



Bild: ZVG

Nicolas Guyot* est conseiller au sein du service juridique Droits de propriété industrielle de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Il a auparavant exercé comme avocat dans une étude commerciale de l'arc lémanique. Il tient un blog juridique (ip-marques.ch).

La marque géographique comme instrument de protection des indications géographiques dans le système des noms de domaine Internet

Résumé Les indications géographiques sont protégées en Suisse selon un système spécifique qui n'est pas reconnu partout dans le monde. La marque géographique est un nouvel instrument juridique qui permet l'enregistrement de ces indications en tant que marque verbale dans le but de faciliter leur protection à l'étranger. Cette contribution examine l'opportunité d'une utilisation jusqu'ici non décrite de ce nouvel instrument, à savoir dans les mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges pour les noms de domaine Internet. Ces systèmes ayant été conçus avant tout pour les titulaires de marques, les bénéficiaires d'indications géographiques peinent à y faire valoir leurs droits. La marque géographique permet d'augmenter leurs chances de succès.

I. Introduction

¹ Le monde se divise en deux catégories: ceux qui considèrent qu'une indication géographique (IG) doit être protégée par un système spécifique instituant un droit collectif et ceux qui ne connaissent et ne veulent reconnaître une protection que par le droit traditionnel des marques.¹

² La Suisse, qui appartient à la première catégorie, a récemment introduit un nouvel instrument juridique, la marque géographique, dont le but est de faciliter la protection des IG dans des juridictions appartenant à la deuxième catégorie. Les bénéficiaires d'une IG transposée dans une marque géogra-

phique peuvent utiliser le système international des marques institué par l'Arrangement de Madrid² pour étendre la protection de leur titre à l'étranger.³

³ Cette contribution propose d'examiner une utilisation de la marque géographique dans le système des noms de domaine d'Internet (Domain Name System ou DNS). Les mécanismes de protection et de résolution extrajudiciaire de litiges qui peuvent être utilisés dans le DNS ont été conçus pour les titulaires de marques,⁴ si bien que les bénéficiaires d'indications géographiques peinent à y faire valoir leurs droits. La marque géographique est susceptible d'augmenter leurs chances de succès.

⁴ La protection des noms géographiques dans le DNS a donné lieu à plusieurs arrêts et décisions en Suisse et ailleurs.⁵ Ces affaires portaient toutefois sur le droit au nom des collec-

² Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et son Protocole du 27 juin 1989. Le système de Madrid permet de demander une protection dans un maximum de 117 pays en déposant une seule demande internationale et en payant une seule série de taxes.

³ Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet «Swissness»), FF 2009 7711, p. 7738.

⁴ Sur l'historique des mécanismes de protection, voir: JESSICA LITMAN, The DNS war: Trademarks and the Internet Domain Name System, the Journal of Small & Emerging Business Law, vol. 4, issue 1, 2000, p. 149-165; HEATHER ANN FORREST, Protection of geographic names in international law and domain name system policy, Kluwer Law International, 2^{ème} éd., 2017.

⁵ ATF 126 III 239 («bernoberland.ch»); ATF 128 III 353 («montana.ch»); ATF 128 III 401 («luzern.ch»); Tribunal cantonal des Grisons, arrêt ZFE 08 3 du 04.05.2009 («stmortiz.com») In: sic! 2010, 34; LG Berlin, arrêt Az. 16 O 101/00 du 10.08.2000; CA Paris, arrêt RG n°15/24810 du 22.09.2017 («france.com»). Dans le cadre des procédures UDRP, notamment: décision D2001-1500 du 06.03.2002 («heidelberg.net»); décision D2002-754 du 27.11.2002 («new zealand.com»); décision D2004-0158 du 14.04.2004 («stmortiz.com»); décision DCH2006-003 du 24.05.2006 («suisse.ch»); décision D2007-1318 du 29.10.2007 («zermatt.com»).

* L'auteur remercie Stéphane Bondallaz pour sa relecture attentive et pour ses suggestions pertinentes. Il est seul responsable des opinions exprimées ici en son nom propre.

¹ Pour une explication des divergences entre les conceptions européenne et américaine du système de protection des indications géographiques, voir: MARIA CECILIA MANCINI/FILIPPO ARFINI/MARIO VENEZIANI/ERIK THÉVENOD MOTTET, Indications géographiques et négociations commerciales transatlantiques: Différences de perspective entre l'Union européenne et les États-Unis, EuroChoices, volume 16, édition 2, août 2017, pages 34-40.

tivités publiques. Compte tenu du fait qu'il n'est pas possible d'obtenir une marque géographique sur la base d'un droit au nom au sens de l'art. 29 CC, la protection de cette catégorie de termes géographiques n'est pas abordée dans cette contribution.

II. La protection des indications géographiques en droit suisse

1. Le concept d'indications géographiques et d'appellations d'origine

5 Un nom géographique apposé sur un produit incite normalement le consommateur à penser que le produit provient de ce lieu.⁶ Dans certains cas, le produit jouit d'une qualité particulière attribuable exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lequel il a été obtenu (par exemple, «Gruyère» ou «Gorgonzola» pour des fromages ou «Champagne» pour du vin). Ce lien particulier entre la qualité d'un produit et sa provenance géographique revêt une valeur considérable sur le marché.⁷ Sa protection constitue donc un aspect crucial pour les producteurs car elle leur permet d'en tirer un avantage compétitif par rapport à des concurrents dont les produits ne possèdent pas les mêmes qualités.

6 En Suisse et dans l'Union européenne notamment, ces dénominations peuvent être enregistrées en tant qu'appellations d'origine (AO) ou d'IG. La protection ainsi conférée réserve l'utilisation de la dénomination enregistrée aux producteurs qui remplissent les conditions définies dans un cahier de charges faisant partie de l'enregistrement. Contrairement à une marque qui permet la monopolisation d'un signe par une seule personne, l'AO et l'IG sont des dénominations collectives. Elles appartiennent au domaine public, mais les conditions de leur utilisation sont réglementées. Dans les pays du nouveau monde, pour protéger une IG, il faut en principe passer par l'enregistrement d'une marque.

2. La marque géographique

7 En Suisse, jusqu'en 2016, un signe constitué exclusivement d'une AO ou d'une IG ne pouvait pas constituer une marque verbale.⁸ En effet, une marque doit permettre au consommateur d'attribuer un produit ou un service à une entreprise déterminée. Or, de telles indications ne sont pas perçues comme un renvoi à une entreprise, mais précisément à un lieu.

8 L'art 27a de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) permet depuis le 1^{er} janvier 2017 l'enregistrement d'une AO ou d'une IG en tant que marque géographique. Cette dernière ne peut toutefois être enregistrée que sur la base d'un titre ou d'un droit préexistant. Peuvent constituer une telle base une IG ou une AO enregistrée conformément à l'art. 16 de la loi sur l'agriculture (LAg) ou à l'art. 50a LPM, une appellation d'origine contrôlée (AOC) protégée conformément à l'art. 63 LAg ou une appellation viticole étrangère conforme aux exigences de l'art. 63 LAg ou encore une indication faisant l'objet d'une ordonnance de branche édictée en vertu de l'art. 50, al. 2, LPM ou d'une réglementation étrangère équivalente (art. 27a LPM).⁹

III. Les noms de domaine et le DNS

1. Le système

9 Un nom de domaine a d'abord pour fonction l'identification d'un élément, tel qu'un site Web, sur le réseau Internet. Cette identification se fait par le biais d'une adresse formée d'une suite de chiffres (adresse du protocole Internet). Le DNS a pour but de convertir un nom de domaine en une adresse de protocole Internet et inversement.¹⁰

10 Organisé de manière hiérarchique, le DNS se décompose en plusieurs niveaux constituant chacun un sous-domaine du domaine supérieur. Les domaines les plus élevés sont les domaines de premier niveau (ou Top Level Domain [TLD], par exemple «.com»), qui se divisent en sous-domaines que l'on qualifie de domaines de deuxième niveau (Second Level Domain [SLD]).

11 Les domaines de pays de premier niveau (country code Top Level Domain [ccTLD], par exemple les domaines «.ch» ou «.fr»), identifient un pays ou une zone géographique. Ils ont été très tôt distingués des domaines génériques de premier niveau (generic Top Level Domain [gTLD], par exemple les domaines «.com», «.bike» ou «.삼성» [«Samsung» en alphabet coréen]) dont la désignation identifie une communauté, un signe distinctif, un secteur d'activités ou un cercle d'intérêts particuliers.¹¹

12 C'est la société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ou ICANN), une société à but non lucratif organisée selon le droit californien, qui décide, pour le monde entier, de la création de nouveaux TLD ainsi que les modalités de leur délégation.

6 ATF 135 III 416, consid. 2.2.

7 Voir IPR HELPDESK, The value of geographical indications for businesses, September 2016 (disponible sous https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Geographical_Indications_O.pdf, visité le 02.09.2018).

8 ATF 135 III 416; TAF B-6503/2014, consid. 3.3. Il est toutefois possible d'enregistrer comme marque un signe composé d'une indication de provenance et d'un élément qui confère au signe dans son ensemble un caractère distinctif (voir par exemple: TAF B-7489/2006, consid. 9.2).

9 Sur la marque géographique et les conditions de dépôt et d'utilisation, voir: Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics (Projet «Swissness»), FF 2009 7711, p. 7753–7757; BARBARA ABEGG, The Geographical Trade Mark: A Swiss Innovation Worth Copying, ICC 49, 2018, p. 565–590.

10 Voir: OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION (OFCOM), Rapport explicatif du 05.11.2014 relatif à l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI), p. 7–8.

11 JON POSTEL/JOYCE REYNOLDS, Request for Comments (RFC): 920, University of Southern California, Information Sciences Institut, 1984.

2. Les domaines de pays de premier niveau

¹³ Les ccTLD sont considérés comme des attributs de la souveraineté nationale et sont par conséquent délégués aux registres nationaux à des conditions particulières.¹² Les États sont, du point de vue du droit, souverains sur leur ccTLD,¹³ autant du point de vue des règles d'attribution que concernant l'adoption d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.

¹⁴ Dans le cas de la Suisse, l'art. 45, al. 2 de l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI) impose à l'opérateur de registre qui gère le domaine «.ch» d'instituer un service de règlement des différends. La fondation SWITCH, à laquelle l'OFCOM a délégué la fonction de registre pour le domaine «.ch», a établi une procédure de règlement des différends qui prévoit la possibilité d'invoquer une AO ou une IG contre un nom de domaine.¹⁴ Dans le domaine du «.ch», la marque géographique n'offre dès lors pas un avantage significatif.

3. Les domaines génériques de premier niveau

¹⁵ L'ICANN délègue les gTLD à des registres sur la base d'un contrat standardisé («Contrat de Registre») et leur fixe par ce biais les règles et principes directeurs de gestion.¹⁵ Ensuite, les registres, directement ou par le biais de registraires, revendent des noms de domaine de deuxième niveau aux utilisateurs qui en font la demande.

¹⁶ Jusqu'en 2013, le DNS comptait 22 gTLD.¹⁶ En 2012, l'ICANN a lancé un programme de création de nouveaux gTLD permettant à des personnes morales de se porter candidates à la création et à la gestion de gTLD de leur choix. La délégation de ces nouveaux gTLD a été effectuée selon le Guide du candidat pour les nouveaux gTLD («Applicant Guidebook 2012»). Dans ce contexte, la Confédération suisse a déposé sa candidature pour le domaine «.swiss», qu'elle a obtenu en 2014.¹⁷ Depuis le mois d'octobre 2013, plus de 1200 nouveaux gTLD ont été attribués.¹⁸

¹⁷ Le Contrat de Registre laisse une marge de manœuvre, notamment en ce qui concerne les règles d'attribution au deuxième niveau. Cela étant, peu de registres ont adopté des règles protectrices pour les noms géographiques, les conditions de sélection préalables mises par les registres à l'enregistrement étant généralement très limitées.¹⁹ Le principe est de traiter les enregistrements de noms de domaine par ordre d'arrivée. Sachant qu'au total, les nouveaux gTLD ont donné lieu jusqu'à présent à plus de 24 millions d'enregistrements au deuxième niveau,²⁰ le potentiel de conflits avec un nom géographique protégé est important.

¹⁸ Le domaine «.swiss» constitue à cet égard une exception dans la mesure où une dénomination géographique ne peut être attribuée dans ce domaine que si le requérant dispose d'un droit ou d'un intérêt légitime ou qu'il apparaît aux yeux du public comme disposant d'un droit ou d'un intérêt légitime sur cette dénomination ou alors s'il est autorisé par la ou les collectivités publiques ou autres organisations concernées à l'utiliser (art. 53, al. 1, let. e, chif. 3, ODI).²¹

IV. Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP)

¹⁹ Une fois qu'un nom de domaine a été enregistré, tout litige y relatif doit en principe être porté devant un tribunal. Cependant, compte tenu de la nature universelle de l'Internet, le règlement judiciaire devant les cours nationales se prête mal à

¹² Les premiers ccTLD ont été délégués sans contraintes, notamment quant à la manière d'exploiter le domaine. Même si les critères de délégation ont été quelque peu développés et clarifiés depuis lors, la situation dans les ccTLD continue de manquer d'uniformité. Sur les plus de 250 domaines ccTLD, certains sont sous contrat avec l'ICANN, d'autres ont signé des accords-cadres et certains n'ont pas encore conclu d'accord officiel avec elle ou ne souhaite pas en conclure. Les relations entre registre et gouvernement, de même qu'entre le registre et l'ICANN varient d'un cas à l'autre. Voir: PETER K. YU, *the Origins of ccTLD policy-making*, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, vol. 12, issue 2, 2004, p. 387-408.

¹³ STÉPHANE BONDALLAZ, *Les nouvelles règles suisses en matière de noms de domaine Internet*, sic! 4, 2015, p. 266-279, p. 268. Pour un aperçu de la situation actuelle des indications géographiques, des noms de pays et autres noms géographiques dans 86 ccTLD, voir: ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Enquête sur la situation actuelle des indications géographiques, des noms de pays et autres noms géographiques dans le système des noms de domaines (DNS)*, document SCT/39/7 du 12 mars 2018, p. 19 ss.

¹⁴ SWITCH, *Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine.ch et .li*, 01.03.2004 (disponible sous: https://www.nic.ch/fr/terms/disputes/rules_v1/, visité le 02.09.2018). Une demande fondée sur ces dispositions peut être déposée pour une infraction à un droit attaché à un signe distinctif (art. 12). Selon la définition donnée à l'art. 1.1 de ces dispositions, un tel droit peut découler notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à une indication géographique.

¹⁵ Un modèle de Contrat de Registre figure dans l'Applicant Guidebook 2012. La version approuvée par l'ICANN du 31.07.2017 peut être téléchargée sous: <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-fr.pdf>

¹⁶ Aux cinq gTLD initiaux («.gov», «.edu», «.com», «.mil», «.org») créés en 1984, se sont progressivement ajoutés, jusqu'en 2011, dix-sept autres domaines: Le domaine «.net» a été ajouté à la première mise en œuvre de ces domaines. En 1998, «.int» a été ajouté. De 2000 à 2002, «.aero», «.biz», «.coop», «.info», «.museum», «.name» et «.pro» ont été approuvés. Par la suite, les gTLD parrainés, soit «.asia», «.cat», «.jobs», «.mobi», «.tel» et «.travel» ont été approuvés en 2003 et 2004. Enfin, «.xxx» et «.post» ont été respectivement approuvés en 2011 et 2012.

¹⁷ STÉPHANE BONDALLAZ, *Les nouvelles règles suisses en matière de noms de domaine Internet*, sic! 4, 2015, p. 266-279.

¹⁸ Liste des chaînes de caractères délégués au premier niveau en tant que nouveau gTLD: <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings> (visité le 02.09.2018).

¹⁹ Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, *Enquête sur la situation actuelle des indications géographiques, des noms de pays et autres noms géographiques dans le système des noms de domaines (DNS)*, document SCT/39/7 du 12 mars 2018, p. 5.

²⁰ Statistiques d'attribution de SLD sous les nouveaux gTLD: <https://ntldstats.com/>, visité le 02.09.2018.

²¹ Voir: STÉPHANE BONDALLAZ, *Les nouvelles règles suisses en matière de noms de domaine Internet*, sic! 4, 2015, p. 266-279.

ce type de litiges, notamment au regard de la reconnaissance et de l'exécution des décisions à l'étranger.

20 Sur la base des recommandations faites par l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI), l'ICANN a adopté en 1999 un mécanisme alternatif de règlement des litiges intitulé Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine («Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy» ou «UDRP»)²². Cette politique permet la résolution extrajudiciaire de conflits entre titulaires de marques et détenteurs de noms de domaine d'une manière rapide,²³ peu coûteuse²⁴ et souvent efficace (pour les titulaires de marques).

1. Le fonctionnement

21 Les Principes UDRP²⁵ sont intégrés par référencement dans tous les contrats d'enregistrement d'un nom de domaine sous un gTLD. Ainsi, le titulaire d'un nom de domaine doit se soumettre à une procédure administrative selon ces principes et en accepter l'issue. La déconnexion d'un système légal ou d'une juridiction déterminée et sa nature géographiquement délocalisée contribuent également à l'efficacité du mécanisme.

22 Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte écrite au sujet d'un nom de domaine enregistré dans les gTLD devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à Genève ou l'un des quatre autres centres accrédités par l'ICANN²⁶ (art. 3, Principes UDRP). Suite au dépôt de la plainte, la partie adverse, détenteur du nom de domaine contesté, est invitée à présenter une réponse dans les vingt jours. Une commission formée d'un ou de trois experts est ensuite instituée, laquelle statue sur la plainte. La commission peut rejeter la plainte ou lui donner suite et ordonner le

transfert ou la radiation du nom de domaine. Elle ne peut pas allouer de dépens, ni se prononcer sur un éventuel dommage. La décision de la commission est exécutée par le registraire dix jours après sa notification (art. 4.K, Principes UDRP). Chacune des parties peut saisir un tribunal civil en cas de désaccord avec la décision. Il ne s'agit pas d'un recours et le tribunal n'est pas lié par la décision UDRP.

2. Les conditions

23 En vertu du paragraphe 4.a) des Principes UDRP, la procédure n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des conditions suivantes:

condition 1. le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la personne (physique ou morale) qui dépose la plainte a des droits;²⁷ et

condition 2. le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

condition 3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

24 Le paragraphe 4.b) des Principes UDRP précise de manière non exhaustive les circonstances qui peuvent constituer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au plaignant qui est le propriétaire de la marque, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le détenteur du nom de domaine a déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom de domaine est coutumier d'une telle pratique; ou

iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

iv) en utilisant le nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web du détenteur ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé.

25 L'examen par l'expert de l'identité ou de la similarité consiste à comparer le nom de domaine (alphanumérique) et les éléments textuels de la marque. Dans la mesure où les éléments figuratifs ne peuvent pas être représentés dans les noms

22 D'autres mécanismes de défense ont été créés dans le cadre du programme des nouveaux gTLD. Ils ne sont pas abordés ici. Le système de suspension uniforme rapide (URS) est un mécanisme destiné aux violations manifestes d'un droit à la marque qui permet d'obtenir rapidement la suspension d'un nom de domaine. La procédure de résolution des litiges après délégation (PDDRP) permet à un titulaire de marque d'attaquer un registre qui agirait systématiquement en violation de ses obligations.

23 Selon le guide du Centre de d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, de manière générale, la procédure administrative dure environ 60 jours à compter de la date à laquelle il reçoit la plainte (<http://www.wipo.int/amc/fr/domains/guide/index.html>, visité le 02.09.2018).

24 Pour un litige portant sur un à cinq noms de domaine porté devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, la taxe s'élève à \$ 1500 si le litige doit être tranché par un expert unique et à \$ 4000 dollars si le litige doit être tranché par une commission administrative composée de trois experts (<http://www.wipo.int/amc/fr/domains/fees/index.html>, visité le 02.09.2018).

25 Les Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sont disponibles sous <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-fr>, visité le 02.09.2018.

26 Le Centre asiatique de règlement des litiges concernant les noms de domaine (ADNDRC) qui dispose d'antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Séoul, le Forum National d'Arbitrage (NAF) aux États-Unis, le Centre du tribunal d'arbitrage tchèque pour des litiges d'Internet et le Centre arabe pour la résolution de litige concernant les noms de domaine (ACDR).

27 Peu importe la ou les juridictions dans lesquelles la marque est enregistrée. Peu importe également la date de dépôt/priorité, la date d'enregistrement. Ces facteurs peuvent toutefois influencer sur la décision de l'expert en vertu des deuxième et troisième conditions.

de domaine, ces éléments sont largement ignorés dans le cadre de l'examen de la première condition. La nature de ce(s) terme(s) supplémentaire(s) peut néanmoins avoir une incidence dans l'examen des deuxième et troisième conditions.²⁸

26 Toutefois, lorsque les éléments figuratifs prédominent largement sur les éléments textuels de la marque, ou lorsque le caractère distinctif de la marque est exclusivement déduit des éléments figuratifs, la commission d'experts peut conclure que l'enregistrement de la marque du plaignant n'est pas suffisant en soi pour fonder la qualité pour agir en vertu des Principes UDRP.²⁹

27 Sous la première condition, il n'est pas déterminant de savoir pour quels produits ou services la marque est enregistrée. Or, selon le principe de spécialité qui régit le droit des marques, une marque n'est protégée qu'en lien avec certains produits déterminés. C'est dans l'examen de la troisième condition que le principe de spécialité est, indirectement, pris en considération. Dans l'examen de la similarité sous la première condition, la signification du domaine de premier niveau n'est pas prise en compte, mais peut avoir une incidence dans l'examen des deuxième et troisième conditions.³⁰

3. La protection des AO et des IG par le biais des Principes UDRP

28 Le système des UDRP est conçu pour la défense des droits de marques. D'une part, le champ d'application des Principes UDRP est limité aux marques. D'autre part, les experts examinent les trois conditions mentionnées ci-avant selon une logique déduite du droit des marques, laquelle s'adapte mal aux désignations géographiques. Ainsi, la défense d'une AO ou d'une IG dans ce système ne peut fonctionner que si la désignation est enregistrée comme marque (ou comme élément d'une marque) et que l'expert considère qu'elle fonctionne comme une marque (c'est-à-dire comme un terme qui n'est pas descriptif par rapport à la provenance des produits). Ce deuxième critère est critiquable et ne ressort pas tel quel des Principes UDRP, mais de la pratique des experts. Nous pensons qu'il est possible de faire évoluer cette pratique, notamment par le biais de plaintes fondées sur une marque géographique.

29 Selon la jurisprudence du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, un terme géographique enregistré en tant que marque de commerce permet en principe de remplir la première condition. Tel n'est pas le cas d'une indication enregistrée

selon un système *sui generis* ou par une réglementation spécifique. Dans l'affaire «champagne.co»,³¹ le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), qui ne détenait pas de marque enregistrée de son AO, avait argumenté détenir une marque non enregistrée fondée sur le droit britannique. L'expert a rejeté cet argument au motif que pour constituer une telle marque, le terme géographique doit avoir acquis un sens secondaire, non géographique, qui le rende distinctif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

30 Bien qu'enregistré en tant que marque, un terme géographique utilisé uniquement dans son sens géographique ordinaire reste difficile à défendre. Dans l'affaire «gorgonzola.city»,³² le plaignant, représentant les bénéficiaires de l'AO Gorgonzola, se prévalait d'une marque combinée permettant de remplir la première condition. En revanche, la condition de l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine (condition 2) n'était pas remplie. En se fondant sur le contenu des pages accessibles sous ce nom de domaine, l'expert a considéré que le titulaire utilisait ce nom de domaine en référence à la ville de Gorgonzola uniquement, sans référence au fromage. Pour l'expert, la société américaine, détenteur du nom de domaine litigieux, fournissait de bonne foi des renseignements sur la ville et rien ne permettait de conclure que celle-ci aurait cherché à profiter indûment de la renommée du fromage Gorgonzola. La justification sous-jacente au refus de cette plainte repose sur le principe de spécialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un usage illicite de l'AO, car l'utilisation contestée ne se référait pas au fromage. Dans le cas d'espèce, l'extension «city», qui évoque davantage les aspects touristiques, informatifs ou culturels de la ville que son fromage, constitue à notre avis un argument en faveur du détenteur du nom de domaine.

31 Dans d'autres affaires en revanche, la motivation du rejet de la plainte est moins convaincante. Dans l'affaire «parmaham.com»,³³ par exemple, le Consorzio del Prosciutto di Parma détenait une marque de certification enregistrée aux États-Unis sur cette AO. La première condition a été considérée comme remplie. En revanche, la troisième condition, relative à l'usage ou l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, n'était pas remplie selon l'expert. Celui-ci a constaté que les termes «Parma Ham» se comprenaient dans le sens de «viande de Parme». Ces termes étant directement descriptifs, il a considéré que «les consommateurs n'ont aucune raison de savoir que «PARMA HAM» est une marque». En conséquence, le détenteur du nom de domaine litigieux n'aurait fait preuve d'aucune mauvaise foi en enregistrant un nom de domaine comportant des termes «libres d'usage».

32 On retrouve un raisonnement similaire dans la décision récente «rioja.com».³⁴ L'expert a reproché au plaignant de ne pas distinguer la réputation du Rioja en tant que vin ayant cer-

28 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, («WIPO Jurisprudential Overview 3.0»), 2017 (disponible sous <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>, visité le 02.09.2018).

29 Ibid. Voir par exemple le cas «britishmeat.com» (décision D2003-0645 du 27.10.2003) dans lequel l'expert a considéré que les termes «British meat», bien que protégés par une marque figurative du plaignant, sont les termes normalement utilisés pour décrire une viande provenant de Grande-Bretagne. Par conséquent, le nom de domaine attaqué n'allait pas être perçu par les utilisateurs comme un renvoi au site du plaignant. Des considérations similaires avaient été formulées à propos du nom de domaine «cream.com».

30 Ibid.

31 Décision DCO2011-0026 du 21.06.2011. Le domaine .co est le domaine de pays de premier niveau réservé à la Colombie. Il s'agit d'un ccTLD ouvert et la Colombie a choisi de soumettre son domaine de pays à la procédure UDRP ou à une procédure gouvernée par les mêmes règles.

32 Décision D2017-0253 du 12.04.2017.

33 Décision D2000-0629 du 18.09.2000.

34 Décision D2018-0168 du 04.05.2018.

taines caractéristiques dues à sa provenance géographique de la réputation de la marque qui y est associée. L'expert a rejeté la plainte au motif que le détenteur du nom de domaine litigieux l'utilisait pour faire référence au vin Rioja, et pas à la marque du plaignant.

33 Ces décisions mettent en lumière la difficulté à défendre une AO ou une IG au moyen des Principes UDRP. C'est véritablement le concept d'une protection pour une indication géographique qui pose problème. Les experts considèrent que l'utilisation d'un terme géographique, même protégé en tant qu'AO ou IG, pour décrire la provenance géographique constitue une utilisation de bonne foi. Or, l'AO ou l'IG vise précisément à ne permettre un tel usage que par les bénéficiaires qui remplissent les conditions d'usage de l'indication. Cette dernière n'est pas libre d'usage.

34 Les plaintes déposées contre les noms de domaines «hen-niez.com»³⁵ et «châteaumargaux.com» ont été admises.³⁶ À la différence des cas précédents, les experts ont fait passer la signification géographique de ces désignations au second plan et ont vu dans ces IG avant tout une marque.

v. La chambre de compensation pour marques déposées (Trademark Clearinghouse)

35 Établie en 2013, la Trademark Clearinghouse (TMCH) a été instituée dans le cadre du programme des nouveaux gTLD.³⁷ La TMCH n'est pas un mécanisme de protection des droits à proprement parler, mais simplement une base de données centralisée dans laquelle les titulaires peuvent faire inscrire leurs marques.

36 L'enregistrement d'une marque dans la TMCH³⁸ permet à son titulaire de bénéficier d'une priorité temporaire d'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à sa marque durant les périodes d'attribution privilégiée qui précèdent l'ouverture d'un domaine («sunrise period»). Les Contrats de Registre obligent les registres à prévoir une période d'enregistrement privilégiée lors de l'ouverture d'un gTLD et de faire bénéficier les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de cette possibilité.³⁹ Par ailleurs, le système de la TMCH notifie une alerte au déposant d'une demande de nom de domaine lorsque ce nom correspond à une marque enregistrée dans la TMCH («trademark claims services»). Le titulaire de la marque est également informé du dépôt de la demande et de son retrait ou de son maintien. Aussi bien la priorité dans la période d'attribution privilégiée que les services de «trademark claims» fonctionnent sur la base d'une identité complète entre la marque et le nom de domaine.

35 Décision D2001-0680 du 06.07.2001.

36 Décision D2001-1147 du 02.12.2001.

37 ICANN, Applicant Guidebook 2012, Module 5, Trademark Clearinghouse, 04.06.2012.

38 L'ICANN a accrédité plusieurs agents de par le monde auprès desquels une marque peut être déposée pour un enregistrement dans la TMCH. Cet enregistrement est relativement onéreux (environ CHF 200 par année).

39 OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION (OFCOM), Rapport explicatif du 05.11.2014 relatif à l'ordonnance sur les domaines Internet (ODI), p. 37.

37 L'enregistrement dans la TMCH est ouvert aux marques verbales enregistrées au niveau national ou régional ou reconnues par un tribunal. Une marque enregistrée par une collectivité publique n'est pas acceptée dans la TMCH.⁴⁰ La base de données de la TMCH n'est pas accessible publiquement si bien qu'il est difficile de savoir si elle contient des marques contenant ou constituées d'AO ou d'IG.

vi. L'utilité de la marque géographique dans le DNS

1. Invocation dans une procédure selon les Principes UDRP

38 Comme mentionné, dans le contexte des domaines «.ch» et «.swiss», une marque géographique n'apporterait pas, à notre avis, une protection supplémentaire. Elle a été conçue pour la protection à l'étranger et, dans le contexte du DNS, c'est dans les gTLD et les ccTLD pour lesquels le pays a choisi d'appliquer les Principes UDRP qu'elle peut avoir une plus-value.

39 La marque géographique permettra de remplir la première condition des Principes UDRP (présence d'une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion avec le nom de domaine).⁴¹ Dans l'affaire «rioja.com», l'expert rappelle qu'un terme géographique, même utilisé dans sa signification géographique, peut fonder une action sous la première condition pour autant qu'il soit enregistré comme marque. Il n'y a pas de discrimination quant aux types de marques selon les Principes UDRP. La marque de certification y est acceptée, il n'y a donc aucune raison de refuser la marque géographique. Dans les affaires précitées «rioja.com» et «gorgonzola.city», la première condition a été admise en lien avec des marques combinées, constituées d'une IG et d'un élément distinctif. Une marque géographique n'est donc pas la condition *sine qua non* pour défendre une IG selon les Principes UDRP, mais elle permettrait d'augmenter les chances de succès sous la première condition déjà.

40 On peut imaginer que certaines AO ou IG suisses se rapportent à des lieux ou des noms qui ne sont pas ou peu connus à l'étranger. Ces noms pourraient vraisemblablement obtenir une protection, par exemple aux États-Unis, sous forme d'une marque ordinaire, laquelle pourrait sans difficulté être invoquée dans le cadre d'une procédure UDRP. Dans ce cas, l'avantage de la marque géographique est purement procédural et financier, dans la mesure où il est plus simple pour une entité suisse de déposer une marque en Suisse qu'aux États-Unis ou en Australie.

41 La deuxième condition, relative à l'absence d'intérêt légitime du détenteur du nom de domaine, devrait à notre avis aussi pouvoir être remplie au moyen d'une marque géogra-

40 Trademark Clearinghouse Guidelines, novembre 2013, v.1.2, § 2.2.1 (disponible sous: <http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2%20comm.pdf>, visité le 02.09.2018).

41 Du même avis: HEATHER ANN FORREST, Protection of geographic names in international law and domain name system policy, Kluwer Law International, 2^{ème} éd., 2017, p. 125 et p. 183.

phique. Elle l'a été dans l'affaire «PARMA HAM» dont la plainte reposait sur une marque de certification américaine.

42 La portée de la marque géographique quant à la troisième condition reste la plus incertaine. De notre point de vue, la ligne de jurisprudence actuelle est susceptible d'évoluer. La décision «gorgonzola.city» va à cet égard dans la bonne direction dans la mesure où l'expert n'a pas rejeté la plainte au simple motif que l'indication était utilisée dans un sens géographique et qu'une telle utilisation est libre pour tout le monde. Il a, au contraire, pris en compte l'utilisation concrète du nom de domaine et examiné s'il était utilisé en lien avec du fromage, objet de la protection de l'AO. Il a donc examiné si, en vertu du principe de spécialité, l'AO était violée, autrement dit si le détenteur du nom de domaine profitait ou cherchait à profiter indûment de la réputation attachée à l'AO. On peut espérer que si le détenteur du nom de domaine faisait usage de ce nom en lien avec du fromage, la plainte aurait été acceptée. Le texte des Principes UDRP n'empêcherait en effet pas de reconnaître un enregistrement ou un usage de mauvaise foi d'un nom de domaine constitué d'une IG ou d'une AO. Le paragraphe 4b (iii) des Principes UDRP considère précisément comme un usage de mauvaise foi l'utilisation d'un nom de domaine avec l'intention d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site web en créant une confusion avec la marque (géographique) du requérant en ce qui concerne la source du site web ou d'un produit qui y est proposé. Dans de telles affaires, une marque géographique ne peut que renforcer l'argumentation des bénéficiaires de l'AO ou de l'IG pour démontrer qu'une indication utilisée dans son sens géographique et descriptif de la provenance des produits peut être faite avec l'intention de s'approprier indûment la réputation attachée à l'indication protégée et donc de mauvaise foi.

43 Dans les cas où l'IG ou l'AO renvoie à des lieux peu connus en dehors de l'Europe, l'obstacle de la mauvaise foi serait moindre et on peut s'attendre, dans une procédure fondée sur une marque géographique, à un examen semblable à celui fait dans le cas de l'affaire «henniez.com». En lien avec ce type d'indications, la marque géographique devrait constituer un instrument efficace dans une procédure conduite selon les Principes UDRP.

2. Enregistrement dans la TMCH

44 Contrairement aux Principes UDRP, dans lesquels des marques combinées peuvent être invoquées, on ne peut enregistrer que des marques verbales dans la TMCH. La marque géographique présente donc ici un intérêt incontestable, car elle permet précisément d'obtenir une marque verbale correspondant exactement à l'AO ou l'IG. Pour les producteurs orientés vers l'exportation, l'inscription d'une marque géographique dans la TMCH offre l'avantage de l'enregistrement privilégié et du contrôle des enregistrements par des tiers non autorisés de noms de domaine correspondant à l'AO ou l'IG protégée.

VII. Conclusion

45 En permettant d'enregistrer en tant que marque verbale une indication géographique ou une appellation d'origine, la marque géographique permet à ses bénéficiaires d'accéder aux mécanismes de défense extrajudiciaire prévus pour les noms de domaine générique d'Internet.

46 Ces mécanismes ont été toutefois créés pour défendre des droits déduits de marques ordinaires et la jurisprudence rendue par les experts nommés dans ces procédures peine souvent à prendre en compte le caractère particulier des indications géographiques par rapport aux marques ordinaires. L'accès aux mécanismes de défense est certes fondamental, mais il ne signifie pas encore une protection pleine et entière, à l'égal des marques, pour les indications géographiques dans le système des noms de domaine Internet.

47 L'amélioration de cette protection n'interviendra que par l'effort conjugué des utilisateurs, qui peuvent agir et faire évoluer la jurisprudence, et des institutions qui peuvent créer des nouveaux instruments de protection. A cet égard, la Suisse travaille activement au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI où elle a notamment déposé avec d'autres pays une proposition visant à améliorer la protection des indications géographiques et des noms de pays dans le DNS.⁴² La création de la marque géographique s'inscrit également dans cette démarche. Il revient maintenant aux bénéficiaires d'en faire usage.

Zusammenfassung Im schweizerischen Recht sind die geografischen Angaben nach einem spezifischen System, das nicht überall auf der Welt anerkannt ist, geschützt. Die geografische Marke ist ein neues juristisches Instrument, das die Registrierung geografischer Angaben als Wortmarke erlaubt, um deren Schutz im Ausland zu vereinfachen. Dieser Beitrag prüft die Zweckmäßigkeit einer bis anhin nicht beschriebenen Verwendung dieses neuen Instruments, insbesondere im Rahmen von aussergerichtlichen Verfahren zur Beilegung von Streitsachen im Bereich der Domain-Namen im Internet. Letztere wurden in erster Linie für Markeninhaber geschaffen, sodass Begünstigte von geografischen Angaben sich schwertun, ihre Rechte geltend zu machen. Die geografische Marke erhöht ihre diesbezüglichen Erfolgchancen.

42 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, document SCT/31/8/Rev.7.