

Assemblée générale de l'OMPI

**Quarantième session (20^e session ordinaire)
Genève, 26 septembre – 5 octobre 2011**

**CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L'OMPI,
Y COMPRIS LES NOMS DE DOMAINE DE L'INTERNET**

Document établi par le Secrétariat

1. Le présent document fait le point sur les activités du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre") en tant que prestataire de services internationaux de services extrajudiciaires rapides et économiques de règlement des litiges de propriété intellectuelle agissant à la fois en qualité de prestataire de services d'experts juridiques et administratifs et d'institution administrant les litiges.

2. Le présent document fait également le point sur les activités de l'OMPI relatives aux noms de domaine de l'Internet depuis la publication du document WO/GA/39/10¹. Il traite des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre en vertu des différents principes directeurs et aspects connexes du système des noms de domaine de l'Internet (DNS), ainsi que de certains faits de politique générale, en particulier les mécanismes de protection des droits pour l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), l'émergence des noms de domaine internationalisés dans les gTLD, la question controversée de la révision par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et la suite donnée aux recommandations faites par les États membres de l'OMPI dans le contexte du deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

¹ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_39/wo_ga_39_10.pdf.

I. ARBITRAGE ET MÉDIATION DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INITIATIVES CONNEXES

3. En 2010, le Centre s'est efforcé d'optimiser le potentiel de ses procédures d'arbitrage et de médiation afin de répondre aux besoins des titulaires de droits de propriété intellectuelle en matière de rapidité et de rentabilité dans le règlement des litiges relatifs à ces droits. Cet effort tient essentiellement à une gestion et à un règlement de qualité des litiges instruits dans le cadre de ces procédures, ce qui passe par la formation² et la désignation d'arbitres et de médiateurs qualifiés, le maintien d'une infrastructure moderne d'administration des litiges grâce, notamment, aux technologies de l'information et la gestion active des litiges soumis à l'OMPI avec un soutien assuré aux intermédiaires neutres. En 2010, notamment, des parties à plusieurs arbitrages de litiges internationaux administrés en vertu des règlements de médiation, d'arbitrage et d'arbitrage accéléré de l'OMPI et concernant des brevets, des marques et des logiciels ont utilisé le système OMPI de gestion électronique des litiges (ECAF), facilitant la communication et le stockage en ligne des documents. Le Centre a également entrepris des recherches sur les attentes et l'expérience des parties prenantes en matière de propriété intellectuelle en lançant une enquête internationale sur le règlement des litiges dans les transactions internationales en matière de technologie³.

4. L'année dernière, le Centre a poursuivi sa collaboration avec les titulaires et les utilisateurs de droits de propriété intellectuelle et les organisations qui les représentent en vue de mettre en place des modes extrajudiciaires de règlement des litiges expressément adaptés aux caractéristiques particulières des litiges récurrents dans leurs domaines d'activité⁴. Par exemple, à la suite de la mise au point de règles spéciales pour l'Association de gestion internationale collective des œuvres audiovisuelles, le Centre a créé en 2010, à la demande de la "Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales" (EGEDA), la société de perception des redevances qui représente les intérêts des producteurs audiovisuels en Espagne, le règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI pour l'EGEDA, adapté aux besoins spécifiques des titulaires de droits de l'EGEDA. Le Centre a également fourni une assistance technique sur demande pour l'élaboration des "Procédures relatives à l'exercice des fonctions de la tierce partie bénéficiaire" et du "Règlement de médiation des litiges relatifs à un accord type de transfert de matériel (ATM)" dans le contexte du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture⁵. Dans le cadre de la collaboration entre le Conseil international des musées (ICOM) et l'OMPI, le Centre a élaboré le règlement de médiation ICOM-OMPI qui prévoit un service de médiation particulier pour les litiges relatifs au patrimoine artistique et culturel dans les domaines d'activité des membres de l'ICOM⁶. Le Centre a également apporté une assistance à l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines pour l'établissement de procédures d'arbitrage spécialisées conformes à la législation philippine.

5. Le Centre a administré un certain nombre de procédures de médiation et d'arbitrage relatives à des collaborations scientifiques et techniques. Suite aux contacts du Centre avec les coordonnateurs du projet européen DESCA, une clause compromissoire prévoyant une médiation de l'OMPI suivie d'un arbitrage accéléré de l'OMPI a été insérée dans

² La liste des ateliers et autres manifestations organisés par le Centre figure à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/events>.

³ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/>.

⁴ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/>.

⁵ En mars 2011, le Centre a été désigné par le Traité comme institution de règlement des litiges en vertu de ce règlement de médiation. Voir également <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity/>.

⁶ Cette collaboration a été officialisée dans un mémorandum d'accord le 3 mai 2011. Voir également <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/icom/>.

la première option de l'accord type de consortium actualisé DESCA⁷. L'accord type DESCA couvre de nombreuses industries au niveau international et est également ouvert aux entités non européennes membres des consortiums de recherche. Dans le cadre d'une initiative plus large ayant été couronnée récemment par un mémorandum d'accord entre l'OMPI et l'Association of University Technology Managers (AUTM), le Centre a poursuivi sa collaboration avec l'AUTM en fournissant des informations et des services en matière de règlement efficace et effectif des litiges à l'intention des bureaux universitaires de transfert de technologie dans le monde entier.

II. ADMINISTRATION DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

A. PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

6. Le DNS soulève sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle un certain nombre de défis qui, compte tenu de la nature planétaire de l'Internet, appellent une action internationale. L'OMPI répond à ces défis depuis 1998, en élaborant des solutions sur mesure, notamment dans le cadre des premier⁸ et deuxième⁹ processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Plus précisément, le Centre met à la disposition des propriétaires de marques des mécanismes internationaux efficaces contre l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi de noms de domaine correspondant à leurs marques.

7. Le Centre administre les procédures de règlement des litiges principalement en vertu des principes UDRP. Ces principes ont été adoptés par l'ICANN sur la base des recommandations faites par l'OMPI à l'issue du premier processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet. Les principes UDRP s'appliquent exclusivement aux cas manifestes d'enregistrement et d'usage abusifs ou de mauvaise foi de noms de domaine et sont très appréciés parmi les propriétaires de marques. Ils ne préjugent pas du droit des parties de saisir un tribunal compétent, mais rares sont les litiges ayant fait l'objet d'un règlement au titre de ces principes qui ont également été portés devant un tribunal national¹⁰.

8. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 21 000 litiges en vertu des principes UDRP ou sur la base de ces principes. La demande en faveur de ce service assuré par l'OMPI s'est poursuivie en 2010 avec le dépôt de 2696 plaintes par des propriétaires de marques, ce qui représente une augmentation de 28% par rapport au niveau de 2009.

⁷ Le projet DESCA ("Development of a Simplified Consortium Agreement") est un accord de consortium type initialement mis au point pour des projets de recherche financés par la Commission européenne dans le cadre du septième programme-cadre (7^e PC) sous les auspices du DESCA Core Group. L'accord type DESCA serait utilisé par environ 75% des entreprises, organismes de recherche, universités et particuliers participant au projet de recherche transfrontière financé par la Commission européenne au titre du 7^e PC. Ce programme couvre toutes les initiatives de l'UE en matière de recherche, notamment dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de la biotechnologie, des TIC, des nanotechnologies, des matériaux et des nouvelles technologies de production, de l'énergie, de l'environnement, du transport (y compris l'aéronautique), des sciences socioéconomiques, de l'espace et de la sécurité. Pour plus d'information sur le projet DESCA, voir <http://www.desca-fp7.eu/>.

⁸ *La gestion des noms et adresses de l'Internet – rapport final concernant le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine*, publication de l'OMPI n° 439, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report>.

⁹ *La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet – rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, publication de l'OMPI n° 843, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report>.

¹⁰ Voir la sélection de décisions judiciaires ayant trait à des litiges relevant des principes UDRP à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged>.

Le Centre publie des statistiques détaillées en ligne pour aider les parties à un litige, les experts, les conseils en marques, les responsables des politiques applicables aux noms de domaine, les journalistes et les chercheurs¹¹.

9. En 2010, un large éventail de particuliers et d'entreprises, de fondations et d'institutions ont eu recours aux procédures de règlement des litiges proposées par le Centre. Les cinq principaux secteurs d'activité des requérants étaient le commerce de détail, la banque et la finance, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques, l'Internet et l'informatique et la mode. Les procédures administrées par l'OMPI ont jusqu'ici mis en présence des parties provenant de 163 pays. Au cours de la seule année 2010, les parties nommément désignées dans les plaintes déposées auprès de l'OMPI provenaient de plus de 112 pays, ce qui témoigne de la portée véritablement planétaire de ce mécanisme de règlement des litiges. En fonction de la langue du contrat d'enregistrement applicable du nom de domaine en cause, l'OMPI a conduit jusqu'ici des procédures au titre des principes UDRP dans 18 langues différentes¹².

10. Toutes les décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sont publiées sur le site Web du Centre. Le Centre propose également une synthèse des tendances générales des décisions rendues sur certaines questions importantes dans le cadre d'une rubrique intitulée "Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP", résultat de l'examen de milliers de litiges traités par le Centre. Cet instrument de portée mondiale a été créé pour répondre à la nécessité exprimée de dégager autant que possible un consensus à partir des décisions rendues en vertu des principes UDRP de façon à préserver la cohérence de la jurisprudence dans ce domaine¹³.

11. Pour faciliter l'accès thématique à ces décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique des décisions rendues en vertu des principes UDRP qui permet d'effectuer des recherches en ligne¹⁴. Figurant parmi les pages Web les plus visitées du site de l'Organisation, cet index est devenu un instrument de référence essentiel, permettant aux experts, aux parties, aux chercheurs et à toute personne intéressée de se familiariser avec la jurisprudence de l'OMPI. L'index est actualisé périodiquement de manière à incorporer de nouvelles catégories de recherche illustrant pour l'essentiel l'évolution du DNS.

12. L'une de ces évolutions découle de l'accroissement du nombre d'investisseurs professionnels dans les noms de domaine et du volume de leur activité, ainsi que de l'utilisation de logiciels informatiques permettant d'enregistrer automatiquement des noms de domaine (parfois expirés) en vue de créer des sites portail pour y faire stationner des annonces publicitaires souvent concurrentes avec rémunération au clic. Outre leur valeur en tant que désignations commerciales, les noms de domaine deviennent de plus en plus des objets de spéculation. Si l'usage abusif des noms de domaine consistait traditionnellement en l'enregistrement de noms de domaine par des particuliers qui cherchaient à tirer profit des noms "squattés", un nombre croissant de spéculateurs tire des revenus de l'enregistrement automatisé à grande échelle de noms de domaine correspondant non seulement à des termes du dictionnaire, mais également à des désignations appartenant à des tiers.

13. En sa qualité de principal prestataire de services d'administration des litiges en vertu des principes UDRP, l'OMPI doit se tenir informée de ces évolutions afin d'ajuster en permanence ses pratiques. L'utilisation généralisée de services de protection des données

¹¹ Les statistiques disponibles englobent de nombreuses catégories, dont le domaine d'activité du requérant, les défendeurs cités, les caractères de rédaction du nom de domaine et les 25 décisions les plus souvent citées dans les plaintes. Voir <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

¹² Par ordre alphabétique : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, français, hébreux, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, suédois, turc.

¹³ La synthèse peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

¹⁴ L'index juridique peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/cqi-bin/domains/search/legalindex>.

personnelles et d'enregistrement par procuration dans quelque 25% des enregistrements de noms de domaine, selon les estimations de l'ICANN, appelle une attention particulière. Avec la fiabilité des coordonnées des titulaires de noms de domaine inscrites dans les répertoires "WHOIS", ce phénomène complique sérieusement la tâche des requérants, des prestataires et des commissions administratives s'agissant d'établir l'identité des défendeurs dans les procédures UDRP.

14. Suite à l'acceptation par l'ICANN d'une proposition de l'OMPI, à compter de décembre 2009 le Centre est devenu la première institution de règlement des litiges selon les principes UDRP à supprimer l'exigence relative à la communication et à la diffusion des mémoires sur papier dans le cadre de ces procédures, en utilisant presque exclusivement le courrier électronique¹⁵. La procédure UDRP entièrement électronique mise en œuvre par l'OMPI profite à toutes les parties en évitant l'utilisation de grandes quantités de papier et les frais de production et d'envoi correspondants et en accélérant la procédure UDRP sans porter atteinte aux intérêts ni des requérants, ni des défendeurs.

15. Le Centre organise régulièrement des ateliers sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l'intention des parties intéressées¹⁶, ainsi que des réunions à l'intention de ses experts des noms de domaine.

16. Une autre évolution en rapport avec les principes UDRP susceptible de soulever de graves préoccupations pour les propriétaires de marques est évoquée aux paragraphes 32 et 33 ci-après.

B. DOMAINES DE PREMIER NIVEAU QUI SONT DES CODES DE PAYS

17. L'application obligatoire des principes UDRP est limitée aux noms de domaine enregistrés dans les gTLD, tels que .com, .net, et .org, mais le Centre aide également de nombreux services d'enregistrement dans les ccTLD à établir des conditions d'enregistrement et des procédures de règlement des litiges conformes aux normes internationales de protection de la propriété intellectuelle. Ces procédures sont pour la plupart calquées sur les principes UDRP mais peuvent tenir compte de la situation et des besoins particuliers des différents ccTLD. Suite aux nouveaux éléments ajoutés ces 12 derniers mois, le Centre assure des services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l'intention de 65 services d'enregistrement pour des ccTLD¹⁷. Conformément à l'augmentation de la part des enregistrements en ccTLD dans le monde ces dernières années, le pourcentage global des litiges concernant des ccTLD administrés par l'OMPI a augmenté, passant de moins de 1% en l'an 2000 à 15% en 2010.

¹⁵ Des informations complètes sur la mise en place de la procédure UDRP entièrement électronique par l'OMPI figurent à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/> et à l'adresse <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>.

¹⁶ Voir la note 2 ci-dessus.

¹⁷ Compte tenu de l'émergence au niveau mondial de noms de domaine rédigés dans des caractères locaux, en 2010 le Centre a commencé à assurer la fourniture de services de règlement des litiges pour الإمارات (.Emarat), outre .AE. Les Émirats arabes unis utilisent désormais non seulement le code de pays à deux lettres existant .AE en caractères latins, mais également le ccTLD internationalisé الإمارات (.Emarat) en caractères arabes. La liste complète des services d'enregistrement pour des ccTLD qui ont désigné le Centre comme institution de règlement des litiges est disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/ccld/>.

III. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES POLITIQUES GÉNÉRALES DANS LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

18. Deux initiatives de l'ICANN créeront non seulement des opportunités mais également des difficultés juridiques et pratiques pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les utilisateurs. Il s'agit notamment de l'introduction exponentielle, désormais prévue pour courant 2012, de centaines de nouveaux gTLD potentiels. Ces nouveaux gTLD peuvent être de nature "ouverte" (similaires à .com), ou plus spécifique ou restrictive, par exemple .[cité], [communauté], .[marque], .[langue], .[culture] ou .[industrie]. La deuxième initiative importante concerne l'introduction de noms de domaine internationalisés au premier niveau. En termes de gestion du DNS, la révision éventuelle par l'ICANN des principes UDRP, largement inspirée par les services d'enregistrement, constitue une source de préoccupation supplémentaire. En outre, l'expansion du DNS envisagée par l'ICANN soulève des questions en rapport avec le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

A. NOUVEAUX DOMAINES GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU

19. À sa réunion tenue à Singapour le 20 juin 2011, le Conseil d'administration de l'ICANN a approuvé la mise en œuvre de son programme relatif aux nouveaux gTLD¹⁸. Des informations sur les conditions et procédures de candidature adoptées par l'ICANN pour les nouveaux gTLD ont été publiées dans le "Guide du demandeur" de l'ICANN, qui a fait l'objet d'une série de projets ces dernières années¹⁹. Selon le calendrier actuel, l'ICANN devrait recevoir les premières demandes d'enregistrement dans les nouveaux gTLD (y compris pour des noms de domaine internationalisés; voir les paragraphes 34 et 35 du présent document) dès janvier 2012, les nouveaux gTLD approuvés pouvant devenir opérationnels dans le courant de l'année, avant, le cas échéant, l'enregistrement des noms de domaine proprement dits²⁰.

20. À titre d'information sur le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, la GNSO a publié en septembre 2007 une série de recommandations (approuvées par le Conseil d'administration de l'ICANN en juin 2008) concernant l'instauration de nouveaux gTLD. Ces recommandations de la GNSO comprennent la recommandation suivante, qui intéresse particulièrement les propriétaires de marques : "Recommandation n° 3 : Les chaînes de caractères ne doivent pas porter atteinte aux droits reconnus à des tiers ou opposables en vertu des principes de droit généralement admis et universellement reconnus. Parmi ces droits reconnus au plan international figurent notamment, mais pas uniquement, ceux définis dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (en particulier les droits attachés aux marques), dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier les droits liés à la liberté d'expression)".

¹⁸ Voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>. Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier le paragraphe 14.

¹⁹ La version de mai 2011 du Guide du demandeur est disponible à l'adresse <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-7-en.htm>. (Les versions précédentes du Guide du demandeur de l'ICANN ont été publiées respectivement en octobre 2008 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf>; en février 2009 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf>; en octobre 2009 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf>; en mai 2010 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf>; en novembre 2010 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf> et en avril 2011 : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-15apr11-en.pdf>.)

²⁰ <http://www.icann.org/en/minutes/timeline-new-gtld-program-20jun11.pdf>.

21. Pour sa part, le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) a publié en 2007 les "Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD", qui stipulent notamment ce qui suit : "2.3 Le processus de création de nouveaux gTLD doit tenir dûment compte des droits antérieurs de tiers, en particulier des droits sur les marques et sur les noms et sigles d'organisations intergouvernementales"²¹.

22. Les discussions ultérieures sur le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD et, dans ce cadre, sur les mécanismes de protection des droits attachés aux marques, ont été sujettes à controverse et ont fait l'objet de pressions commerciales particulières. Dans son rôle, le Centre a suivi l'évolution des différents mécanismes de protection des droits résultant de ces discussions de l'ICANN²². Par exemple, le Centre a fourni des contributions ciblées à l'Équipe chargée des recommandations de mise en œuvre (IRT), un groupe de parties prenantes du DNS convoqué par le Conseil d'administration de l'ICANN en mars 2009 pour élaborer et proposer des solutions à la question de la protection des marques dans les nouveaux gTLD. Cette initiative de l'ICANN faisait suite à l'expression de graves erreurs d'interprétation des parties prenantes à la propriété intellectuelle quant au niveau de protection qui était alors envisagé dans le Guide du demandeur de l'ICANN. L'ICANN a transmis les recommandations ultérieures de l'IRT à une série d'autres comités et processus ad hoc, dont l'action est largement considérée comme ayant eu pour effet de diluer l'efficacité envisagée des mécanismes de protection des droits, sur les plans tant opérationnel que matériel²³.

23. Sur la base de son expérience du DNS, concernant en particulier l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de protection des droits fondés sur des marques, les contributions apportées par le Centre à l'ICANN visaient principalement à renforcer la viabilité globale de ces mécanismes pour l'ensemble des parties prenantes²⁴. Ces contributions tiennent compte du fait que, comme cela a été observé, la structure actuelle des mécanismes de protection des droits dans les nouveaux gTLD élaborés par l'ICANN s'inspire considérablement des contributions des propres parties contractantes de l'ICANN, à savoir les services d'enregistrement et les unités d'enregistrement. En manquant une opportunité contractuelle d'adopter une approche orientée vers l'avenir concernant l'intégration fonctionnelle des normes existantes, cette démarche restrictive risque de desservir le DNS lui-même. Le Centre reste déterminé à travailler avec les parties prenantes pour tenter de préserver l'observation des principes généraux de la protection de la propriété intellectuelle dans tout nouveau gTLD susceptible d'être approuvé par l'ICANN. On trouvera ci-après une description générale des mécanismes de protection des droits adaptés et adoptés par l'ICANN, en ce qui concerne respectivement les premier et deuxième niveaux du DNS.

i) Mécanismes de protection des droits de premier niveau

– Procédure de règlement des litiges préalable à l'attribution d'un domaine de premier niveau

24. Le Centre a répondu à la demande de manifestations d'intérêt de la part de prestataires potentiels de services de règlement des litiges pour le programme relatif aux nouveaux gTLD lancé par l'ICANN en décembre 2007 concernant un certain nombre de mécanismes de protection des droits, y compris une procédure préalable à l'attribution concernant les "objections pour atteinte aux droits" (les autres motifs d'objection reconnus par l'ICANN sont :

²¹ Voir http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

²² Voir <http://www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld/>.

²³ Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier les paragraphes 23 à 30. Il est à noter que l'ICANN a sommairement rejeté une proposition de l'IRT concernant une "liste des marques protégées au niveau mondial".

²⁴ Toutes les communications du Centre avec l'ICANN sur cette question peuvent être consultées à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/icann/>.

“objections relatives aux chaînes de caractères prêtant à confusion”, “objections à titre communautaire” et “objections limitées à titre d’intérêt public”²⁵). Les critères matériels de cette procédure s’inspirent de la “Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l’Internet”²⁶ (ci-après dénommée “Recommandation commune”) adoptée par l’Assemblée générale de l’OMPI en septembre 2001. Outre l’adoption de ces critères, le Centre a également apporté une assistance à l’ICANN pour l’élaboration de règles de procédure concernant les objections pour atteinte aux droits qui figurent dans le Guide du demandeur de l’ICANN²⁷. La proposition relative à la procédure préalable à l’attribution a recueilli une large adhésion, et le Centre administrera exclusivement ces litiges²⁸. Conformément à la Recommandation commune, les objections pour atteinte aux droits au cours de la phase préalable à l’attribution concernent essentiellement les marques, mais, suite à une lettre du Centre sur cette question, à compter de la publication de son Guide du demandeur en novembre 2010, l’ICANN prévoit également des procédures permettant aux organisations intergouvernementales de formuler des objections aux demandes de création de gTLD susceptibles de porter atteinte à leurs droits (voir les paragraphes 37 à 41 du présent document). Le Centre compte poursuivre sa collaboration avec l’ICANN en vue de la mise en œuvre de la procédure préalable à l’attribution courant 2011.

– Procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution d’un domaine de premier niveau

25. Dès le début de 2008, le Centre a fait valoir à l’ICANN la nécessité d’une option administrative permanente, s’ajoutant à la procédure préalable à l’attribution décrite aux précédents paragraphes, qui permettrait le dépôt d’une plainte contre l’administrateur d’un service d’enregistrement pour un gTLD nouvellement approuvé dont le mode de fonctionnement ou l’utilisation de son service porterait atteinte ou contribuerait matériellement à porter atteinte à une marque. Début 2009, le Centre a communiqué à l’ICANN une proposition concrète concernant une procédure de règlement des litiges relatifs aux marques postérieure à l’attribution du domaine pour répondre à d’éventuels comportements de ce type de la part des services d’enregistrement dans les gTLD²⁹. Cette procédure visait à procurer une forme d’assistance normalisée à l’ICANN pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités en matière de supervision, d’offrir une voie de règlement administrative pouvant se substituer à l’action en justice et d’encourager les acteurs concernés à se comporter de manière responsable, ce qui contribuerait à améliorer la sécurité et la stabilité du DNS; le cadre contractuel de l’ICANN offre une opportunité de partenariats public-privé pour réduire les efforts à déployer pour faire face aux niveaux d’atteinte attendus et proposer des options réalistes en matière d’application des droits.

26. À la suite de différentes procédures internes de l’ICANN et de consultations avec les administrateurs de services d’enregistrement, l’efficacité de la procédure de règlement des litiges postérieure à l’attribution reste incertaine, compte tenu en particulier de la superposition de différentes couches procédurales et des problèmes concernant le champ d’application de ce mécanisme.

²⁵ Le Guide du demandeur de l’ICANN envisage également un certain nombre d’autres procédures dont les gouvernements pourront se prévaloir une fois que l’ICANN aura annoncé les demandes de nouveaux gTLD. La section 1.1.2.4 prévoit en particulier une “alerte avancée du GAC”, alors que la section 1.1.2.7 prévoit la “réception de l’avis du GAC sur les nouveaux gTLD” pour examen par le Conseil d’administration.

²⁶ Voir http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm.

²⁷ Voir la section 3.2 du Guide du demandeur.

²⁸ Voir les Règles de l’OMPI concernant le règlement des litiges relatifs aux nouveaux gTLD et le barème des honoraires et des coûts, à l’adresse

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-clean-30may11-en.pdf> et à l’adresse

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-clean-30may11-en.pdf>.

²⁹ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

27. Quoiqu'il en soit, compte tenu de la convergence que l'on perçoit entre les rôles du service d'enregistrement, de l'unité d'enregistrement et du détenteur de l'enregistrement au sein du DNS, le Centre a également recommandé, compte tenu de son expérience des principes UDRP, d'étendre aux unités d'enregistrement la procédure postérieure à l'attribution à l'intention des services d'enregistrement³⁰. Cette suggestion est d'autant plus appropriée que l'ICANN envisage à présent d'autoriser la propriété croisée d'unités d'enregistrement par les services d'enregistrement³¹.

ii) Mécanismes de protection des droits de deuxième niveau

– Base de données sur les marques

28. Le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD prévoit l'établissement d'une base de données centrale sur les marques pouvant être invoquée en vertu des mécanismes de protection des droits relatifs aux nouveaux gTLD. L'adoption de ce concept a donné lieu à des discussions approfondies de l'ICANN en ce qui concerne notamment les décisions des offices de marques; les autres questions à prendre en considération concernent notamment la répartition des frais, toute procédure envisagée pour la suppression de marques dans la base de données et le traitement des marques en caractères non latins et des marques constituées de mots et de dessins. Le Centre a fait valoir que toute base de données de ce type devrait éviter d'alourdir la charge de travail des titulaires de droits en matière de traitement des enregistrements de marques légitimement obtenus dans le cadre des systèmes d'examen et d'enregistrement appliqués dans de nombreux ressorts juridiques et qu'il conviendrait, le cas échéant, d'envisager des mesures pratiques pour recenser toute invocation inappropriée de droits dans certains contextes.

29. La base de données telle qu'elle est actuellement envisagée par l'ICANN permettrait l'inclusion de toutes les marques textuelles enregistrées au niveau national ou régional, de toutes marques textuelles protégées par un règlement ou un traité ou validées par un tribunal, ainsi que les "[a]utres marques constituant un objet de propriété intellectuelle" (cette dernière catégorie n'étant pas définie). En ce qui concerne les mécanismes de protection des droits fondés sur la base de données, l'ICANN propose actuellement de limiter l'application des services "préliminaires" (c'est-à-dire, la possibilité pour un propriétaire de marque d'enregistrer de manière préventive en tant que nom de domaine, contre paiement d'une taxe, une chaîne de caractères correspondant exactement à sa marque) aux marques dont l'usage actuel peut être prouvé. En revanche, les propriétaires de marques dont l'usage actuel n'est pas prouvé pourraient néanmoins participer à un système de "contentieux" d'une durée limitée à 60 jours (permettant de notifier au demandeur d'un nom de domaine l'existence d'un conflit potentiel avec un droit attaché à une marque). L'application des services préliminaires et contentieux se limite actuellement aux correspondances exactes entre une marque textuelle et un nom de domaine. Cette limitation devrait donner lieu à des tentatives de détournement, avec pour corollaire une charge supplémentaire pour les propriétaires de marques en termes financiers et d'application des droits et un risque accru de confusion pour les consommateurs. La preuve de l'usage requise pour les services préliminaires s'applique de la même manière à l'invocation de marques comme motif de dépôt de plaintes en vertu du mécanisme de suspension uniforme rapide décrit dans les paragraphes ci-dessous.

³⁰ Voir, notamment, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>.

³¹ Voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>.

– Système de suspension uniforme rapide

30. Les principes UDRP resteront un important instrument curatif pour certains litiges qui appellent le transfert du nom de domaine contesté au propriétaire de la marque, et le Centre a aussi préconisé la mise en place d'un mécanisme allégé de protection des droits de deuxième niveau dans certains cas. À cet effet, le Centre a communiqué en avril 2009 à l'ICANN pour examen un projet concernant un mécanisme de suspension uniforme accéléré (des noms de domaine)³². Ce projet tenait compte de la nécessité d'établir un équilibre raisonnable entre la protection des droits sur les marques reconnus par la loi, les intérêts concrets des opérateurs de services d'enregistrement respectueux des règles qui veulent réduire autant que possible leurs frais de fonctionnement et les attentes légitimes des détenteurs de noms de domaine enregistrés de bonne foi.

31. Le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD comprend désormais un tel mécanisme complétant les principes UDRP. Toutefois, étant issu d'une série de procédures et de comités de l'ICANN, ce système de suspension uniforme rapide est devenu une procédure trop lourde. Pour que ce système fonctionne de manière efficace et viable en complément des principes UDRP, de nombreuses questions restent à régler³³.

B. DEMANDES DE RÉVISION DES PRINCIPES UDRP ÉTABLIS À L'INITIATIVE DE L'OMPI

32. Adaptés à l'évolution dynamique du DNS, les principes UDRP offrent aux propriétaires de marques, aux titulaires d'enregistrements de noms de domaine et aux administrateurs de services d'enregistrement une alternative efficace à l'action judiciaire. Or il semble que des initiatives en cours à l'ICANN risquent de déstabiliser cet instrument respecté d'application des droits. En mai 2011, sur instruction de la GNSO, l'ICANN a organisé un séminaire sur le Web pour solliciter l'avis d'un large éventail de parties prenantes sur les principes UDRP³⁴. Traduisant le sentiment d'une nette majorité de participants selon lequel une telle révision effectuée par l'ICANN ferait davantage de mal que de bien, et que, avec la croissance exponentielle attendue du DNS et l'introduction de nouveaux mécanismes de protection des droits non éprouvés, cette initiative était en tout état de cause malvenue, le personnel de l'ICANN a recommandé à la GNSO, dans un rapport préliminaire, de ne pas toucher aux principes UDRP pour l'instant. Ce sentiment a de nouveau été exprimé par une nette majorité de participants à un nouveau groupe d'experts convoqué par l'ICANN à sa réunion de juin 2010 à Singapour, à laquelle l'OMPI a participé. Sous réserve de son examen par la GNSO à sa discrétion, la suite donnée à la recommandation du personnel de l'ICANN reste incertaine.

33. Les principes UDRP fonctionnent aujourd'hui remarquablement grâce aux efforts déployés par de nombreuses parties prenantes pendant plus de 10 ans, dans l'intérêt du secteur public et du secteur privé. En s'adaptant à l'évolution des normes et des pratiques, les principes UDRP se sont révélés être un système de règlement des litiges souple et équitable. Compte tenu de la structure institutionnelle de l'ICANN, où la propriété intellectuelle n'a qu'une voix minoritaire, il est probable qu'une telle révision aboutirait à alourdir et à diluer les principes UDRP. Toute déstabilisation de ces principes aurait pour effet non seulement d'affaiblir la protection des marques dans le DNS, mais également d'inciter les titulaires de

³² Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

³³ Un inventaire détaillé de ces questions figure notamment dans la lettre du Centre datée du 2 décembre 2010, qui peut être consultée à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>.

³⁴ Voir <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/ Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>. Ce séminaire faisait suite à la publication en février 2010 d'un rapport initial d'un groupe de travail convoqué par l'ICANN sur lequel le Centre avait fait des observations publiques en mars 2010; voir d'une manière générale le paragraphe 31 du document WO/GA/39/10.

droits à envisager de lutter contre le cybersquattage en poursuivant les détenteurs d'enregistrements et les administrateurs de services d'enregistrement en justice, comme c'était le cas avant l'adoption des principes UDRP. Le Centre se tient activement informé des intentions de l'ICANN concernant les principes UDRP.

C. NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

34. Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 2 et 18³⁵, l'introduction de noms de domaine internationalisés (en caractères non latins) dans les domaines de premier niveau constitue une autre évolution importante du DNS. Cette introduction est à mettre en rapport avec le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, qui devrait donner lieu au dépôt de demandes d'enregistrement de noms de domaine internationalisés dans les nouveaux gTLD.

35. Parallèlement, le plan final de mise en œuvre d'un processus accéléré d'établissement de noms de ccTLD internationalisés a été publié le 16 novembre 2009³⁶. Depuis lors, cette procédure a permis d'introduire plusieurs noms de ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1³⁷. Au mois de juin 2011, l'ICANN avait reçu 33 demandes de noms de ccTLD internationalisés représentant 22 langues³⁸. Les noms approuvés continuent d'être attribués dans la zone racine du DNS.

D. AUTRES DÉSIGNATIONS

36. Outre les évolutions susmentionnées et en relation avec celles-ci, l'ICANN déploie d'autres activités en rapport avec la protection des désignations autres que les marques.

37. Il est rappelé que le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet traitait du lien entre les noms de domaine et les marques. Le second traitait du lien entre les noms de domaine et cinq autres types de désignations, à savoir les dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques, les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales, les noms de personnes, les désignations géographiques, y compris les noms de pays, et les noms commerciaux.

38. Pendant sa session tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, l'Assemblée générale de l'OMPI a recommandé de modifier les principes UDRP afin de protéger les noms de pays et les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales³⁹. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations (recommandations OMPI-2) à l'ICANN en février 2003⁴⁰.

39. Après d'autres communications émanant de l'OMPI, le président-directeur général de l'ICANN a informé le Secrétariat, dans une lettre envoyée en mars 2006⁴¹, qu'il n'avait pas été possible de parvenir à un consensus parmi les diverses parties prenantes de l'ICANN. Toutefois, tout en exprimant des doutes sur les possibilités de donner suite aux recommandations OMPI-2 dans leur ensemble, la lettre indiquait que des progrès pourraient néanmoins être possibles en ce qui concerne la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales sur la base du droit international existant.

³⁵ Voir également la note 17 ci-dessus.

³⁶ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

³⁷ Voir http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.

³⁸ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/>.

³⁹ Voir http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; voir également les paragraphes 6 à 11 du document SCT/9/8 et le paragraphe 149 du document SCT/9/9.

⁴⁰ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>.

⁴¹ Une lettre semblable a été envoyée au président du GAC. Elle figure sur le site Web de l'ICANN, à l'adresse <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

40. En juin 2007, le personnel de l'ICANN a publié un rapport sur les questions soulevées par le traitement des litiges relatifs à des noms et sigles d'organisations intergouvernementales⁴², recommandant de ne pas engager de processus sur la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales mais d'envisager des principes de règlement des litiges couvrant ces désignations dans tout nouveau gTLD. En juin 2007, la GNSO a demandé au personnel de l'ICANN de rendre un rapport sur un projet de procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui sont des noms d'organisations intergouvernementales visant essentiellement les nouveaux gTLD. Ce rapport a été publié par le personnel de l'ICANN en septembre 2007⁴³, mais n'a pas été adopté par la GNSO.

41. Dans le contexte du programme relatif aux nouveaux gTLD qu'elle vient d'approuver, l'ICANN semble avoir limité la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales au recours potentiel prévu dans le cadre des procédures d'objection antérieure à l'attribution des domaines de premier niveau (pour les domaines demandés), dont il est question au paragraphe 24 ci-dessus⁴⁴. La protection de ces désignations au deuxième niveau reste à étudier par l'ICANN.

42. En ce qui concerne les termes géographiques, le GAC a en particulier exprimé des préoccupations quant à leur protection dans les nouveaux gTLD. En 2007, il a publié les "Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD"⁴⁵, où il est notamment indiqué ceci : "2.2 L'ICANN devrait éviter (pour les nouveaux gTLD) les noms de pays, de territoires ou de lieux et les noms de langues ou de populations de pays, de territoires et de régions, sauf accord des gouvernements ou pouvoirs publics compétents. [...] 2.7 Les services d'enregistrement candidats pour les nouveaux gTLD devraient s'engager à : a) Adopter, avant l'établissement du nouveau gTLD, des procédures appropriées pour réserver, sans frais et à la demande des gouvernements, des pouvoirs publics ou des organisations intergouvernementales, les noms d'importance nationale ou géographique au second niveau dans tout nouveau gTLD. b) Prévoir des procédures permettant aux gouvernements, aux pouvoirs publics ou aux organisations intergouvernementales de contester les usages abusifs de noms d'importance nationale ou géographique au second niveau dans tout nouveau gTLD."

43. Suite à une demande du Conseil d'administration de l'ICANN, le GAC a adressé à l'ICANN en avril, mai et août 2009, des lettres recommandant notamment d'adopter des mesures spécifiques pour protéger les noms géographiques dans les nouveaux gTLD, dont une procédure de réservation. Dans son communiqué de Nairobi de mars 2010⁴⁶, le GAC militait en faveur d'un mécanisme pour traiter le détournement des conditions d'approbation et de la prise en considération des sigles ou noms de région d'usage courant qui ne figurent pas dans la norme ISO 3166-2.

44. En ce qui concerne le premier niveau, le Guide du demandeur de l'ICANN prévoit que "les demandes portant sur des chaînes de caractères correspondant à des noms de pays ou de territoires ne seront pas acceptées, étant donné qu'elles en sont pas prévues par le programme relatif aux nouveaux gTLD au cours de cette phase du dépôt des demandes"⁴⁷. Les demandes portant sur des chaînes de caractères demandées qui sont considérées par l'ICANN comme

⁴² Le rapport de la GNSO est publié sur le site Web de l'ICANN, à l'adresse <http://gns0.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

⁴³ Voir <http://gns0.icann.org/drafts/gns0-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>.

⁴⁴ En ce qui concerne la Croix-Rouge et le Comité international olympique (CIO), le Conseil d'administration de l'ICANN, à sa réunion tenue à Singapour, a reconnu la nécessité de prévoir des dispositions relatives à la protection des noms expressément demandés par la Croix-Rouge et le CIO dans le premier niveau seulement au cours de la première phase de dépôt des demandes, jusqu'à ce que la GNSO et le GAC élaborent aient élaboré des principes généraux fondés sur l'intérêt public. Voir la note 18 ci-dessus.

⁴⁵ Voir http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

⁴⁶ Voir <http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf>.

⁴⁷ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.1 "Treatment of Country or Territory Names".

correspondant à d'autres noms géographiques, par exemple, des noms de capitales, devront être accompagnées d'un justificatif de consentement ou de non-objection des gouvernements ou pouvoirs publics compétents⁴⁸. En ce qui concerne les enregistrements de deuxième niveau, l'accord de base de l'ICANN pour les services d'enregistrement prévoit une liste de noms réservés au deuxième niveau dans les gTLD qui contient les noms de certains pays et territoires⁴⁹.

45. D'une manière générale, le Centre s'efforce d'informer les secteurs compétents au sein du Secrétariat des questions susmentionnées, notamment à l'appui des travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)⁵⁰. L'ordre du jour de la vingt-sixième session du SCT contient un point sur les faits nouveaux survenus dans le contexte de l'expansion du DNS planifiée par l'ICANN. Les consultations du Centre au sein du Secrétariat portent également sur la base matérielle des mécanismes de protection des droits évoqués dans le présent document. Il s'agit notamment du champ d'application approprié des mécanismes de règlement des litiges préalables et postérieurs à l'attribution évoqués aux paragraphes 24 et 25 à 27, compte tenu de l'évolution globale en ce qui concerne les intermédiaires de l'Internet.

46. Le Secrétariat continuera de se tenir informé de ces évolutions et d'y contribuer le cas échéant.

47. L'Assemblée générale de l'OMPI est invitée à prendre note du contenu du présent document.

[Fin du document]

⁴⁸ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.2 "Geographic Names Requiring Government Support". En ce qui concerne les objections pouvant être formulées par les gouvernements d'une manière plus générale, voir la note 25 ci-dessus.

⁴⁹ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>, point 5.

⁵⁰ Voir notamment les documents SCT/24/4 et SCT/25/3, à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf et à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf respectivement.