÉLÉGATIONS DU BRÉSIL, DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, 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 8 février 2019, les délégations des Émirats arabes unis, de la Géorgie, de l'Indonésie, de l'Islande, de la Jamaïque, du Liechtenstein, 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 1^{er} novembre 2019, la délégation du Brésil a demandé à être ajoutée à la liste des coauteurs de la proposition.

[L'annexe suit]

LES DÉLÉGATIONS DU BRÉSIL, DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DE LA GÉORGIE, DE
L'INDONÉSIE, DE L'ISLANDE, 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 DANS LE DNS

A. OBJECTIFS ET FONDEMENT

Dans le 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 si le signe est constitué exclusivement de ces noms.

Au deuxième niveau, les noms géographiques ne bénéficient pas d'une protection adéquate par les mécanismes actuels de protection des droits. En particulier, les principes UDRP s'appliquent uniquement aux marques, tandis que les noms géographiques protégés par un titre de propriété intellectuelle devraient également bénéficier de ce mécanisme de protection.

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

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) prévoit une deuxième série d'enregistrements de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD)¹ 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 niveau².

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 gTLD³. Le GAC a constamment réaffirmé ces principes⁴, avec un effet limité compte tenu de son rôle purement consultatif.

L'adoption de la présente proposition par l'Assemblée générale de l'OMPI garantirait, dans le cadre des noms de domaine de premier niveau dans le DNS, 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 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 concerné⁵. Le Rapport donnait également des orientations concrètes et établissait des principes pour la protection recommandée⁶. Une grande majorité des délégations a approuvé ces recommandations⁷. Cet appui ferme a été réitéré à la session de l'automne 2002 de l'Assemblée générale de l'OMPI⁸. Cette recommandation a été transmise à l'ICANN en 2003⁹.

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 sur la liste établie par le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG)¹⁰, ainsi que sur la liste de la norme ISO 3166-1¹¹ (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 naturel¹²;

- iii) les noms des capitales énumérées dans la base de données des noms géographiques du GENUNG sont également protégés en tant que noms d'importance nationale.

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. Cette liste sera publiée sur le site Web de l'OMPI.

D. RELATION AVEC D'AUTRES TRAVAUX EN COURS SUR LES NOMS GÉOGRAPHIQUES DANS LE DNS

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 SCT31/8 Rev.8 sur la protection des indications géographiques et des noms de pays dans le DNS. Les délégations de la Bulgarie, de l'Espagne, de la France, de l'Islande, 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 indications 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.

En 2011, l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine génériques de l'Internet (GNSO) de l'ICANN a pris la décision d'examiner les mécanismes de protection des droits¹. Le processus d'examen concernant les principes UDRP n'a pas encore commencé. Il serait donc approprié, pour le moment, de partager avec l'ICANN les préoccupations des membres de l'OMPI afin que les participants à ces mécanismes d'examen puissent en tenir compte au cours du processus d'examen des principes UDRP.

* * *

¹ Voir le document SCT/40/4 établi par le Secrétariat (17 septembre 2018), Compte rendu de la situation concernant les aspects relatifs aux marques dans le contexte du système des noms de domaine.

Compte tenu de ce qui précède :

Reconnaissant l'importance des noms de pays et des noms géographiques d'importance nationale et le risque d'appropriation illicite de ces noms par des entités privées;

Reconnaissant que, dans le système des noms de domaine (DNS), une fois attribué, un domaine de premier niveau est unique;

Reconnaissant que l'enregistrement par des entités privées de noms géographiques en tant que domaines de premier niveau se traduit par la monopolisation de ces noms, ce qui empêche la communauté concernée de les utiliser;

Notant que le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) établit régulièrement une liste des formes officielles et abrégées des noms de pays, que les codes alpha 2 et alpha 3 des pays sont énumérés dans la norme ISO 3166-1 et que les noms des régions telles que les États des pays fédéraux, les provinces et les départements sont énumérés dans la norme ISO 3166-2;

Notant que l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) prévoit d'ouvrir de nouvelles séries d'enregistrement pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), la première étant prévue en 2020;

Rappelant que le SCT a tenu deux sessions spéciales en décembre 2001 et mai 2002 et a adopté le *Rapport sur la seconde session spéciale* (document SCT/S2/8), dans lequel la plupart des délégations ont recommandé de protéger les noms de pays contre leur enregistrement en tant que domaines de premier niveau;

Notant que l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine génériques de l'ICANN (GNSO) est sur le point de lancer un examen des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et qu'il est opportun de transmettre les préoccupations des membres en ce qui concerne la protection des indications géographiques et des noms de pays avant ou pendant cet examen;

Rappelant la proposition SCT31/8 Rev.8, soutenue par plusieurs États membres, sur la protection des indications géographiques et des noms de pays dans le DNS au deuxième niveau;

L'Assemblée générale de l'OMPI formule les recommandations suivantes :

I. Protéger les noms de pays et les noms géographiques d'importance nationale contre leur attribution en tant que noms de domaine de premier niveau dans le DNS, sauf si la demande d'attribution compte sur l'appui explicite ou la non-objection des pouvoirs publics concernés.

II. La liste des noms de pays et des noms géographiques d'importance nationale comprend :

1. les formes officielles et abrégées des noms de pays et de leurs capitales dans toutes les versions linguistiques figurant dans la liste la plus récente établie par le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG), y compris les traductions et translittérations 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, ainsi que sous forme adjectivale dans

les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies et dans la ou les langues nationales du pays concerné;

2. les anciens ou autres noms de pays énumérés au point III.1, dans les six langues officielles de l'ONU et dans la ou les langues nationales du pays concerné;

3. 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;

4. les codes alpha 2 et les codes alpha 3 énumérés dans la norme ISO 3166-1;

5. les noms géographiques d'importance nationale, notamment 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. La liste sera publiée par l'OMPI.

III. Mettre en place un mécanisme de protection des droits au deuxième niveau du DNS pour les indications géographiques et les noms de pays.

[Fin de l'annexe et du document]

¹ 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>.

² 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)".

³ 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>.

⁴ Communiqué de Nairobi en 2010, Communiqué de Durban en 2013, Communiqué d'Helsinki en 2016 et Communiqué de Johannesburg en 2017.

⁵ Paragraphe 210 du document SCT/S2/8.

⁶ 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.

⁷ 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. Les délégations de l'Australie, du Canada et des États-Unis d'Amérique ne se sont pas associées à cette recommandation. Paragraphe 210.

⁸ Document WO/GA/28/7, paragraphe 80.

⁹ Lettre adressée à l'ICANN, datée du 21 février 2003. [...] Le SCT s'est réuni pour examiner cette question et a adopté la décision selon laquelle les noms d'États, sous leur forme abrégée ou longue, tels qu'ils figurent dans le Bulletin terminologique des Nations Unies, devraient être protégés contre tout enregistrement de noms de domaine identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, par des parties n'ayant aucun lien avec les autorités constitutionnelles des États en question. Il a été recommandé que cette protection donne lieu à une modification des principes UDRP et s'applique à tous les futurs enregistrements de noms de domaine dans les gTLD. La décision relative à la protection des noms de pays a été appuyée par l'ensemble des États membres de l'Organisation, à l'exception de l'Australie, du Canada et des États-Unis d'Amérique, qui s'en sont dissociés. Le Japon a en outre formulé certaines réserves, dont il est rendu compte dans le texte de la décision.

¹⁰ En 2002, le SCT a recommandé que la liste des pays ou zones dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies soit tirée du *Bulletin de terminologie* n° 347/Rev.1, établi par le Département des affaires de l'Assemblée générale et des services de conférence du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies (disponible à l'adresse http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1). Ce document n'est pas plus précis. Cette proposition se fonde sur les listes les plus récentes de noms de pays établies par le groupe de travail du GENUNG sur les noms de pays, approuvées à la Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. Cette conférence a lieu tous les cinq ans. La liste la plus récente des noms de pays a été approuvée lors de la onzième conférence en août 2017. Cette liste figure dans le document E/CONF.105/13 accessible à l'adresse https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEEN/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEEN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf.

¹¹ 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>).

¹² 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).