

*Les conflits entre les noms de domaines et
les indications géographiques :
l'application de la procédure UDRP*

Jennyfer MONTEPINI

DESS Droit du Multimédia et des Systèmes d'Information,
Université Robert Schuman, Strasbourg III
Mémoire réalisé sous la direction du Professeur Nathalie Dreyfus

A jour au 1^{er} janvier 2004

Contact : jennymontepini@yahoo.fr

Plan

Introduction

I. Application de la procédure UDRP et protection des indications géographiques par le droit national

A. Les décisions UDRP relatives aux noms géographiques

1. L'Affaire *Barcelona*
2. Autres décisions

B. La protection par le droit national

1. Les noms géographiques
2. Les appellations d'origine

II. Peut-on appliquer les principes UDRP aux indications géographiques ?

A. Opinions partagées

1. Arguments en faveur de l'application des principes UDRP
2. Arguments contre l'application des principes UDRP

B. Les recommandations finales

1. Les recommandations du rapport final sur le second processus de consultations de l'OMPI
2. La décision du SCT

Conclusion

Bibliographie

Introduction

Sur le réseau Internet, les sites sont identifiés par une adresse littérale, ou nom de domaine. C'est une sorte de « carte d'identité virtuelle ». Sans nom de domaine, on ne peut réellement exister sur Internet hormis dans le rôle de simple visiteur, car on est considéré comme inexistant sur le réseau.

Le nom de domaine est constitué d'un préfixe qui se réfère à des caractéristiques techniques, d'un suffixe qui précise des catégories thématiques ou géographiques et d'un radical formé d'un mot simple ou composé.

Le radical est choisi de manière arbitraire, il doit être bref et attractif pour attirer l'internaute sur le site concerné. Il peut être composé d'un nom propre, d'une marque réputée ou d'une indication géographique.

L'engouement que suscitent les noms de domaine et l'importance des enjeux financiers qui s'y attachent soulèvent des difficultés et des abus dans le système des noms de domaine de l'Internet (ou DNS¹). Le problème vient du fait que la réservation d'un nom de domaine se fait très librement, selon le principe du « *premier arrivé, premier servi* ». De plus, il n'est pas nécessaire de justifier d'un droit sur un radical identique à une marque ou à un nom, ni d'exploiter effectivement le nom de domaine sur le réseau pour le déposer. Aucun contrôle n'est effectué. Ainsi, de nombreux noms de domaine identiques ou similaires à des marques déposées ont été enregistrés afin d'être ensuite revendus au plus offrant ou directement au propriétaire des marques en question. Cette fraude est appelée « *cybersquatting* ».

Le système judiciaire ne pouvant plus faire face à ce phénomène grandissant, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a entamé un premier processus de consultations destiné à enrayer le *cybersquatting*. Ce processus a abouti à l'adoption par l'ICANN² le 24 octobre 1999 des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, aussi appelés Principes UDRP (*Uniform Dispute Resolution System*).

C'est une procédure rapide ayant pour objet de régler les conflits entre les marques et les noms de domaines. Elle est en vigueur depuis le 1^{er} décembre 1999 et connaît un succès incontestable. Un de ses inconvénients est cependant son champ d'application limité. Elle ne s'applique qu'en cas de *cybersquatting* et ne concerne que le droit des marques. Il est impossible de l'invoquer dans d'autres cas. Or, des observations reçues au cours du premier processus de consultations de l'OMPI ont indiqué qu'un autre type de désignation est fréquemment la cible de pratiques abusives de *cybersquatting* : les indications géographiques.

On a effectivement observé depuis quelques années de nombreux abus dans l'utilisation des indications géographiques. Les indications géographiques sont devenues l'une des cibles principales des pratiques abusives de *cybersquatting* même lorsqu'elles ne correspondent pas à une marque protégée.

¹ *Domain Name System*. C'est le système de nommage. Techniquement le DNS est une base de données distribuée.

² *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*.

Le terme “*indication géographique*” au sens large recouvre les notions d’indications de provenance et d’indications géographiques au sens strict, et les noms géographiques.

La Convention de Paris de 1883 utilise l’expression « *indication de provenance* » dans ses articles 1.2 et 10, mais ne propose aucune définition. Le terme est compris comme faisant référence au lieu d’origine géographique d’un produit, sans que le produit ait nécessairement une qualité, caractéristique ou réputation qui puisse être attribuée essentiellement à cette origine.

Les appellations d’origine forment une sous-catégorie des indications de provenance. Elles sont définies à l’article 2 de l’Arrangement de Lisbonne de 1958. Les produits protégés par ce titre particulier proviennent d’un pays, d’une région ou d’une localité précise et doivent leur qualité et leurs caractéristiques spécifiques au milieu géographique de leur lieu d’origine, tels que Bergerac, Chinon, Vouvray, etc.

L’article 22.1 de l’accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994, définit les « *indications géographiques* » au sens strict. Elles sont utilisées pour désigner un produit originaire d’un territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Quant au nom géographique, ce terme englobe les noms de lieu (les noms de ville ou de région), les termes géopolitiques (les noms de pays) et géo-ethniques (les noms de peuple).

Les indications géographiques et les indications de provenance font partie intégrante du système des désignations traditionnellement reconnues par le système de propriété intellectuelle.

Les indications géographiques et les indications de provenance au niveau mondial et national sont protégées par un ensemble important d’instruments de droit de la propriété intellectuelle.

Au niveau mondial, on observe quatre traités multilatéraux importants :

- la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle,
- l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits,
- l’Arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international,
- l’Accord sur les ADPIC, du 15 avril 1994.

Les deux axes de protection de ces traités sont : l’interdiction des indications fausses concernant la provenance des produits et l’interdiction de l’utilisation abusive des indications géographiques.

Sur ce dernier point, les articles 22 et 23 des accords sur les ADPIC visent à empêcher la concurrence déloyale et à prévoir une protection pour les indications géographiques relatives à des vins ou spiritueux. De même, l’Arrangement de Lisbonne offre une protection renforcée aux appellations d’origine qui se traduit par un enregistrement international administré par le Bureau international de l’OMPI.

Cependant, s'il existe des règles internationales uniformes concernant la protection des indications géographiques et des indications de provenance, il n'en est pas de même au niveau national. Les systèmes juridiques nationaux ont recours à toutes sortes de méthodes pour mettre en oeuvre les règles internationales : l'utilisation de marques collectives et de marques de certification, l'adoption d'une législation *sui generis*, l'application de législations sur la concurrence déloyale et la substitution frauduleuse. Un pays cumule souvent ces différents moyens de protection.

Malgré la protection actuelle par le droit national et international, de nombreuses indications géographiques sont déposées comme noms de domaine par des tiers qui n'ont rien à voir avec la localité ou l'appellation en question, afin de s'en approprier la notoriété.

Les titulaires légitimes de ces indications sont donc contraints d'employer des noms composés ou dérivés, au lieu d'utiliser le nom géographique ou l'appellation qui leur revient, ce qui complique l'accès et le rend dépendant des moteurs de recherche.

Les informations fournies par ces sites peuvent être erronées ou apparaître avec la caution d'une adresse quasi-officielle, susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public. Cela conduit à affaiblir la notoriété de la marque ou, lorsqu'il ne s'agit pas d'une marque, du nom géographique qui se banalise.

Très souvent, une appellation connue, ou un nom géographique connu, est utilisée pour désigner un site qui n'a rien à voir avec l'appellation afin d'attirer les internautes. On citera par exemple le cas de l'enregistrement du nom de domaine « *champagne.org* » déposé par une société américaine pour désigner un site de service de courrier électronique.

Parfois les noms de domaine sont réservés sans être utilisés pour être vendus au plus offrant, ce qui atteste du caractère frauduleux de l'enregistrement.

Face à l'engorgement des tribunaux, l'OMPI a examiné la question des indications géographiques afin de savoir s'il convenait de leur appliquer la procédure UDRP.

Toutefois le rapport final du premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet du 30 avril 1999, a recommandé de ne pas étendre la notion d'enregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produit et de service pour deux raisons. Il paraissait plus prudent d'attendre que l'efficacité de la procédure UDRP soit démontrée et qu'on acquière une certaine expérience dans l'application de cette procédure avant de l'élargir à d'autres droits de propriété intellectuelle.

Ainsi après un an d'application des principes UDRP, le 28 juin 2000, l'OMPI a été encouragée par ses Etats membre à se pencher sur les problèmes survenant dans le système des noms de domaine laissés en suspens après le premier processus de consultations et notamment sur l'enregistrement abusif des indications géographiques. En réponse, le 10 juillet 2000, l'OMPI a entamé un second processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet.

Quel a été le résultat du deuxième processus de consultations ? Peut-on appliquer les principes UDRP aux conflits entre les indications géographiques et les noms de domaine ? Quelle est la situation actuelle entre les noms de domaine et les indications géographiques ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons tout d'abord observer les décisions jurisprudentielles appliquant la procédure UDRP, et celles appliquant le droit national aux conflits entre les indications géographiques et les noms de domaine, en étudiant leur fondement (I). Puis nous étudierons le second processus de consultations de l'OMPI et la décision finale de l'OMPI quant à l'application des principes UDRP à ce type de conflits (II).

I. Application de la procédure UDRP et protection des indications géographiques par le droit national

De nombreuses décisions UDRP ont été rendues concernant les noms géographiques, observons le fondement de ces décisions.

A. Les décisions UDRP relatives aux noms géographiques

Le Centre d'arbitrage et de Médiation a été saisi de plusieurs plaintes concernant des noms géographiques³. Toutes ces plaintes concernent des noms de lieu mais aucune n'est relative à des appellations d'origine. L'une des affaires les plus importantes est l'affaire *barcelona.com*.

1. L'affaire Barcelona.com

Le demandeur, *Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona* (Le Conseil Municipal de Barcelone), avait enregistré la marque « *barcelona* » dans toutes les classes et avait de plus fait des démarches pour enregistrer la marque *barcelona.com*. Or, le 21 février 1996, la société *Barcelona.com*, basée à New York, a enregistré le nom de domaine *barcelona.com*. Le 24 octobre 1999, le Conseil Municipal de Barcelone a déposé une plainte auprès de l'OMPI selon les règles de l'UDRP.

Par sa décision en date **du 4 août 2000**⁴, l'arbitre de l'OMPI a considéré que le défendeur n'avait aucun droit sur la marque *barcelona*. Il a ainsi enregistré et utilisé le nom de domaine s'y rapportant de mauvaise foi. De ce fait, le nom de domaine « *barcelona.com* » a été transféré au demandeur.

La société *Barcelona.com* a fait appel de cette décision en invoquant le « *reverse domain name hijacking action* »⁵, prévue au Titre 15, Chapitre 22, Sous-chapitre III, Section 1114 du Code des Etats-Unis.

Selon cette action, le titulaire d'un nom de domaine dont le nom de domaine a été suspendu ou transféré selon la procédure UDRP, peut faire une action devant le tribunal civil afin de faire établir que l'enregistrement et l'utilisation de ce nom de domaine ne sont pas illégaux.

La « *District Court* » a rejeté cette revendication au motif que l'utilisation du nom de domaine *barcelona.com* par la Société *Barcelona.com* était illégale. La Cour a constaté l'illégalité de cette utilisation en appliquant le droit des marques espagnol.

Cependant le **2 juin 2003**, « *The Fourth Circuit* »⁶ a considéré que la « *District Court* » a abusivement appliqué la loi espagnole alors qu'elle aurait dû appliquer la loi américaine. En effet, la section 1114(2)(D)(v) appelle à l'application de l'Acte Lanham, donc à la loi américaine pour déterminer si la réservation et l'utilisation du nom de domaine « *Barcelona.com* » sont légales.

³ <<http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html>>.

⁴ Décisions de l'OMPI n°D2000-0505.

⁵ *The reverse domain name hijacking action* : l'action en renversement de nom de domaine.

⁶ *The City Council of Barcelona, Spain, Civ., N. 02-1396* (4th Cir., June 2, 2003).

En appliquant la loi américaine, la « *Fourth Court* » a reconnu que les actes de la Société *Barcelona.com* n'étaient pas illégaux dans la mesure où, selon le droit des marques américain, personne ne peut utiliser une marque qui correspond à un lieu géographique. De ce fait, « *Barcelona* » aurait dû être traitée comme un terme purement descriptif et non comme une marque.

La Cour a ainsi ordonné le transfert du nom de domaine « *barcelona.com* » à son premier propriétaire, mettant ainsi fin à trois années de litige.

2. Autres décisions

L'OMPI a rendu de nombreuses autres décisions concernant les noms de domaine et les indications géographiques. On peut citer notamment les décisions « *lapponia.net et lapponia.org* » du 22 janvier 2001⁷, « *wembleystadiumonline.com* » du 20 décembre 2000⁸ dans lesquelles, contrairement à l'affaire *Barcelona.com*, les noms de domaine litigieux ont été transférés au demandeur. Cependant dans les décisions « *smoritz.com* » du 17 août 2000⁹ « *brisbane.com* » du 14 mai 2001¹⁰, « *rouen.com et rouen.net* » du 18 juin 2001¹¹, les plaintes ont été rejetées.

Il faut souligner que dans les affaires jugées par les tribunaux en vertu des principes UDRP, les plaintes étaient toujours fondées sur l'usage abusif présumé d'une marque enregistrée au nom du requérant et comprenant le nom de lieu objet du litige. De plus, généralement, les noms de domaines étaient réputés porter atteinte à des droits en raison de la nature de l'activité qu'ils recouvraient et des motifs des détenteurs.

De ce fait, on a appliqué les principes UDRP à des indications géographiques uniquement parce qu'une marque y était liée.

Or, en raison de la gravité des préjudices générés par l'enregistrement abusif d'un nom de domaine qui n'est pas toujours lié à une marque, les tribunaux nationaux se sont saisis du problème.

B. La protection par le droit national

1. Les noms géographiques

Les tribunaux européens se sont chargés dans certains cas de régler les conflits relatifs à l'enregistrement de noms de villes et de pays.

La Cour d'Appel de Versailles s'est prononcée le 29 mars 2000 sur **l'affaire Elancourt**¹². Un habitant de la ville d'Elancourt avait ouvert un site privé dénommé « *Elancourt, Bienvenue à*

⁷ Décision n° D2000-1728.

⁸ Décision n° D2000-1218.

⁹ Décision n° D2000-0617.

¹⁰ Décision n° D2001-0069.

¹¹ Décision n° D2001-0348.

¹² TGI Versailles, Ord. réf., 22 oct. 1998, *Cmne d'Elancourt c/ Loïc Lofficiel* : Légipresse 1999, n° 159, III, p. 37, note T. Hassler ; sur Juriscom.net : <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiversailles19981022.htm>>, commentaire V. Sédallian et Y. Dietrich : <<http://www.juriscom.net/pro/1/ndm19981101.htm>>.

Elancourt ». Or, il existait déjà un site officiel sur cette ville. La Cour d'Appel de Versailles a considéré qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les deux sites car le titulaire du site litigieux avait bien précisé sa nature privée.

Le TGI de Paris a rendu une ordonnance de référé le 3 avril 2001 concernant l'affaire « **laplagne.com** »¹³. L'association Office du tourisme de la Plagne, propriétaire du site officiel de la station de ski « *la-plagne.com* » protestait contre l'utilisation de sa marque « *la Plagne* » par le site privé d'un moniteur de ski « *laplagne.com* ».

Ayant constaté que le particulier avait enregistré ce nom de domaine litigieux dans le seul but de le revendre, le TGI a ordonné le transfert du nom de domaine au demandeur.

Cette décision a fait l'objet d'un appel. Dans son **arrêt du 28 janvier 2003**, la Cour d'Appel de Paris a confirmé la décision du TGI en interdisant au moniteur de ski d'utiliser le logo de la station en raison de l'atteinte portée à la marque complexe « *La Plagne toute la montagne en dix stations* », déposée par l'Office de Tourisme.

Cependant, la Cour d'Appel a rejeté la demande de transfert du nom de domaine « *laplagne.com* » à l'Office de tourisme et sa demande tendant à voir interdire au moniteur d'enregistrer tout nom de domaine comprenant le terme « *Plagne* », au motif que la reproduction de ce seul terme était insuffisant pour établir un risque de confusion avec la marque.

En Allemagne le Landgericht de Munich a été saisi de l'affaire « **heidelberg.de** »¹⁴. Une société avait déposé le nom de domaine *heidelberg.de* pour désigner un site qui donnait des informations sur la région.

Le tribunal a considéré qu'en visitant ce site, les internautes s'attendaient à avoir des informations sur la ville d'Heidelberg et non sur la région. Ainsi le 8 mars 1996, le tribunal a conclu que cet enregistrement constituait une atteinte aux droits de la ville d'Heidelberg et a ordonné le transfert du nom de domaine à la ville.

A la suite de cette décision, plusieurs décisions ont été rendues en Allemagne à propos de noms de villes allemandes.

2. Les appellations d'origine

Très peu de décisions ont été rendues concernant les appellations d'origine. Toutefois, le TGI de Paris a rendu un jugement le 7 septembre 2001 visant à protéger l'appellation *Champagne* dans l'affaire « **Comité interprofessionnel du vin de Champagne / Rockynet Com Inc, Saber Entreprises Inc.** »¹⁵.

La société "Saber Entreprises Incorporated" avait déposé aux Etats-Unis auprès de l'Internic le nom de domaine "*Champ-pagne.com*" et commercialisait par ce moyen une eau de source pour animaux de compagnie, dénommée, « *Champ-pagne* ». Le Comité Interprofessionnel du

¹³ <<http://www.legalis.net>>.

¹⁴ <http://www.bettinger.de/datenbank/domains_ge.html>.

¹⁵ <<http://www.legalis.net>>.

Vin de Champagne, CIVC, dont l'un des objets est de protéger l'appellation d'origine contrôlée "*Champagne*", a estimé que de tels faits constituaient une appropriation illicite et un affaiblissement de la notoriété de l'appellation d'origine *Champagne*. Ainsi le CIVC a assigné la société *Saber* par acte du 13 juin 2000, afin d'obtenir la radiation du nom de domaine www.champ-pagne.com.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 7 septembre 2001, a considéré que cette pratique portait atteinte à l'appellation d'origine *Champagne* et détournait sa notoriété. En conséquence, le tribunal a ordonné à la société *Saber* de procéder à la radiation du nom de domaine « *Champ-pagne* » sous astreinte.

C'est la première fois qu'une juridiction française condamne un nom de domaine qui détourne la notoriété de l'appellation *champagne*. Cette avancée de la jurisprudence méritera d'être confirmée par d'autres décisions afin de lutter efficacement contre les abus aujourd'hui constatés sur internet.

Après avoir étudié ces décisions, nous constatons donc que les principes URDP ne s'appliquent aux conflits entre un nom de domaine et un nom géographique que lorsque ce nom géographique est protégé par une marque. Dans les autres cas, il faut appliquer le droit national.

Pour tenter de résoudre ce problème, le 10 juillet 2000, l'OMPI a entamé un second processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet et a fait un appel à commentaires sur les principales questions à examiner.

Des organismes très touchés par l'enregistrement abusif d'indications géographiques comme noms de domaine ont affirmé leur position et fourni des exemples d'abus. Quelle a été la décision de l'OMPI suite à ce processus ?

II. Peut-on appliquer les principes UDRP aux indications géographiques ?

Les commentaires communiqués à l'OMPI par les différentes organisations sollicitées ont contribué à creuser un fossé entre les opposants et les partisans de l'application des principes UDRP aux indications géographiques. Observons les opinions de chacun avant d'examiner la décision finale.

A. Opinions partagées

1. Arguments en faveur de l'application des principes UDRP

L'OIV, l'Office International de la Vigne et du Vin, est une organisation compétente dans le domaine du vin et de ses produits dérivés. Elle a fait part de ses commentaires à l'OMPI le 14 août 2000¹⁶.

En premier lieu, elle invoque sa Résolution 6/99, dans laquelle elle soulève le problème du développement massif du dépôt de noms d'appellations ou de cépages comme noms de domaine et demande des actions dans le cadre de l'OMPI pour y remédier.

Elle souligne les préjudices que cette pratique peut causer aux organisations représentatives de producteurs, notamment le parasitisme commercial, la confusion et le détournement de notoriété.

En second lieu, l'OIV invoque l'étude faite en 1999 par la Fédération des producteurs de Châteauneuf du Pape¹⁷, selon laquelle *« un grand nombre de noms de domaine (.com) qui correspondent aux noms d'appellations d'origines et d'indications géographiques de produits vinicoles et noms de cépages sans que les dépositaires aient un lien quelconque avec les titulaires réels des droits liés à ces signes distinctifs »*¹⁸.

L'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origines, a formulé des observations similaires le 31 janvier 2001. Cet organisme français est chargé de définir et de protéger les appellations d'origines et les noms géographiques relatifs aux produits agricoles et alimentaires.

Les études fournies par l'OIV et l'INAO démontrent que l'enregistrement des indications géographiques comme noms de domaine fait l'objet des mêmes abus que ceux constatés pour les marques de produits et de services, qui ont abouti à l'application des principes. Par conséquent, il est nécessaire d'accorder une protection équivalente aux indications géographiques et aux marques.

Pour ces raisons, le rapport intérimaire sur le deuxième processus de consultations de l'OMPI du 12 avril 2001 recommandait l'application des principes UDRP aux indications géographiques. A cette fin, il préconisait une modification des principes afin d'élargir leur portée pour qu'ils puissent s'appliquer à la fois aux marques et aux noms géographiques.

¹⁶ <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc1/rfc1-comments/2000/msg00136.html>>.

¹⁷ Voir les annexes empruntées au rapport final de l'OMPI de 2001.

¹⁸ Extrait des commentaires de l'OIV.

2. Arguments contre l'application des principes UDRP

Suite à la proposition du rapport intérimaire, des organisations internationales et des particuliers, opposés à l'élargissement du champ d'application des principes UDRP aux noms géographiques, ont confirmé leur opinion ou se sont manifestés.

Christine Haight Farley¹⁹, Professeur de droit à l'Université de Georgetown, Washington DC, a mis en avant que l'Accord sur les ADPIC pose des conditions pour la protection des indications géographiques mais également des exceptions, ce qui est difficilement conciliable avec l'application des principes UDRP.

Le « *United States Patent and Trademark Office* » (USPTO)²⁰ et l'Association internationale pour les marques (INTA)²¹ ont souligné que les mécanismes de protection juridique des indications géographiques sont très différents d'un pays à l'autre, et qu'on est donc loin du niveau d'harmonisation atteint par les marques avant l'instauration des principes UDRP.

De plus, tous les trois soulèvent un problème très important au niveau international : aucun texte n'indique ce qu'est une indication géographique protégée. Ainsi, un nom protégé dans un pays peut ne recevoir aucune protection dans un autre.

Pour ces auteurs de commentaires, le niveau d'harmonisation étant insuffisant, la protection des indications géographiques par les principes UDRP est vouée à l'échec.

Pour d'autres organisations telle que la FICPI²², les problèmes posés par l'enregistrement abusif d'une indication à titre de noms de domaine sont trop complexes, il est donc impossible d'y appliquer un mécanisme aussi simple que les principes UDRP. Certains auteurs, comme Michael Fromkin²³, considère qu'il n'y a pas suffisamment de cas d'enregistrement abusif de nom géographique pour que cette protection soit justifiée.

B. Les recommandations finales

A l'issue de ces consultations, le rapport final sur le second processus de consultations de l'OMPI daté du 3 septembre 2001 contient des recommandations concrètes concernant la protection des indications géographiques dans le DNS. Le rapport ayant par la suite été examiné par le Comité permanent du droit des marques, observons quelles sont les propositions de chacun.

1. Les recommandations du rapport final sur le second processus de consultations de l'OMPI

L'application des principes UDRP à l'utilisation des indications géographiques dans le DNS se trouve confrontée à deux grands problèmes.

¹⁹ <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/msg00057.html>>.

²⁰ L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique :

<<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/msg00079.html>>.

²¹ <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/msg00034.html>>.

²² La Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, dont les commentaires sont sur le site :

<<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/msg00065.html>>.

²³ <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/msg00041.html>>.

En premier lieu, l'enregistrement d'une indication géographique comme nom de domaine par une personne qui n'a aucun rapport avec le lieu en question ne constitue pas un problème en soi.

En effet, lorsqu'il n'y a pas de lien entre le nom de domaine et les produits, l'enregistrement du nom de domaine ne viole pas les dispositions internationales, même si l'indication géographique est fausse.

En second lieu, on se heurte à un problème d'harmonisation des différentes législations nationales. Comme il l'a été souvent invoqué par les auteurs de commentaires, le système de protection des indications géographiques diffère d'un pays à l'autre. De ce fait, on ne sait quel droit appliquer pour savoir si l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine porte atteinte à la protection des noms géographiques.

Ce problème pourrait être évité s'il existait une liste des indications géographiques approuvée au niveau multilatéral, il suffirait de l'examiner afin de savoir si un nom géographique est protégeable.

Dans la mesure où la reconnaissance d'une législation applicable est nécessaire pour trancher la question de la reconnaissance de l'existence d'une indication géographique protégée, le rapport recommande « *de ne pas modifier à ce stade les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine en vue de permettre le dépôt de plaintes portant sur l'enregistrement et l'utilisation de noms de domaine en violation de la prohibition des indications de provenance fausses ou des règles relatives à la protection des indications géographiques* »²⁴.

Lors de leur assemblée générale qui s'est tenue du 24 septembre au 3 octobre 2001, les États membres de l'OMPI ont pris la décision de soumettre le Rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet à une analyse complète par le « *Standing Committee and the law of trademarks in industrial design and geographical indications* » (SCT)²⁵ se réunissant sous forme de sessions extraordinaires à cette fin.

Quelles sont les décisions prises par le Comité ?

2. La décision du SCT

76 Etats ont participé à la session spéciale du 24 mai 2002. Mais peu, mis à part les délégations de la France et de la Communauté européenne, ont défendu l'extension des principes UDRP aux indications géographiques.

A l'opposé, les délégations de l'Australie, de l'Uruguay, de la Corée, du Guatemala et de l'Argentine entre autres ont considéré qu'il était prématuré d'inclure les dénominations géographiques dans les principes UDRP, compte tenu des divergences observées entre les différentes législations nationales et qu'il n'était pas approprié de prendre des décisions définitives en ce qui concerne la protection des indications géographiques dans le système des

²⁴ Extrait du rapport final : <<http://www.wipo2.wipo.int>>.

²⁵ Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques.

noms de domaine. Il faut d'abord trouver des solutions à des problèmes fondamentaux relatifs à la protection des indications géographiques avant d'examiner la question de leur protection dans le cadre du système des noms de domaine.

A leurs réunions tenues du 23 septembre au 1er octobre 2002, les Etats membres de l'OMPI ont adopté la recommandation du SCT en la matière et l'ont chargé de poursuivre l'examen de cette question.

Conclusion

En conclusion, la question de la protection des indications géographiques dans le DNS n'a toujours pas été résolue et fera l'objet de débats ultérieurs.

L'Assemblée Générale de l'OMPI a refusé d'étendre le champ d'application des principes UDRP à l'enregistrement abusif des indications géographiques en tant que noms de domaine. Cependant, les Etats ont trouvé un moyen d'appliquer les principes UDRP aux indications géographiques de façon détournée.

Au terme de cette analyse, nous constatons que le deuxième processus de consultations n'a pas permis de régler le problème de l'enregistrement abusif des indications géographiques en tant que noms de domaine. L'extension du champ d'application des principes UDRP aux indications géographiques est délicat compte tenu du manque d'harmonisation des législations et de la réticence de certains Etats.

Bibliographie

Manuels :

- LUCAS André « *Droit de l'Informatique* », PUF, collection Thémis, novembre 2001,
- DREYFUS Nathalie, « *Marques et Noms de Domaines de l'Internet* » Hermès sciences publication, juin 2001,
- KAUFMAN Gauthier « *Noms de domaine sur Internet* », éd. Vuibert, avril 2001,
- CEIPI « *Droit des noms géographiques* », Juris classeur Litec, numéro 42, juin 1998,
- BEAURIN Nathalie, JEZ Emmanuel, « *Noms de domaines de l'Internet 2001, choix, enregistrement, transfert, conflit avec un signe distinctif* », Litec, avril 2001,
- GILLIERON Philippe, « *Procédure de résolution en ligne des conflits relatifs aux noms de domaine* », Litec, mai 2003.

Sites Internet :

<http://www.juriscom.net>

<http://www.wipo.org>

<http://www.wipo2.wipo.int>

<http://www.legalis.net>

<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html>

<http://www.oiv.int>

<http://www.icann.org>