

LA GESTION DES NOMS ET ADRESSES DE L'INTERNET :
QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Rapport final
concernant le processus de consultations de l'OMPI
sur les noms de domaine de l'Internet
[http ://wipo2.wipo.int](http://wipo2.wipo.int)

30 avril 1999



L'*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)* est une organisation fondée par une convention entre États, et qui compte aujourd'hui 171 États membres. Les membres fondateurs entendaient faire de l'Organisation le moteur de la protection, de la diffusion et de l'utilisation de la propriété intellectuelle dans le monde à des fins de développement économique, culturel et social.

L'Organisation fournit des services à ses États membres, ainsi qu'aux particuliers et entreprises ressortissants de ces États.

À ses États membres, l'OMPI fournit notamment une enceinte au sein de laquelle sont élaborées et mises en œuvre les politiques de propriété intellectuelle sur le plan international, par des traités et autres instruments normatifs.

Au secteur privé, l'OMPI rend notamment pour service d'administrer des systèmes qui permettent d'obtenir la protection des brevets, des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques dans un grand nombre de pays par une procédure internationale unique.

Les opérations de l'OMPI sont financées à concurrence de 88% par les taxes que perçoit l'OMPI pour les services qu'elle rend au secteur public, et pour les 12% restant, par les contributions des États membres.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
1211 Genève 20
Suisse

* * * *

**Pour tous renseignements concernant le processus
de consultations de l'OMPI sur les noms de
domaine de l'Internet :**

Bureau des affaires juridiques et structurelles
Téléphone : (41 22) 338 91 64
Télécopieur : (41 22) 733 31 68
Internet : <http://wipo2.wipo.int>
Courrier électronique : ecommerce@wipo.int

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

	Numéros de paragraphes
1. L'Internet, les noms de domaine et le processus de consultations de l'OMPI	1 à 44
L'Internet	1 à 3
Le système des noms de domaine	4 à 9
La transmutation des noms de domaine	10
La propriété intellectuelle	11 à 13
Le processus de réorganisation de la gestion du système des noms de domaine	14 à 21
Le processus de consultations de l'OMPI : interface entre le système des noms de domaine et la propriété intellectuelle	22 à 25
Le déroulement du processus de consultations de l'OMPI.....	26 à 31
Différentes étapes	26 à 29
Modalités	30
Groupe d'experts	31
Principes directeurs régissant la formulation des recommandations dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI	32 à 37
La portée des recommandations de l'OMPI : leur applicabilité aux ccTLD	38 à 43
Soumission du rapport de l'OMPI.....	44
2. Comment éviter que ne se creuse le fossé entre le cyberspace et le reste du monde : pratiques visant à limiter les conflits nés de l'enregistrement de noms de domaine	45 à 128
Amélioration des pratiques mises en œuvre par les organismes responsables de l'enregistrement	54 à 111
Contrat d'enregistrement de nom de domaine.....	54 à 57
Coordonnées des détenteurs de noms de domaine.....	58 à 63
La collecte des données	64 à 66
Coordonnées devant être communiquées	67 à 73
Mise à disposition des coordonnées	74 à 82
Possibilité de créer un domaine non commercial d'usage restreint dans lequel l'anonymat peut être permis.....	83 à 86
Autres sauvegardes contre l'utilisation des coordonnées publiées – Notification et consentement en bonne et due forme.....	87 à 90
Conditions quant à l'utilisation du nom de domaine	91 à 94
Paiement de l'enregistrement.....	95 à 96
Taxe de réenregistrement.....	97 à 98
Délai d'attente.....	99 à 102

Recherches avant l'enregistrement	103 à 105
Déclarations contenues dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine	106 à 109
Recours aux tribunaux et à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges	110 à 111
Mesures à prendre lorsque des renseignements inexacts et insuffisants sont fournis	112 à 123
Vérification des coordonnées par l'unité d'enregistrement	113 à 116
Règle selon laquelle la communication de coordonnées inexacts ou insuffisantes doit être considérée comme une violation substantielle du contrat d'enregistrement de nom de domaine .	117 à 119
Procédure de radiation de l'enregistrement lorsque le contact ne peut pas être établi.....	120 à 123
Le problème de l'unicité : mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires	124 à 128
3. Règlement des conflits dans un monde organisé selon le principe de la territorialité mais doté d'un moyen de communication planétaire : procédures uniformes de résolution des litiges	129 à 244
Recours aux tribunaux	137 à 147
Sauvegarde du droit d'agir en justice	138 à 140
Choix du for	141 à 147
Principes directeurs de l'élaboration d'un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges	148 à 151
Procédure administrative obligatoire concernant les enregistrements abusifs	152 à 228
Possibilité générale de recourir à la procédure dans les TLD génériques non réservés	154 à 157
Caractère obligatoire de la procédure	158 à 162
La portée de la procédure administrative	163 à 169
La définition de l'enregistrement abusif ("cybersquattage")	170 à 177
Mise en œuvre de la procédure	178 à 179
Règles de procédure	180 à 181
Recours pouvant être exercés en vertu de la procédure	182 à 188
Procédure accélérée de suspension d'un nom de domaine	189
Jonction de plusieurs procédures	190 à 193
Relation avec les tribunaux nationaux	194 à 196
Délai imparti pour engager une procédure	197 à 199
Durée de la procédure	200 à 203
Désignation de la personne appelée à trancher le litige	204 à 209
Utilisation d'un système en ligne pour mener la procédure	210 à 214
Exécution et publication des décisions	215 à 220

Recours	221 à 222
Frais de procédure	223 à 227
Institutions de règlement des litiges	228
Le recours à l'arbitrage	229 à 239
Le rôle de la médiation	240 à 244
4. Le problème de la notoriété : marques renommées et notoires	245 à 303
La protection internationale des marques renommées et notoires	252 à 256
La protection des marques renommées et notoires dans le cyberespace	257 à 262
Mécanisme d'exclusion en faveur des marques renommées et notoires dans les TLD non réservés	263 à 287
Brève description du mécanisme de l'exclusion	276
Mise en œuvre du mécanisme	277 à 278
Procédure	279 à 280
Effets des décisions sur la qualification de la marque en dehors du cyberespace	281 à 282
Critères de la décision	283 à 287
Présomption découlant de l'exclusion	288 à 291
Autres formes d'exclusion.....	292 à 303
5. Nouveaux domaines génériques de premier niveau : quelques considérations dans la perspective de la propriété intellectuelle	304 à 352
Diversité des points de vue et diversité des perspectives	307 à 311
Exemples de problèmes rencontrés par les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans les TLD génériques existants.....	312 à 339
Tous les problèmes ne sont pas portés à la connaissance du public.....	313 à 314
Les abus manifestes sont au centre des préoccupations.....	315 à 317
Pillage et pratiques parasitaires.....	318 à 320
Nécessité d'améliorer les pratiques d'enregistrement	321 à 322
Recours à des pratiques défensives.....	323 à 327
Portée internationale des problèmes	328
Critiques formulées à l'égard des méthodes actuelles de règlement des litiges concernant les TLD génériques.....	329 à 333
Pratiques et procédures relatives à l'enregistrement des codes de pays constituant des domaines de premier niveau	334 à 339
Conclusions provisoires, suggestions et réflexions	340 à 352
Différenciation.....	344 à 346
Les incidences des nouveaux moyens de navigation.....	347 à 352

* * * * *

Annexes

- I. Groupe d'experts désignés par l'OMPI
- II. Liste des gouvernements, organisations et particuliers ayant envoyé des commentaires officiels
- III. Information statistique concernant la participation au processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet
- IV. Principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à l'enregistrement abusif de noms de domaine
- V. Règlement applicable à la procédure administrative concernant l'enregistrement abusif de noms de domaine
- VI. Principes directeurs régissant l'exclusion de noms de domaine
- VII. Règlement applicable à la procédure devant les commissions chargées de statuer sur l'exclusion de noms de domaine
- VIII. Application des recommandations aux ccTLD
- IX. Enquête de l'OMPI sur les domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD)
- X. Liste des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
- XI. Liste des États parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et liés par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)

RÉSUMÉ

Généralités

Les noms de domaine sont la forme conviviale des adresses de l'Internet. Conçus à l'origine pour permettre aux utilisateurs de localiser facilement les ordinateurs, les noms de domaine ont pris peu à peu aussi la fonction de signes distinctifs des entreprises, entrant ainsi en conflit avec le système des signes distinctifs qui existaient avant l'avènement de l'Internet et qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.

La tension entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle a entraîné de nombreuses difficultés qui mettent en jeu un certain nombre de questions de principe délicates. Celles-ci prennent des dimensions inédites du fait de l'articulation d'un moyen de communication mondial et polyvalent, l'Internet, avec des systèmes qui ont été conçus pour le monde matériel organisé sur une base territoriale.

Sur la proposition du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, et avec l'approbation de ses États membres, l'OMPI a entrepris en juillet 1998 un vaste processus international de consultations (ci-après dénommé "processus de consultations de l'OMPI"). L'objectif de ce processus était de formuler des recommandations à l'intention de la société créée pour gérer le système des noms de domaine – l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) – sur certaines questions résultant de la rencontre entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle. Dix-sept réunions de consultation se sont tenues dans 15 villes des différentes parties du monde, et des communications écrites ont été adressées par 344 gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers.

Un rapport intérimaire contenant des projets de recommandation a été publié en décembre 1998 dans le cadre du processus. Le présent document, qui constitue le rapport final, est soumis à l'ICANN et aux États membres de l'OMPI. On en trouvera résumées ci-après les principales recommandations.

Pratiques devant être mises en œuvre par les organismes responsables de l'enregistrement

- i) L'adoption d'un certain nombre de pratiques améliorées et codifiées qui devront être mises en œuvre par les unités d'enregistrement compétentes pour enregistrer les noms de domaine dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD) réduira la tension qui existe entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle.
- ii) En particulier, la collecte et la mise à disposition d'indications exactes et fiables ("coordonnées") permettant d'entrer en contact avec les titulaires de noms de domaine seront des outils essentiels pour faciliter la protection des droits de propriété intellectuelle dans un espace de communication sans frontières et par ailleurs anonyme. L'accès à ces

“coordonnées” constituera pour tout titulaire de droits de propriété intellectuelle le principal moyen de faire valoir ses droits.

iii) Lorsqu'il apparaîtra que ces coordonnées sont inexactes ou insuffisantes, et ne permettent pas d'entrer en contact avec le titulaire d'un nom de domaine, les tiers devraient avoir le droit d'adresser notification à cet effet à l'unité d'enregistrement compétente. Après avoir vérifié elle-même l'impossibilité d'entrer en contact avec le titulaire du nom de domaine, l'unité d'enregistrement devrait être tenue de radier l'enregistrement du nom de domaine.

iv) Dans le rapport intérimaire de l'OMPI, il était suggéré de réfléchir à l'introduction d'un domaine non commercial, d'usage restreint, dans le cadre duquel les coordonnées des titulaires de noms de domaine ne seraient pas mises à la disposition du public, pour répondre aux préoccupations de ceux qui considèrent que leur publication risque d'entraîner des intrusions dans la vie privée. Dans le rapport final, il est conclu que cette idée nécessite d'être spécialement examinée et précisée, et de faire l'objet de consultations, avant que l'on puisse faire d'autres recommandations dans ce sens.

Procédures administratives concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine

v) L'ICANN devrait adopter, en matière de règlement des litiges, les principes directeurs suivants : une procédure administrative de règlement des litiges existera pour tous les litiges concernant des noms de domaine dans tous les TLD génériques. Dans le rapport intérimaire, il était recommandé que les personnes qui demandent l'enregistrement d'un nom de domaine soient tenues de soumettre à cette procédure tout litige de propriété intellectuelle découlant de l'enregistrement d'un nom de domaine. Dans le rapport final, il est recommandé que cette procédure administrative soit limitée aux cas d'enregistrement abusif, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine violant des droits de marques (c'est-à-dire, en langage courant, de “cybersquattage”). Les titulaires de noms de domaine ne seraient donc tenus de se soumettre à la procédure administrative que lorsqu'ils se seraient prétendument livrés au cybersquattage, pratique universellement condamnée par les participants au processus de consultations de l'OMPI comme une activité injustifiable, qu'il convient de réprimer.

vi) La procédure administrative serait rapide, efficace, peu coûteuse et se déroulerait dans une grande mesure en ligne. Les décisions auxquelles elle aboutirait consisteraient uniquement à radier ou à transférer l'enregistrement du nom de domaine et à mettre les frais de procédure (non compris les honoraires d'avocat) à la charge du perdant. Les décisions seraient exécutées par les organismes responsables de l'enregistrement conformément aux principes directeurs régissant le règlement des litiges.

Exclusion en faveur des marques renommées et notoires

vii) Les marques renommées et notoires ont été particulièrement visées par les pratiques de pillage et de parasitisme de la part d'une minorité restreinte, mais active, de titulaires de noms de domaine. Il faudrait introduire un mécanisme permettant aux propriétaires d'une marque renommée ou notoire d'obtenir une exclusion en faveur de cette marque dans certains gTLD ou dans tous, sur une large base géographique et pour différentes classes de produits ou services. L'effet de l'exclusion serait d'interdire à toute personne autre que le propriétaire de la marque renommée ou notoire d'enregistrer celle-ci en tant que nom de domaine.

viii) Le mécanisme d'exclusion transpose au cyberspace la protection particulière accordée aux marques renommées et notoires dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dans l'Accord sur les ADPIC.

ix) Étant donné que l'exclusion ne porterait que sur le libellé exact de la marque renommée ou notoire, et l'expérience ayant montré que les cybersquatteurs enregistrent généralement toute une série de variantes proches, l'exclusion, une fois accordée, devrait faire naître une présomption aux fins de la procédure administrative. L'effet de cette présomption serait de faire peser sur le titulaire du nom de domaine la charge de prouver la légitimité de l'utilisation de ce nom lorsqu'il est identique à la marque renommée ou notoire, ou semblable à celle-ci au point de prêter à confusion, et que le nom de domaine est utilisé d'une manière qui risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque.

Nouveaux gTLD

x) L'expérience des cinq dernières années en matière de gTLD montre qu'il y a eu de nombreux cas d'enregistrement abusif de noms de domaine, entraînant la confusion dans l'esprit des consommateurs et une perte de confiance dans l'Internet. La nécessité est également apparue pour les titulaires des droits de propriété intellectuelle d'investir des ressources humaines et financières considérables dans la défense de leurs intérêts. Il y a là, semble-t-il, un gaspillage de ressources économiques qui pourrait être évité par l'adoption de pratiques améliorées en matière d'enregistrement, d'une procédure administrative de règlement des litiges et du mécanisme d'exclusion recommandé dans le rapport final sur le processus de consultations de l'OMPI.

xi) Compte tenu de l'expérience, les titulaires de droits de propriété intellectuelle appréhendent beaucoup l'introduction de nouveaux gTLD et le risque qu'elle entraîne une répétition de ce qui s'est produit dans le passé.

xii) Beaucoup de questions étrangères à la protection de la propriété intellectuelle entrent aussi en ligne de compte dans la définition d'une politique d'introduction de nouveaux gTLD. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, la conclusion est que l'introduction de nouveaux gTLD peut être envisagée, à condition que soient adoptées les recommandations du rapport final de l'OMPI concernant l'amélioration des pratiques d'enregistrement, le règlement des litiges et le mécanisme d'exclusion en faveur des marques renommées et notoires, et à

condition aussi que l'introduction de tout nouveau gTLD se fasse de manière progressive et réfléchie, permettant d'en contrôler et d'en évaluer les conséquences.

Premières étapes et questions en suspens

Les recommandations du rapport final sur le processus de consultations de l'OMPI visent à régler les problèmes les plus évidents découlant du conflit entre propriété intellectuelle et noms de domaine, et à apporter des solutions efficaces à ces problèmes. D'autres questions ne sont pas réglées, et appellent un complément de réflexion et des consultations. Ce sont notamment les suivantes :

a) comme on l'a vu plus haut, la possibilité d'introduire un domaine non commercial, d'usage restreint, dans lequel les coordonnées des titulaires pourraient ne pas être librement accessibles pour le public;

b) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui violent des droits de propriété intellectuelle autres que les marques de produits ou de services, par exemple indications géographiques et droits de la personnalité;

c) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui sont des noms ou des sigles d'organisations internationales intergouvernementales protégés par la Convention de Paris contre leur utilisation et leur enregistrement en tant que marques; et enfin

d) le problème des enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, de noms de domaine qui sont des dénominations communes internationales choisies par l'Organisation mondiale de la santé pour désigner des substances pharmaceutiques par des noms uniques, d'usage universel, pour protéger la sécurité des patients.

1. L'INTERNET, LES NOMS DE DOMAINE ET LE PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L'OMPI

L'INTERNET

1. L'Internet peut être tout simplement décrit comme un réseau de réseaux ou, mieux encore, comme le réseau des réseaux. Cela étant, cette simple description technique n'est pas suffisamment éloquente pour évoquer le rôle déterminant que joue l'Internet dans la manière dont nous communiquons les uns avec les autres, dont nous nous exprimons, dont nous apprenons, dont nous faisons des affaires et dont nous dialoguons sur le plan culturel. Compte tenu des changements fondamentaux que nous pressentons, il semble difficile de se contenter d'une simple définition de caractère technique.

2. Nous ne sommes pas encore en mesure de décrire avec précision le phénomène social que constitue l'Internet ni la raison pour laquelle il est en train de nous transformer. Nous pouvons néanmoins souligner certaines caractéristiques de l'Internet qui permettent de se faire une idée du caractère particulier et de l'importance du phénomène. Six particularités peuvent ainsi être citées :

i) Un nombre de plus en plus important de personnes à travers le monde estiment avoir intérêt à être connectées à l'Internet. Selon les estimations, de 1990 à 1997, le nombre d'utilisateurs de l'Internet est passé d'environ 1 million à environ 70 millions¹. Par ailleurs, si c'est aux États-Unis d'Amérique que l'on trouve l'immense majorité des utilisateurs de l'Internet², cela ne signifie pas pour autant que le reste de la planète ne s'y intéresse pas. Entre 1993 et 1996, le nombre d'hôtes Internet a augmenté d'environ 600% en Europe³. Au cours de la même période, la croissance du nombre d'hôtes Internet en Afrique et en Asie est passée à environ 840% pour chacune de ces régions⁴.

ii) La connexion à l'Internet, et donc la possibilité de profiter des avantages qu'il offre, est de plus en plus abordable à moindre coût. Les infrastructures de télécommunication s'améliorent constamment et le coût du matériel informatique ne cesse de diminuer. Selon les estimations, les foyers et les établissements d'enseignement équipés d'un ordinateur sont passés d'environ 36 millions en 1992 à 118 millions en 1997⁵. Loin d'être élitiste, l'Internet est un moyen de communication populaire.

iii) En raison de son caractère populaire, l'Internet est polyvalent. Les techniques numériques permettent toutes les formes d'expression – texte, son et image – susceptibles d'être exprimées en numération binaire. Le Web, élément fondamental de l'Internet, a fourni l'interface graphique et les protocoles de liens hypertextes permettant à toutes ces formes d'expression d'être mises en commun sur l'Internet. En conséquence, l'Internet est désormais utilisé dans le cadre de l'ensemble des activités humaines : recherche, éducation, communication sociale, politique, loisirs et commerce.

iv) L'Internet ne dispose pas d'organisme central exerçant une autorité ou un contrôle quelconque. Comparé à d'autres institutions sociales, il s'est développé de manière spontanée et autonome. Son développement technique s'est conformé à des protocoles mis en place dans le cadre de processus de décision participatifs par des organismes tels que l'*Internet Engineering Task Force (IETF)* et ses sous-commissions et l'*Internet Assigned Numbers Authority (IANA)*. Cela étant, aucun organisme central doté d'un quelconque pouvoir réglementaire n'a légiféré de façon spécifique au sujet de l'Internet.

v) L'Internet transcende les frontières nationales. Les utilisateurs peuvent y accéder de n'importe quel endroit dans le monde. Grâce aux techniques de commutation de paquets, l'information peut traverser plusieurs pays avant d'atteindre sa destination⁶. Il s'agit d'un moyen de communication mondial transposé dans un système dont l'histoire a privilégié la séparation physique des territoires sur lesquels s'exercent des autorités différentes.

vi) L'Internet n'est réglementé que dans ses grandes lignes. Il n'est soumis qu'à des lois et réglementations générales applicables dans les divers pays de la planète. Mais, jusqu'à présent, il y a peu d'exemples d'instances législatives nationales se penchant de manière spécifique sur l'Internet et aucun instrument international n'est conçu de manière spécifique pour réglementer l'Internet.

3. Plusieurs conséquences, en termes d'élaboration des politiques relatives à l'un ou l'autre aspect du fonctionnement de l'Internet, découlent de ses caractéristiques particulières. Le fait que l'Internet ne relève pas du principe de territorialité et qu'il soit polyvalent signifie inévitablement qu'un grand nombre d'intérêts divers seront en jeu dans diverses parties du monde en cas de tentative d'élaboration de politiques spécifiques. Il convient d'être particulièrement prudent et de veiller à ce qu'aucune politique élaborée pour servir un intérêt spécifique ou répondre à une fonction particulière, n'ait de conséquence démesurée ou ne constitue une gêne inconsiderée pour d'autres intérêts ou d'autres fonctions.

LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

4. Le système des noms de domaine (DNS) a pour fonction principale de faciliter la navigation des utilisateurs sur l'Internet. Il remplit ce rôle à l'aide de deux éléments : le nom de domaine et l'adresse IP (Internet Protocol) correspondante. Le nom de domaine est l'adresse conviviale d'un ordinateur, que l'on trouve généralement sous une forme facile à mémoriser ou à identifier, comme par exemple *www.wipo.int*. L'adresse IP est l'adresse numérique unique d'un ordinateur donné, comme par exemple 192.91.247.53. Des bases de données réparties contiennent les listes des noms de domaine et des adresses numériques correspondantes et permettent de faire le lien entre le nom de domaine et l'adresse IP pour connecter les ordinateurs qui le demandent à l'Internet. Le DNS est organisé de manière hiérarchique, ce qui permet une gestion décentralisée de la mise en correspondance des noms

et des adresses. C'est grâce à cette nouvelle caractéristique que de nouveaux ordinateurs peuvent être connectés à l'Internet à une vitesse extraordinaire et qu'une bonne résolution de noms peut être réalisée.

5. Le DNS est géré par l'IANA, conformément aux principes décrits dans la demande de commentaires (RFC) 1591 de mars 1994⁷. Le DNS se fonde sur une hiérarchie de noms de domaine. Au sommet de la hiérarchie viennent les domaines de premier niveau, qui sont habituellement divisés en deux catégories : les domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD).

6. On compte actuellement sept TLD génériques. Trois de ces TLD ne sont pas réservés, au sens où aucune restriction n'empêche des particuliers ou des organismes d'y enregistrer des noms. Ces trois TLD génériques sont *.com*, *.net* et *.org*. Les quatre autres TLD génériques sont réservés, au sens où seuls certains organismes qui répondent à certains critères peuvent y enregistrer des noms. Il s'agit de *.int*, réservé aux organisations internationales; *.edu*, réservé aux écoles supérieures qui délivrent des diplômes sanctionnant quatre années d'étude et aux universités; *.gov*, réservé aux organismes dépendants du Gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique; et *.mil*, qui est réservé à l'armée des États-Unis d'Amérique.

7. On compte actuellement 243 ccTLD. Chacun de ces domaines se compose d'un code de pays à deux lettres qui découle de la norme 3166 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO 3166)⁸, comme par exemple *.au* (Australie), *.br* (Brésil), *.ca* (Canada), *.eg* (Égypte), *.fr* (France), *.jp* (Japon) et *.za* (Afrique du Sud). Certains de ces domaines ne sont pas réservés, au sens où aucune restriction n'empêche des particuliers ou des organismes d'y être enregistrés. D'autres sont réservés, au sens où seuls des particuliers ou des organismes qui répondent à certains critères (par exemple avoir son domicile dans le territoire concerné) peuvent y enregistrer des noms.

8. Sur le plan du fonctionnement, il n'y a aucune différence entre les gTLD et les ccTLD. Un nom de domaine enregistré dans un ccTLD présente exactement la même connectivité qu'un nom de domaine qui est enregistré dans un TLD générique. De même, il est inexact d'affirmer que les TLD génériques ne sont pas réservés alors que les ccTLD le seraient. Comme il a été indiqué ci-dessus, certains gTLD et certains ccTLD ne sont pas réservés, leur utilisation n'étant soumise à aucune restriction, alors que d'autres le sont, leur utilisation étant réservée à des particuliers ou à des organismes qui répondent à certains critères.

9. À la date de publication du présent rapport, près de 7,2 millions de noms de domaine ont été enregistrés partout dans le monde⁹. Sur ce total, environ 1,8 million de noms de domaine ont été enregistrés dans les ccTLD. On compte environ 21 000 nouveaux enregistrements par semaine.

LA TRANSMUTATION DES NOMS DE DOMAINE

10. Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d'une façon conviviale pour les utilisateurs de l'Internet. L'objectif est de faire en sorte qu'une adresse

facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux adresses IP. C'est cependant précisément parce qu'ils sont faciles à mémoriser et à identifier que les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes distinctifs des entreprises ou des particuliers. Compte tenu de l'essor des activités commerciales sur l'Internet, les noms de domaine font désormais partie intégrante de l'ensemble des moyens utilisés par les entreprises pour se faire connaître ainsi que pour faire connaître leurs produits et leurs activités. Il est désormais courant que les annonces publicitaires publiées ou diffusées dans les médias mentionnent une adresse Internet, parallèlement à d'autres moyens d'identification et de communication, tels que le nom de l'entreprise, la marque et les numéros de téléphone et de télécopieur. Cependant, alors qu'un numéro de téléphone ou de télécopieur se compose d'une série anonyme de chiffres sans autre signification, le nom de domaine, conçu précisément pour être facile à mémoriser et à identifier, véhicule souvent une signification liée au nom, à la marque, aux produits ou aux services d'une entreprise.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11. La propriété intellectuelle consiste en une série de droits sur les créations intellectuelles et sur certaines formes de signes distinctifs. D'une manière générale, l'existence des droits de propriété intellectuelle se fonde sur deux principes de base. Le premier réside dans la promotion de la création intellectuelle. C'est sur ce principe de base que repose l'existence des brevets, des dessins et modèles industriels et du droit d'auteur. Un brevet, un dessin ou modèle industriel ou un droit d'auteur confère au titulaire le droit exclusif, pendant une durée déterminée, d'empêcher autrui d'exploiter sa création, qu'il s'agisse d'une invention, d'un dessin ou modèle ou d'une œuvre littéraire ou artistique. Ce droit exclusif permet au titulaire d'être récompensé pour l'investissement qu'il a consenti à des fins de création originale et constitue donc une incitation à investir à nouveau dans la mise au point de créations intellectuelles. Le second principe de base réside dans la volonté d'assurer le fonctionnement harmonieux du marché et d'éviter le désordre et la fraude. C'est sur ce principe de base que repose l'existence des marques, des droits sur les indications géographiques et de la protection contre la concurrence déloyale. Une marque permet aux consommateurs d'identifier l'origine d'un produit et d'établir un lien entre le produit et son fabricant sur des marchés où les produits sont largement distribués. Le droit exclusif d'utiliser la marque, qui peut être exercé pendant une durée indéterminée, permet au titulaire d'empêcher autrui d'induire les consommateurs en erreur en les amenant à établir un lien entre des produits et une entreprise dont ils ne proviennent pas.

12. La propriété intellectuelle est devenue un élément central de la politique économique et culturelle dans un monde où la source de la richesse est de plus en plus intellectuelle, par opposition aux éléments matériels et au capital, et dans lequel les marchés sont omniprésents. En devenant membre de l'OMPI, 171 États ont reconnu l'importance de la promotion de la protection de la propriété intellectuelle. Bon nombre de ces États ont aussi accédé à une partie ou à la totalité des 16 autres traités multilatéraux administrés par l'OMPI, qui constituent un cadre international pour chacun des droits qui constituent la propriété intellectuelle ou des systèmes d'obtention d'une protection dans plusieurs pays à la fois. De plus, les 134 États qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont adhéré à un code complémentaire global de protection de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC).

13. La propriété intellectuelle n'a pas seulement trait à la création de droits mais également à la définition de la portée de ces droits et de leurs liens avec d'autres domaines d'intérêt général. C'est dans le cadre de la propriété intellectuelle, par exemple, que l'on définit la limite entre le détournement déloyal et injustifié de créations intellectuelles ou de signes distinctifs d'entreprises d'une part et leur utilisation équitable, ou expérimentale et non commerciale, et justifiée d'autre part. C'est également dans le cadre de la propriété intellectuelle que l'on cherche à réduire les tensions éventuelles entre la politique relative à la concurrence et la politique relative à la propriété intellectuelle. La définition de la portée des droits de propriété intellectuelle et de leurs liens avec d'autres domaines d'intérêt général fait l'objet d'une jurisprudence et d'une législation qu'il a fallu des décennies pour mettre au point à travers le monde.

LE PROCESSUS DE RÉORGANISATION DE LA GESTION DU SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

14. L'organisation et la gestion du système des noms de domaine font l'objet depuis deux ans et demi de débats intenses partout dans le monde. Ces débats ont été inspirés par la volonté d'institutionnaliser la gestion du système des noms de domaine de telle sorte que le système puisse s'adapter à la croissance de la circulation sur l'Internet et être administré de façon stable, fiable, compétitive et ouverte, compte tenu des intérêts de toutes les parties prenantes de l'Internet.

15. Les travaux du Comité international ad hoc (IAHC), qui ont abouti à la publication le 4 février 1997 d'un rapport final contenant des recommandations pour l'administration et la gestion des TLD génériques¹⁰, ont commencé au début de ces débats. Les recommandations avaient pour objet d'améliorer la gestion et le fonctionnement des TLD génériques et d'assurer un certain équilibre entre les préoccupations concernant la stabilité de l'environnement de travail, la poursuite de la croissance continue et les opportunités commerciales d'une part et les contraintes légales d'autre part.

16. Le 1^{er} juillet 1997, au titre du cadre pour le commerce électronique mondial publié par son administration, M. William Clinton, président des États-Unis d'Amérique, a donné instruction au ministre du commerce de privatiser le système des noms de domaine de manière à stimuler la concurrence et à faciliter la participation internationale à l'administration du système. Le Ministère du commerce des États-Unis d'Amérique a publié le 2 juillet 1997 une demande de commentaires concernant l'administration du système des noms de domaine. Il y demandait l'avis du public sur des questions touchant le cadre global de l'administration du système des noms de domaine, la création de nouveaux domaines de premier niveau, les principes à suivre pour les unités d'enregistrement des noms de domaine et la protection des marques.

17. Le 30 janvier 1998, se fondant sur les commentaires reçus, la *National Telecommunications and Information Administration (NTIA)*, qui relève du Ministère américain du commerce, publiait, afin de recevoir des observations, *une proposition visant à améliorer la gestion technique des noms et adresses Internet* (le "Livre vert")¹¹. Le Livre vert soumettait à la réflexion un certain nombre de mesures liées à la gestion du système des noms de domaine, parmi lesquelles la création par le secteur privé d'une nouvelle société située aux États-Unis d'Amérique et administrée par un conseil d'administration reflétant la diversité fonctionnelle et géographique de l'Internet et de ses utilisateurs.

18. Au terme de la période impartie pour la formulation de commentaires, la NTIA a publié, le 5 juin 1998, sa *déclaration de politique sur la gestion des noms et des adresses de l'Internet* (le "Livre blanc")¹². Le Livre blanc a confirmé l'appel qui figurait dans le Livre vert à la création d'une nouvelle société privée à but non lucratif chargée de coordonner les différentes fonctions du système des noms de domaine au bénéfice de l'ensemble de l'Internet. On peut y lire ce qui suit :

“Le Gouvernement des États-Unis tient à une transition qui permette au secteur privé de jouer un rôle prépondérant dans la gestion du DNS. La plupart des commentateurs partagent cet objectif. Des organisations internationales peuvent procurer des services d'experts particuliers ou agir à titre consultatif auprès de la nouvelle société mais les États-Unis restent convaincus, comme la plupart des commentateurs, que ni un gouvernement national agissant souverainement ni une organisation intergouvernementale agissant en qualité de représentante de gouvernements ne doivent participer à la gestion des noms et adresses de l'Internet. Bien entendu, les gouvernements ont présentement, et continueront d'avoir, compétence pour gérer leurs TLD nationaux ou arrêter leur politique en la matière.”

19. À la suite de la publication du Livre blanc, un processus a été déclenché et a abouti à la création de l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Des statuts ont été adoptés pour l'ICANN et un directeur, un président et un conseil d'administration ont été désignés à titre provisoire suite aux discussions qui ont accompagné le processus en

question sur le plan international. Les statuts, la composition du conseil provisoire, ainsi que d'autres documents pertinents concernant l'ICANN sont disponibles sur le site Web de l'ICANN dont l'adresse est www.icann.org.¹³

20. Depuis sa création, l'ICANN s'emploie à exécuter les diverses tâches définies dans le Livre blanc. Les différentes mesures prises à cet égard et les réunions déjà tenues sont présentées sur le site Web de l'ICANN. L'une de ces tâches correspondait à l'objectif général transitoire d'ouverture de l'administration des enregistrements de noms de domaine à la concurrence. Il s'agissait d'élaborer une politique d'agrément des unités d'enregistrement en vue d'agréer, à titre d'essai, cinq de ces unités, qui seraient autorisées à recevoir et à traiter des demandes d'enregistrement de noms de domaine dans les domaines .com, .net et .org. L'administration des services d'enregistrement pour ces noms de domaine continuera d'être assurée par Network Solutions Inc. (NSI), qui, jusqu'à présent, s'est chargé de l'administration tant des unités que des services d'enregistrement pour ces domaines dans le cadre de divers contrats. En février 1999, l'ICANN a publié pour commentaires des lignes directrices relatives à l'agrément des unités d'enregistrement de noms de domaine de l'Internet et au choix des unités d'enregistrement en vue de la mise à l'essai du système de services d'enregistrement commun pour les domaines .com, .net et .org. Faisant suite aux commentaires du public selon lesquels ces lignes directrices devraient être "aussi peu contraignantes que possible"¹⁴, l'ICANN a apporté quelques modifications à son projet et a adopté, lors de la réunion de son conseil d'administration qui s'est tenue à Singapour le 4 mars 1999, une *Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement*¹⁵. Cette Déclaration contient un certain nombre de dispositions qui sont conformes aux recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet ("La gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle")¹⁶. La Déclaration indique en outre que les principes qu'elle établit pour l'agrément des unités d'enregistrement pourront être revus lorsque l'ICANN aura examiné le présent rapport (final) de l'OMPI¹⁷.

21. Très récemment, le 21 avril 1999, l'ICANN a communiqué le nom des cinq sociétés qui ont été sélectionnées pour participer à la première phase d'essai du système de services d'enregistrement commun pour les domaines .com, .net et .org¹⁸. Cette phase devrait se poursuivre pendant deux mois, jusqu'à la fin du mois de juin, 29 autres sociétés devant alors être agréées afin d'ouvrir les services d'enregistrement à la concurrence.

LE PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L'OMPI : INTERFACE ENTRE LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

22. L'interface entre les noms de domaine en tant qu'adresses Internet et la propriété intellectuelle ou, d'une manière plus spécifique, les marques et autres droits d'identité reconnus tels qu'ils existaient dans le monde avant l'arrivée de l'Internet, forme la trame des discussions et des consultations concernant la gestion du DNS. Il est désormais évident qu'une tension considérable est involontairement née entre, d'une part, les adresses Internet faciles à utiliser, qui véhiculent une certaine signification et qui sont utilisées à des fins

d'identification et, d'autre part, les droits d'identité reconnus dans le monde matériel, qui consistent en marques et autres droits liés à l'identification des entreprises, le domaine en pleine expansion des droits liés à la personnalité de personnages réels ou de fiction et les indications géographiques. Le premier système (le DNS) est géré, dans une large mesure, par le secteur privé et donne lieu à des enregistrements qui aboutissent à une présence planétaire, accessible de n'importe où dans le monde. L'autre système – le système des droits de propriété intellectuelle – est géré par des organismes publics, selon le principe de la territorialité, et donne naissance à des droits qui ne peuvent être exercés que dans un territoire spécifique. À cet égard, la rencontre entre le DNS et le système de propriété intellectuelle ne constitue qu'un des exemples du phénomène plus important que constitue la rencontre entre un moyen de communication mondial à travers lequel des informations circulent sans tenir compte des frontières et des systèmes historiques fondés sur le principe de la territorialité et qui émanent de l'autorité souveraine de territoires donnés.

23. La tension qui découle de la nature de chacun des deux systèmes s'est trouvée exacerbée par un certain nombre de pratiques de pillage et de parasitisme qui consistent, pour certains individus, à exploiter l'absence d'adéquation entre les objectifs qui ont présidé à la création du DNS et ceux qui sous-tendent l'existence du système des droits de propriété intellectuelle. Ces pratiques consistent notamment à enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques notoires ou autres en tant que noms de domaine, afin de pouvoir vendre ces noms de domaine aux propriétaires des marques en question ou tout simplement de tirer un avantage déloyal de la réputation associée à ces marques.

24. Les recommandations de l'IAHC tenaient compte de la tension qui existait entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle et portaient notamment sur des procédures spécifiques de résolution des litiges en la matière. Dans son Livre blanc, le Gouvernement américain limitait ses recommandations aux caractéristiques auxquelles il souhaitait que la gestion du DNS réponde et à la période de transition précédant le transfert de ladite gestion à la nouvelle société. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le Livre blanc contient le passage suivant :

“Le Gouvernement des États-Unis recherchera un soutien international pour inviter l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à engager un processus équilibré et transparent, auquel participeront les propriétaires de marques et les membres de la communauté de l'Internet qui ne sont pas propriétaires de marques, afin 1) de faire des recommandations pour une méthode uniforme de résolution des litiges entre marques et noms de domaine impliquant la “cyberpiraterie” (par opposition aux litiges résultant d'un conflit de droits entre propriétaires légitimes de marques, 2) de recommander un processus pour la protection des marques notoires dans les domaines génériques de premier niveau et 3) d'évaluer, sur la base d'études menées par des organisations indépendantes telles que le Conseil national de la recherche de l'Académie nationale des sciences, les effets de l'addition de nouveaux TLD génériques, et des procédures de règlement des litiges s'y rapportant, sur les propriétaires de marques et autres titulaires de droits de propriété intellectuelle. Ces conclusions et recommandations pourront être soumises au conseil d'administration de la nouvelle

société pour qu'il les prenne en considération dans le cadre du développement de sa politique concernant les unités et les services d'enregistrement et pour l'introduction de nouveaux TLD génériques.”

25. Depuis la publication du Livre blanc, l'OMPI a reçu l'approbation de ses États membres¹⁹ pour lancer le processus international demandé dans ledit Livre blanc et a pris des mesures en conséquence.

LE DÉROULEMENT DU PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L'OMPI

26. Différentes étapes. Le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet se compose de trois étapes.

27. La première étape avait pour objet d'aboutir à un consensus sur les questions à examiner au cours du processus de consultations, sur les procédures à utiliser et sur le calendrier à respecter. À cette fin, une demande de commentaires (WIPO RFC-1) a été publiée le 8 juillet 1998, assortie d'un délai pour la réception des commentaires fixé au 24 août 1998. Les trois points mentionnés dans le Livre blanc, à savoir, la résolution uniforme des litiges, un mécanisme pour la protection des marques renommées et l'évaluation des conséquences pour les droits de propriété intellectuelle de l'addition de nouveaux TLD génériques, étaient évoqués en détail dans le document WIPO RFC-1, en tant que thèmes de réflexion du processus de consultations. Un autre élément, que l'OMPI estime approprié dans ce contexte, était également mentionné, à savoir, la prévention des litiges ou les pratiques applicables à la gestion du DNS afin de réduire l'incidence des conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle. Soixante-six gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers ont envoyé des commentaires en réponse au document WIPO RFC-1²⁰.

28. La deuxième étape du processus de consultations de l'OMPI a consisté à demander des commentaires et à organiser des consultations sur des questions définies au terme de l'examen des commentaires reçus en réponse au document WIPO RFC-1. À cette fin, une deuxième demande de commentaires (WIPO RFC-2) a été publiée le 16 septembre 1998, assortie d'un délai pour la réception des commentaires fixé au 6 novembre 1998. Soixante-douze gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers ont envoyé des commentaires en réponse au document WIPO RFC-2²¹. Par ailleurs, des consultations régionales ont été organisées afin de débattre des questions à l'étude et de recevoir des commentaires à ce sujet. Au total, 848 personnes ont participé à ces consultations. Cent cinquante cinq d'entre elles ont présenté des exposés ou sont intervenues dans les débats. On trouvera ci-après un tableau des consultations qui ont été organisées dans ce cadre :

Première série de consultations régionales
(octobre à novembre 1998)

<u>Consultation régionale</u>	Participation (approx.)	Exposés/ Interventions
San Francisco (Californie – États-Unis d'Amérique)	35	22
Bruxelles (Belgique)	98	13
Washington (États-Unis d'Amérique)	45	15
Mexico (Mexique)	85	12
Le Cap (Afrique du Sud)	30	12
Asunción (Paraguay)	160	18
Tokyo (Japon)	75	8
Hyderabad (Inde)	69	10
Budapest (Hongrie)	85	10
Le Caire (Égypte)	86	20
Sydney (Australie)	80	15
Total	848	155

29. La troisième étape du processus de l'OMPI consistait en la publication, le 23 décembre 1998, d'un rapport intérimaire contenant des recommandations provisoires qui ont été soumises à des commentaires, dans le cadre d'une troisième demande de commentaires (WIPO RFC-3). À l'expiration du délai prévu pour la communication de commentaires, le 19 mars 1999, 196 gouvernements, organisations intergouvernementales, associations professionnelles, sociétés et particuliers avaient répondu au WIPO RFC-3²². En outre, une deuxième série de consultations régionales a eu lieu pour examiner les commentaires relatifs au rapport intérimaire. Quatre cent seize personnes au total ont participé à cette deuxième série de consultations régionales. Parmi elles, 77 ont fait des exposés et des interventions. Le calendrier des réunions était le suivant :

Deuxième série de consultations régionales
(janvier à mars 1999)

Consultation régionale	Participation (approx.)	Exposés/ Interventions
Toronto (Canada)	48	11
Singapour	80	14
Rio de Janeiro (Brésil)	51	4
Dakar (Sénégal)	117	10
Bruxelles (Belgique)	50	13
Washington (États-Unis d'Amérique)	70	25
Total	416	77

Modalités

30. Dans le cadre du processus de consultations, l'OMPI a utilisé trois formules différentes pour solliciter la participation du plus grand nombre possible de parties intéressées au niveau international :

i) Le site Web (*http://wipo2.wipo.int*) que l'OMPI a ouvert en français, en anglais et en espagnol est le premier outil destiné à véhiculer l'information concernant le processus de consultations. Outre le fait que l'information et les documents concernant le processus de consultations étaient publiés sur ce site Web, celui-ci permettait aux personnes intéressées de s'inscrire pour recevoir les communications relatives à l'évolution du processus. À ce jour, quelque 1358 personnes ou organisations de 74 pays différents se sont inscrites à ce titre²³. Le site contenait également le texte de tous les commentaires reçus en réponse aux trois demandes de commentaires (WIPO RFC-1, RFC-2 et RFC-3). Il proposait de plus un forum de discussions ouvert à un serveur de liste. La liste, qui n'était pas limitée, avait pour objet de permettre aux parties intéressées de débattre librement de l'éventail le plus large possible des questions qui se posent en rapport avec le processus de consultations de l'OMPI. Les contributions au serveur de liste n'étaient pas considérées officiellement comme des commentaires en réponse aux RFC. À la date à laquelle a été établi le présent rapport, on comptait 420 abonnés au serveur de liste²⁴.

ii) Compte tenu du fait que, même si l'Internet est un moyen de communication mondial, tout le monde n'y a pas accès, l'OMPI a également publié sur papier chacune des demandes de commentaires qu'elle a diffusées sur le Web et les a envoyées aux gouvernements et aux offices de propriété industrielle de chacun de ses États membres, ainsi qu'à toutes les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de l'OMPI.

iii) Comme mentionné plus haut, l'OMPI a également voulu organiser, en complément des consultations sur l'Internet et sur papier, diverses consultations régionales.

Groupe d'experts

31. Afin de l'assister dans le cadre du processus de consultations, l'OMPI a constitué un groupe d'experts chargé de la conseiller en vue de la formulation de recommandations. La composition du groupe d'experts répond à la volonté de respecter un équilibre géographique ainsi qu'un équilibre entre les différents secteurs qui portent un intérêt à l'Internet. Le nom des membres du groupe d'experts, ainsi que des organisations auxquelles ils appartiennent figurent à l'annexe I. L'OMPI souhaite officiellement exprimer sa profonde gratitude aux membres du groupe d'experts pour leurs conseils et les efforts qu'ils ont déployés sans relâche pour aider de manière constructive le Secrétariat à mettre au point des recommandations réalisables et acceptables en ce qui concerne l'interface entre les noms de domaine et la propriété intellectuelle. Le présent rapport ne relève cependant que de la responsabilité de l'OMPI et tous les experts ne souscrivent pas nécessairement à chacune des recommandations qu'il contient.

PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LA FORMULATION DES RECOMMANDATIONS DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE CONSULTATIONS DE L'OMPI

32. Avant de passer aux questions examinées au cours du processus de consultations de l'OMPI et aux recommandations formulées en la matière, il convient de décrire les principes méthodologiques qui ont été retenus pour la formulation de ces recommandations. Ces principes sont au nombre de cinq.

33. Compte tenu de la nature planétaire de l'Internet et des nombreuses et diverses fins auxquelles il est utilisé, l'OMPI s'est efforcée de mettre au point un processus qui soit international et qui permette la participation de tous les secteurs intéressés par l'utilisation et l'évolution de l'Internet. S'il est vrai que le mandat de l'OMPI a trait à la protection de la propriété intellectuelle, on s'accorde à reconnaître que celle-ci ne peut être considérée isolément, en dehors du contexte du moyen de communication mondial et polyvalent que constitue l'Internet.

34. On s'accorde aussi à reconnaître que l'objectif du processus de consultations de l'OMPI n'est pas de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle, ni d'accorder une plus grande protection à la propriété intellectuelle dans le cyberspace qu'ailleurs. En revanche, l'objectif consiste à mettre en application, de manière adéquate, les normes existantes de protection de la propriété intellectuelle reconnues multilatéralement, dans le contexte de l'Internet – ce nouveau moyen de communication qui transcende les frontières et qui s'avère d'une importance vitale – et du DNS, qui est chargé de contrôler le trafic sur l'Internet²⁵. Le processus de consultations de l'OMPI est conçu pour trouver des procédures qui permettront d'éviter l'affaiblissement ou la remise en cause involontaire des politiques et des règles reconnues en matière de protection de la propriété intellectuelle.

35. À l'inverse, il ne faudrait pas que la volonté d'accorder une protection adéquate aux normes reconnues de propriété intellectuelle aboutisse à une remise en cause d'autres droits reconnus, tels que les droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou ait des conséquences négatives sur ces droits²⁶.

36. L'importance centrale de l'Internet et sa capacité à servir les intérêts divers d'un ensemble rapidement croissant d'utilisateurs sont fondamentales. En conséquence, il a fallu constamment garder à l'esprit la nécessité de veiller à ce que les recommandations découlant du processus de consultations de l'OMPI soient applicables et à ce que le fonctionnement de l'Internet ne soit pas entravé par des contraintes qui pèseraient trop lourdement sur les nombreuses opérations automatisées des organismes responsables de l'enregistrement des noms de domaine.

37. La nature dynamique des techniques qui sont à l'origine du développement de l'Internet a également été prise en compte. Il fallait en effet veiller à ce que les recommandations découlant du processus de consultations ne limitent ni n'entravent l'évolution technique future de l'Internet.

LA PORTÉE DES RECOMMANDATIONS DE L'OMPI : LEUR APPLICABILITÉ AUX ccTLD.

38. Le rapport intérimaire de l'OMPI ainsi que les paragraphes 6, 7 et 8 du présent rapport établissent une distinction entre les TLD "non réservés" (qu'il s'agisse de TLD génériques ou de ccTLD), dans lesquels aucune restriction n'empêche des particuliers ou des organismes d'y enregistrer des noms, et les TLD "réservés", dans lesquels seuls des particuliers ou des organismes qui répondent à certains critères (par exemple avoir son domicile dans le territoire concerné) peuvent enregistrer des noms de domaine. Le rapport intérimaire laissait entendre que, tout en étant limitées aux TLD génériques, les recommandations prises dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI pouvaient être appliquées à tous les TLD non réservés dans lesquels les noms de domaine peuvent être enregistrés sans restriction, achetés et vendus²⁷.

39. Les commentaires formulés au sujet de la distinction établie entre TLD “non réservés” et “réservés” n’ont pas été unanimes. Certaines parties préconisaient la distinction, considérant qu’elle serait utile pour indiquer les similitudes de fonctionnement entre les TLD génériques et les ccTLD et, partant, la similitude des problèmes susceptibles de surgir dans l’interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle²⁸. D’autres ont estimé que la distinction était floue et que les définitions n’étaient pas précises compte tenu de la variété des conditions applicables aux enregistrements dans les ccTLD²⁹. D’autres encore ont jugé la distinction dangereuse dans la mesure où elle pourrait être utilisée à des fins autres que la résolution des problèmes découlant de l’interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle et pour limiter les opérations des ccTLD³⁰. Le point de vue que nous nous sommes forgé sur l’objet et l’utilité de cette distinction après examen des commentaires reçus est exposé dans les paragraphes qui suivent.

40. La distinction entre TLD “non réservés” et “réservés” avait pour objet d’appeler l’attention sur le caractère fondamental et essentiel de l’Internet en tant que moyen de communication mondial. Un enregistrement de nom de domaine, que ce soit dans un TLD générique ou dans un ccTLD, crée une présence mondiale, ce qui explique nombre des difficultés qui surgissent dans l’interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les droits de propriété intellectuelle ont une base territoriale et on ne peut les faire respecter que sur le territoire pour lequel ils ont été accordés. Un nom de domaine enregistré dans un pays peut (mais ce n’est pas obligatoirement le cas) servir à mener des activités dans un autre pays dans lequel existe un droit de propriété intellectuelle, limité à un territoire donné et accordé en vertu d’un système reconnu par la loi. Le nom de domaine peut (mais ce n’est pas nécessairement le cas) semer la confusion dans l’esprit des consommateurs et les induire en erreur et il peut (mais ce n’est pas obligatoirement le cas) porter atteinte au droit de propriété intellectuelle limité à un territoire donné. En conséquence, la protection et la sanction des droits de propriété intellectuelle reconnus, limités à un territoire donné, peuvent être compromises par des activités menées sur la base d’un enregistrement de nom de domaine effectué dans un autre pays, ce qui peut engendrer des difficultés pratiques tant pour évaluer si le droit de propriété intellectuelle est violé que pour sanctionner les activités qui lui portent atteinte.

41. Lorsque les particuliers ou les organismes pouvant enregistrer un nom de domaine dans un TLD font l’objet de restrictions, celles-ci peuvent (mais ce n’est pas nécessairement le cas) permettre de réduire la tension entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle existant sur un territoire donné. Par exemple, si l’une des restrictions appliquées concerne le domicile, qui doit se trouver dans le territoire auquel est rattaché un ccTLD, la sanction de tout droit de propriété intellectuelle pertinent auquel le nom de domaine porte atteinte peut être facilitée par le lien avec le for, et, partant, par la possibilité d’action en justice, que cette restriction relative au domicile impose. Ou bien, si la restriction applicable au TLD définit soigneusement le type d’organisme qui peut y enregistrer un nom - comme dans le cas de “.int” où le demandeur de l’enregistrement doit être une organisation internationale -, cette restriction peut contribuer à réduire les risques de conflit entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure où elle élimine la possibilité d’un enregistrement dans le domaine par des entités commerciales. Nous ne recommandons

pas l'introduction de restrictions pour les TLD; nous nous contentons d'appeler l'attention sur le fait que les restrictions peuvent avoir une incidence sur le rapport entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle.

42. Lorsqu'aucune restriction ne s'applique aux enregistrements dans un TLD, le risque de conflit entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle est accru. Dans ce cas, que le TLD soit un TLD générique ou un cc TLD, les enregistrements de noms de domaine peuvent engendrer, sur le plan du fonctionnement, les mêmes problèmes en ce qui concerne l'interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. En établissant une distinction entre TLD "non réservés" et TLD "réservés", nous entendions simplement mettre en lumière le fait que les problèmes qui se posent dans l'interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle dans des domaines non réservés étaient analogues. Compte tenu de leur similitude, il apparaît que toute solution globale aux problèmes rencontrés dans l'interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle serait pleinement efficace si elle reconnaissait le caractère mondial de l'Internet et la présence mondiale qui découle de l'enregistrement d'un nom de domaine. La notion de paradis fiscal est bien connue. Or, un ccTLD peut lui aussi être exploité de sorte à devenir un paradis pour la piraterie de la propriété intellectuelle; c'est à dire qu'il peut être administré en dehors du système reconnu de protection internationale de la propriété intellectuelle et, ce faisant, accroître les coûts de transaction liés à la sanction des droits de propriété intellectuelle et réduire l'efficacité du système international de propriété intellectuelle.

43. L'OMPI reconnaît que les recommandations qui figurent dans le présent rapport ne visent que les TLD génériques. Elle reconnaît aussi le caractère international de l'Internet et soumet les recommandations du présent rapport à l'examen également des administrateurs de ccTLD qui veulent être informés des responsabilités découlant de la présence mondiale qu'entraîne un enregistrement de nom de domaine. Faisant suite à la demande spécifique formulée par certains administrateurs de ccTLD, l'Annexe VIII contient des orientations détaillées sur les recommandations du présent rapport que l'OMPI considère comme pouvant être utiles pour les ccTLD, en vue de trouver une solution globale et efficace aux problèmes engendrés par l'interface entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle. C'est bien évidemment aux administrateurs des ccTLD qu'il appartient de décider d'adopter ou non certaines de ces recommandations.

SOUSSION DU RAPPORT DE L'OMPI

44. Conformément au mandat confié à l'OMPI, le présent rapport sera soumis au conseil d'administration de l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) pour examen. Il sera soumis aussi aux États membres de l'OMPI pour examen.

¹ David N. Townsend, "Regulatory Issues for Electronic Commerce : Briefing Report", rapport du huitième colloque réglementaire de l'Union internationale des télécommunications, 1998, page 8; Global Internet Project, *Internet Foundations : Breaking Technology Bottlenecks*, <http://www.gip.org>, page 4.

² World Information Technology and Services Alliance (WITSA), *Digital Planet—The Global Information Economy*, octobre 1998, page 21, selon laquelle 61,9% des hôtes Internet de la planète sont aux États-Unis d'Amérique.

³ Global Internet Project, *op.cit.*, page 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ WITSA, *op.cit.* page 20

⁶ “Les adresses Internet ne disposent pas d'une localisation fixe. Elles sont purement virtuelles. Il n'existe aucun office central. Les routeurs qui dirigent les paquets de données vers des adresses auxquelles ils sont destinés à une vitesse qui varie entre 100 000 et 500 000 bits/seconde ne peuvent connaître que le prochain point logique dans la table d'acheminement et le circuit vers l'extérieur qui est disponible pour véhiculer le paquet de données. Les paquets de données sont libres de traverser la planète à travers des circuits innombrables pour aboutir à des sites récepteurs non déterminés du point de vue géographique. La technique permet de réassembler les paquets de données dans le bon ordre et veille à ce qu'ils soient affectés le moins possible par des erreurs de données.” John R. Mathiason et Charles c. Kuhlman, Université de New York, “International Public Regulation of the Internet : Who Will Give You Your Domain Name?”, mars 1998, <http://www.intlmgmt.com/domain.html>.

⁷ <http://wipo.isi.edu/in-notes/rfc1591.text>. Un certain nombre d'autres RFC ont également permis de disposer de conseils pour l'administration du DNS.

⁸ L'attribution d'un code de pays à un domaine par l'IANA n'entraîne pas la reconnaissance du statut de territoire désigné par un code de pays. Comme il est indiqué dans la RFC 1591, “l'IANA n'est pas chargée de décider ce qui constitue ou non un pays”.

⁹ Statistiques provenant de Netnames Ltd., <http://www.netnames.com>.

¹⁰ Voir <http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-00.html>. Le Comité de supervision des politiques (POC) a formulé des commentaires sur le document WIPO RFC-1 en demandant instamment que tous les travaux qu'il avait entrepris soient pris en considération dans le cadre du processus de l'OMPI et par le groupe d'experts : commentaires du Comité de supervision des politiques (15 juillet 1998 – RFC-1); voir également Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, rapport Q143 : Internet Domain Names, Trademarks and Trade Names, XXXVIIe Congrès, Rio de Janeiro 1998, paragraphes 1.13-1.15 (yearbook 1998/VI).

¹¹ Les RFC, le Livre vert et les commentaires reçus en réponse à ces documents figurent sur le site <http://www.ntia.doc.gov>.

¹² http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm.

¹³ Le Ministère du commerce des États-Unis d'Amérique et l'ICANN ont récemment conclu un mémorandum d'accord avec l'intention de coordonner la transition en cours dans le cadre de la gestion du DNS; voir le site <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm>.

¹⁴ Voir le site web de l'ICANN, <http://www.icann.org/statement.html>.

¹⁵ http://www.icann.org/policy_statement_html.

¹⁶ <http://wipo2.wipo.int>.

¹⁷ “L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle doit soumettre à l'ICANN des recommandations finales concernant les questions de propriété intellectuelle à la mi-1999. L'examen par l'ICANN de ces recommandations pourrait aboutir à certaines modifications”.

¹⁸ La liste des sociétés sélectionnées est disponible à l'adresse suivante :
<http://www.icann.org/icann-pr2/apr99.htm>.

¹⁹ Cette approbation a été donnée à la réunion des assemblées des États membres en septembre 1998; voir les documents A/33/4 et A/33/8.

²⁰ Voir l'annexe II.

²¹ Voir l'annexe II.

²² Voir l'annexe II.

²³ Voir l'annexe III.

²⁴ Voir l'annexe III.

²⁵ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Philip Sheppard de l'Association des industries de marques (AIM) (consultation de Bruxelles); Mme Sally Abel de l'Association internationale pour les marques (consultation de San Francisco). Ces commentaires figurent sur le site Web du processus de consultations de l'OMPI. Dans les notes en bas de chapitre, les renvois à des commentaires ne sont pas exhaustifs.

²⁶ Voir les commentaires de : *Domain Name Rights Coalition* (6 novembre 1998 - RFC-2); *Electronic Frontier Foundation* (6 novembre 1998 - RFC-2); M. R.A. Reese (consultation de San Francisco). Il convient de noter que la protection de la propriété et, en particulier, de la propriété intellectuelle est également reconnue dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme : voir l'article 27.2) de la *Déclaration universelle des droits de l'homme* (1948) et l'article 15 du *Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels* (1966).

²⁷ Paragraphe 36 du rapport intérimaire.

²⁸ Voir les commentaires de : *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); M. Elliot Noss de *Tucows Interactive Limited* (consultation de Toronto – RFC-3); M. Amadeu Abril i Abril du Conseil des unités d'enregistrement (Bruxelles). Voir aussi les commentaires de *Network Solutions* sur les modifications statutaires proposées par l'ICANN : <http://www.icann.org/comments-mail/comment-so/msg00075.html>.

²⁹ Voir les commentaires de : M. Anthony van Couvering de l'Association internationale des domaines de premier niveau (19 mars 1999 – RFC-3); M. Keith Gymer de la Chambre de commerce internationale (consultation de Bruxelles – RFC-3); M. Mathias Kerber de *Singapore Telecom* (consultation de Singapour – RFC-3).

³⁰ Voir les commentaires de : Comité directeur brésilien (10 mars 1999 – RFC-3); *National Post and Telecom Agency* (12 mars 1999 – RFC-3); M. Paul Kane du *Internet Computer Bureau* (consultation de Bruxelles – RFC-3); M. William Black de *Nominet UK* (consultation de Bruxelles – RFC 3).

2. COMMENT ÉVITER QUE NE SE CREUSE LE FOSSÉ ENTRE LE CYBERESPACE ET LE RESTE DU MONDE : PRATIQUES VISANT À LIMITER LES CONFLITS NÉS DE L'ENREGISTREMENT DE NOMS DE DOMAINE

45. Il va sans dire que les choses évoluent rapidement sur l'Internet. Il suffit de se pencher, par exemple, sur l'augmentation du nombre de personnes qui souhaitent disposer d'une présence reconnue et aisément localisable sur l'Internet pour s'en convaincre. Selon les estimations, le nombre d'enregistrements de noms de domaine est passé d'environ 100 000 au début de 1995 à environ 7,2 millions à l'heure actuelle.

46. Le DNS a été conçu aux seules fins du bon fonctionnement de l'Internet : il s'agissait d'assurer, d'une façon simple et facile à comprendre et à utiliser, une connectivité cohérente sur le plan technique. Cependant, alors même que le DNS avait fait la preuve de son succès dans la réalisation des objectifs définis, il a été victime de ce succès lorsque les applications de l'Internet se sont répandues dans tous les domaines d'activité et lorsque les entreprises et les particuliers ont commencé à inclure leurs noms de domaine dans l'ensemble des moyens d'identification qu'ils utilisent à des fins commerciales et de communication sociale.

47. Lorsqu'elle se penche sur la façon de traiter les conflits qui sont ainsi nés entre les noms de domaine et d'autres formes reconnues d'identification protégées par la propriété intellectuelle, la grande majorité des commentateurs ayant participé au processus de consultations de l'OMPI estime qu'il faudrait plutôt essayer d'éviter les conflits que de chercher à les résoudre après coup. Cela signifie, en pratique, que des efforts devraient être déployés pour éviter que deux systèmes autonomes – le DNS dans le cyberspace et le système de propriété intellectuelle, qui protège les signes distinctifs mis au point avant l'arrivée de l'Internet – coexistent sans aucune interaction.

48. Il semble évident que les deux systèmes ont fonctionné, jusqu'à présent, sans véritable synergie. Jusqu'à la date d'établissement du présent rapport, dans les domaines de premier niveau génériques non réservés, les utilisateurs étaient sûrs de pouvoir bénéficier d'une procédure simple, rapide et relativement peu coûteuse d'enregistrement des noms de domaine, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il n'était pas exigé que le demandeur justifie l'utilisation d'un nom donné; il n'était procédé à aucune vérification des coordonnées fournies; il n'existait aucune disposition régissant le règlement des litiges susceptibles de se produire; aucun versement ne devait être effectué ni confirmé avant l'utilisation effective du nom de domaine par son détenteur. Ces pratiques ont abouti à des enregistrements que l'on peut considérer comme abusifs³¹.

49. En revanche, ces mêmes pratiques ont joué un rôle très positif en permettant une mise en place de barrières à l'entrée peu contraignantes – l'enregistrement des noms de domaine est ainsi rapide et facile, ce qui favorise une croissance rapide de l'Internet³², encourage les entreprises à tenter de nouvelles utilisations des sites Web et assure la reconnaissance par les entreprises et les consommateurs du nouveau moyen de communication, de première importance dans un marché numérique en pleine expansion, que constitue l'Internet. Dans le

cadre des efforts déployés pour éviter que le fossé entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle existants ne se creuse, il faut par conséquent veiller à ne pas entraver indûment le fonctionnement d'un système peu coûteux qui a fait la preuve de son efficacité.

50. Le chapitre 2 du Rapport intérimaire de l'OMPI publié dans le document WIPO RFC-3 contenait des projets de recommandations sur un certain nombre de pratiques en matière d'enregistrement de noms de domaine visant à réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle, et à limiter ainsi les conflits qui pourraient en résulter. Ces projets de recommandations avaient pour objet de susciter de nouvelles discussions et consultations avant d'être mis définitivement au point.

51. De façon générale, les observations que l'OMPI a reçues sont favorables aux projets de recommandations qui figurent dans le Rapport intérimaire. La grande majorité des commentateurs a en effet appuyé l'approche consistant à établir des pratiques améliorées en vue de réduire les tensions. Les divergences d'opinions qui se sont fait jour portaient donc non pas sur cette approche générale, mais plutôt sur les détails de sa mise en œuvre. C'est sur la question de la communication des coordonnées par les demandeurs de noms de domaine et la mise à disposition de ces coordonnées que les points de vue divergeaient le plus. Comme on le verra ci-après, les avis étaient nettement partagés entre ceux, d'une part, qui considéraient que la mise à disposition continue et sans restriction des coordonnées est essentielle pour venir à bout des violations délibérées des droits de propriété intellectuelle ainsi que pour étayer d'autres politiques publiques reconnues telles que la prévention des pratiques commerciales frauduleuses, la protection des consommateurs et la protection des mineurs, et ceux, d'autre part, qui soulignaient la nature multifonctionnelle de l'Internet et qui craignaient que la mise à disposition continue et sans restriction des coordonnées ne facilite l'intrusion dans la vie privée et le harcèlement des dissidents politiques, ce qui aurait pour conséquence d'entamer les libertés civiles.

52. Le large soutien exprimé en faveur de l'introduction de pratiques destinées à réduire les incompatibilités entre le DNS et les droits de propriété intellectuelle s'est traduit par la reprise d'un grand nombre des pratiques recommandées dans le Rapport intérimaire de l'OMPI dans la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN du 4 mars 1999.

53. Dans la suite du présent chapitre, les projets de recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire sont réexaminés à la lumière des commentaires reçus au sujet de ce rapport. Des précisions sont apportées sur la façon dont les projets de recommandations ont été repris dans la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN. Les recommandations finales concernent trois domaines :

- l'amélioration des pratiques mises en œuvre par les organismes responsables de l'enregistrement;
- les mesures à prendre lorsque les renseignements fournis sont inexacts ou insuffisants;

- le problème de l'unicité et les mesures techniques visant à la coexistence de noms semblables.

AMÉLIORATION DES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE PAR LES ORGANISMES RESPONSABLES DE L'ENREGISTREMENT³³

Contrat d'enregistrement de nom de domaine

54. Le contrat d'enregistrement de nom de domaine définit les droits et les responsabilités de l'organisme responsable de l'enregistrement, d'une part, et du demandeur du nom de domaine, d'autre part. C'est dans les clauses de ce type de contrat que certaines mesures pratiques pourraient être introduites, afin de limiter les problèmes nés de la rencontre entre les noms de domaine de l'Internet et les droits de propriété intellectuelle. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que la relation contractuelle entre le demandeur d'un nom de domaine et l'organisme responsable de l'enregistrement fasse intégralement l'objet d'un contrat d'enregistrement sous forme électronique ou sur papier.

55. Les commentateurs ont largement appuyé cette recommandation³⁴.

56. Certains commentateurs³⁵ ont souligné que le cadre juridique régissant la validité des contrats sous forme électronique n'était pas partout tout à fait au point. Certains pays ont certes pris des mesures pour que la validité de ce type de contrat soit spécifiquement reconnue par la législation³⁶, mais la rapidité à laquelle est apparu le commerce électronique est telle qu'un environnement juridique défini et uniforme n'a pas encore pu se mettre en place dans tous les pays du monde. L'ICANN a l'intention d'améliorer la disponibilité géographique des services d'enregistrement de noms de domaine³⁷. Il serait souhaitable, lorsque la validité des contrats sous forme électronique est incertaine dans le for dans lequel est située l'unité d'enregistrement agréée, de veiller à ce que le contrat d'enregistrement soit établi sur papier étant donné que, comme nous l'indiquons ci-après, ce contrat servira de base aux unités d'enregistrement pour prendre certaines mesures à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine (par exemple si la recommandation ci-après est adoptée, annuler un enregistrement parce que les coordonnées sont inexactes ou insuffisantes)³⁸.

57. Il est recommandé que la relation contractuelle entre le demandeur d'un nom de domaine et l'unité d'enregistrement dans les TLD génériques non réservés fasse intégralement l'objet d'un contrat sous forme électronique ou, lorsqu'il n'est pas certain que les contrats sous forme électronique soient

*juridiquement applicables dans le for de
l'unité d'enregistrement, d'un contrat
d'enregistrement sur papier.*

Coordonnées des détenteurs de noms de domaine

58. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la collecte et la mise à disposition des coordonnées des demandeurs de noms de domaine constituaient, dans les projets de recommandations figurant dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, la question la plus controversée. Certains commentateurs n'ont pas vu à quel point il était difficile de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Les divergences d'opinion ne tenaient pas à la non-reconnaissance d'intérêts conflictuels mais portaient sur l'importance qu'il faut accorder à ces intérêts.

59. Dans le contexte d'un moyen de communication sans frontières et puissant, d'aucuns accordaient davantage d'importance aux coordonnées³⁹ en tant que moyen, voire unique moyen, de transposer des politiques publiques reconnues dans le monde, en dehors de l'Internet, au monde virtuel. Ils ont souligné la difficulté d'une application sur l'Internet du fait de la portée planétaire de celui-ci, de l'absence de centre d'autorité et de contrôle, et du fait que les transactions et autres opérations réciproques entre personnes ont lieu sans qu'il y ait de contact personnel et souvent à des distances qui dépassent les frontières nationales. Ils se sont déclarés favorables, de façon générale, à ce que la collecte et, en dernier ressort, la mise à disposition de coordonnées exactes et précises conditionnent la présence, et la participation, sur ce moyen de communication par le biais d'un enregistrement de nom de domaine.

60. Les tenants de l'avis opposé tendaient à accorder davantage d'importance au potentiel de l'Internet qui, en tant que moyen de communication social et d'expression politique, offrait des possibilités inégalées de promouvoir les libertés civiles. Que ce soit pour la collecte ou la mise à disposition des coordonnées, ils ont considéré que le caractère anonyme d'un enregistrement de nom de domaine constituait un choix légitime devant être garanti ou préservé⁴⁰.

61. Il n'est pas possible, selon nous, de comparer valablement les problèmes que soulève cette question. Certains ont argué que l'anonymat était autorisé pour les numéros de téléphone, ce qui constituait un précédent approprié pour les enregistrements de noms de domaine. Nous ne pensons pas, néanmoins, que ces situations soient comparables. Un numéro de téléphone facilite en effet la possibilité de connexion entre deux personnes, sauf si un groupe de personnes acceptent d'être reliées par téléconférence. Contrairement au téléphone, un nom de domaine permet une connectivité mondiale, ainsi que des transmissions multimédias.

62. Ces deux perspectives générales sont tout à fait valables et reposent sur des bases solides du droit international et des législations et politiques nationales applicables dans le monde en dehors de l'Internet. C'est l'Internet qui provoque leur collision et qui nécessite des choix difficiles.

63. Comme nous l'avons signalé dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, nous pensons que les choix sont moins difficiles - bien qu'ils ne soient jamais faciles à opérer - si l'on fragmente les deux grandes questions antagonistes de la publicité et de l'anonymat en plusieurs questions plus restreintes, qui pourraient permettre de concilier dans une certaine mesure les différents intérêts situés d'un côté ou de l'autre de la ligne de partage. Ces questions plus restreintes sont : la collecte des coordonnées par les organismes responsables de l'enregistrement comme condition de l'enregistrement; la portée des renseignements relatifs aux coordonnées devant être recueillis; la mise à disposition des coordonnées; la possibilité de créer un TLD générique non commercial d'usage restreint pour répondre aux préoccupations liées à l'anonymat et pour préserver les libertés civiles; et d'autres sauvegardes contre tout abus possible lorsque les coordonnées sont mises à la disposition du public.

La collecte des coordonnées

64. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, que le contrat d'enregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur d'un nom de domaine de fournir certaines coordonnées bien précises. La collecte (par opposition à la mise à disposition) des coordonnées par les unités d'enregistrement est l'aspect le moins controversé du débat sur les coordonnées. Nous estimons qu'il est essentiel, pour la protection légitime et le respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que pour d'autres politiques publiques reconnues par le droit, que les coordonnées soient recueillies. Sans coordonnées exactes et précises, il est en effet extrêmement difficile de déterminer les responsabilités en ce qui concerne les activités menées sur l'Internet. Il existe certes d'autres moyens de déterminer ces responsabilités. Dans le cadre de l'application du droit pénal, par exemple, l'appareil de l'État peut être sollicité pour mettre en œuvre des mesures de localisation ou autres afin de déterminer l'origine de certaines activités, bien que, même dans ce cas-là, le caractère transfrontière de l'Internet rende la tâche plus difficile. S'agissant de l'application du droit civil, cependant, il est plus difficile de solliciter l'appareil de l'État pour déterminer les responsabilités dans le cas de certaines activités.

65. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN adopte le projet de recommandation figurant dans le Rapport intérimaire de l'OMPI et demande aux unités d'enregistrement d'obliger les demandeurs de nom de domaine à fournir des coordonnées exactes et précises⁴¹.

66. Il est recommandé que la communication de coordonnées exactes et précises soit une condition de l'enregistrement d'un nom de domaine imposée par le contrat d'enregistrement de nom de domaine.

Coordonnées devant être communiquées

67. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, que le demandeur de nom de domaine fournisse des coordonnées exactes et précises, dont son nom, son adresse postale, son adresse électronique, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur (le cas échéant) et, lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom d'une personne à contacter. La plupart des commentateurs⁴² sont convenus que ces données délimitaient les coordonnées devant être fournies de façon appropriée. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN oblige les unités d'enregistrement à demander ces renseignements aux demandeurs de noms de domaine, ainsi que certaines informations techniques qui dépassent le cadre d'un examen à des fins de protection de la propriété intellectuelle. Trois questions, cependant, relatives aux coordonnées ont suscité des divergences d'opinion.

68. La première tenait à la nature de l'adresse postale devant être communiquée. Certains commentateurs, en particulier ceux qui représentaient des petites entreprises, ont estimé qu'une boîte postale devrait constituer une adresse postale suffisante, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le nom de la rue. D'autres considéraient que le nom de la rue était nécessaire, notamment aux fins de procédure (recours aux tribunaux), précisant que l'expérience avait montré que les adresses postales consistant simplement en des boîtes postales étaient souvent utilisées par ceux qui portaient délibérément atteinte à des droits de propriété intellectuelle⁴³. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN ne tranche pas la question, indiquant simplement qu'une adresse postale doit être communiquée⁴⁴. Étant donné qu'un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur doivent être fournis, et qu'un nom de rue a aussi peu de valeur qu'une boîte postale, nous estimons que l'indication du nom de la rue est superflue, d'autant plus qu'un grand nombre de petites entreprises opèrent à l'aide de boîtes postales.

69. La deuxième question portait sur la possibilité d'exiger du demandeur de nom de domaine qu'il désigne un mandataire aux fins de procédure. Le Rapport intérimaire de l'OMPI disait qu'une telle obligation semblait constituer un fardeau inutile pour la grande majorité des demandeurs de nom de domaine qui sont de bonne foi, et que la communication de coordonnées exactes et précises préservait suffisamment les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle sans qu'il soit nécessaire d'exiger l'accomplissement d'autres formalités légales au stade de l'enregistrement. La plupart des commentateurs se sont ralliés à ce point de vue, bien que certaines grandes organisations représentant des titulaires de droits de propriété intellectuelle aient soutenu que l'obligation de désigner un mandataire aux fins de procédure serait utile. Selon nous, cette option ne bénéficie pas d'un appui suffisant pour que

le projet de recommandation, selon lequel la désignation d'un mandataire aux fins de procédure ne devrait pas être obligatoire, soit modifié.

70. La troisième question portait sur la possibilité de permettre à un détenteur de nom de domaine de rester anonyme à condition de fournir les coordonnées d'un mandataire ou d'une personne de confiance désignés. Le Rapport intérimaire de l'OMPI demandait que d'autres commentaires soient formulés sur cette possibilité. Les représentants des milieux d'affaires et les titulaires de droits de propriété intellectuelle se sont presque tous opposés à cette idée⁴⁵. Certains commentateurs, toutefois, considéraient qu'un enregistrement sous un pseudonyme devrait être permis à condition que les coordonnées soient communiquées à une personne de confiance désignée⁴⁶.

71. Il a été souligné qu'il existe un certain nombre de fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI) et d'autres organismes qui permettent aux personnes souhaitant rester anonymes d'utiliser des sous-domaines d'un domaine que le FAI exploite. Il a été dit par ailleurs que cette possibilité permettrait de préserver suffisamment les intérêts de ceux qui pouvaient craindre une violation de leurs libertés civiles du fait qu'ils sont tenus de communiquer des coordonnées à une unité d'enregistrement⁴⁷. Nous estimons que, compte tenu de l'existence de cette possibilité, il n'est pas nécessaire de prévoir un système distinct dans lequel un demandeur de nom de domaine désignerait un mandataire, dont les coordonnées seraient fournies en lieu et place des siennes. Dans les TLD génériques non réservés, les services d'enregistrement devant être mis à disposition sur une base géographique très large, le recours à un mandataire désigné pourrait conduire à des abus dans la mesure où ce mandataire pourrait résider dans un pays qui est un paradis pour la propriété intellectuelle ou dans lequel des procédures juridiques normales ne sont pas possibles.

72. Il convient également de noter que la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN reconnaît la pratique selon laquelle les FAI peuvent octroyer des licences portant sur des domaines à des personnes qui souhaitent rester anonymes⁴⁸. Nous sommes favorables à l'approche adoptée par l'ICANN à cet égard, qui impose à un FAI octroyant une licence pour l'utilisation d'un domaine l'obligation d'assumer la responsabilité de tout dommage causé par l'utilisation du domaine, à moins de divulguer rapidement l'identité du bénéficiaire de la licence à toute partie qui apporte des preuves raisonnables du dommage en question. Un FAI qui octroie une licence pour un domaine accepte donc soit d'endosser la responsabilité du dommage causé par le bénéficiaire de la licence, soit d'aider des tiers à remédier à ce dommage.

73. *Il est recommandé que le contrat d'enregistrement de nom de domaine fasse obligation au demandeur d'un nom de domaine de fournir des coordonnées exactes et précises, dont*

- *ses nom et prénom;*
- *son adresse postale, y compris le nom de la rue ou la boîte postale, la ville, l'État ou la province, le code postal et le pays;*
- *son adresse électronique;*
- *son numéro de téléphone;*
- *son numéro de télécopieur, le cas échéant;*
- *lorsque le demandeur est une organisation, une association ou une société, le nom d'une personne (ou d'un bureau) à contacter à des fins administratives ou juridiques⁴⁹.*

Mise à disposition des coordonnées

74. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine soient mises à la disposition du public et demandait d'autres commentaires sur les moyens d'accéder à ces coordonnées et, notamment, sur la question de savoir si l'accès doit être libre ou s'il doit faire l'objet d'un filtrage.

75. La majorité des commentateurs ont estimé que la mise à disposition du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine était essentielle pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle; ils se sont par conséquent fermement opposés à toute limitation concernant la mise à disposition de renseignements relatifs à ces coordonnées⁵⁰. La plupart d'entre eux se sont également exprimés contre un accès filtré aux coordonnées⁵¹, arguant que ce filtrage constituerait un fardeau administratif supplémentaire sans pour autant renforcer notablement la protection de la vie privée. En outre, la plupart des commentateurs qui se sont penchés sur cette question sont opposés à toute règle selon laquelle il serait nécessaire de notifier à un détenteur de nom de domaine toute recherche effectuée dans une base de données contenant ses coordonnées, considérant qu'une telle règle couvrirait les auteurs d'atteinte et empêcherait éventuellement les titulaires de droits de propriété intellectuelle de défendre leurs droits⁵². Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, cependant, certains commentateurs se sont prononcés contre la mise à disposition du public des coordonnées pour des motifs liés à la protection de la vie privée⁵³.

76. Il convient de noter que la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN exige que les unités d'enregistrement agréées garantissent un accès public en temps réel (par le biais, par exemple, d'un service Whois) des coordonnées qu'un demandeur de nom de domaine devrait fournir conformément à la recommandation ci-dessus⁵⁴.

77. Nous considérons que, tant que les TLD génériques non réservés (.com, .net et .org) ne sont pas différenciés, au sens où aucune restriction d'usage n'est imposée aux détenteurs d'enregistrements dans ces domaines, la mise à disposition du public des coordonnées de façon continue est essentielle. Le caractère non différencié des TLD génériques non réservés actuels signifie que toutes les formes d'activité commerciale peuvent avoir lieu dans le cadre d'un enregistrement de nom de domaine effectué dans ces TLD. Dans le secteur commercial, on s'accorde à reconnaître que la publication des coordonnées est nécessaire pour que les activités puissent être menées de façon responsable⁵⁵. Dans ce contexte, il semble donc approprié de garantir une mise à disposition des coordonnées des demandeurs, de sorte que l'on puisse appliquer simplement la législation existante en matière de pratiques commerciales. En outre, nous estimons que cette règle devrait s'appliquer à tout nouveau TLD générique, à moins qu'une politique ne soit élaborée pour un domaine non commercial d'usage restreint. Nous ne recommandons pas la création d'un tel domaine pour l'heure; néanmoins, nous examinerons ci-après les possibilités qu'il présente.

78. Nous pensons qu'il existe déjà certaines sauvegardes pour protéger ceux dont les libertés civiles pourraient être entamées du fait de la mise à disposition du public des coordonnées. L'une d'entre elles est, comme nous l'avons vu ci-dessus, l'octroi d'une licence portant sur un domaine par un fournisseur d'accès à l'Internet qui assume la responsabilité de tout dommage causé dans son domaine, ou qui apporte une aide pour remédier à ce dommage. Les autres sauvegardes sont examinées ci-dessous.

79. Nous ne ferons pas de recommandations sur la nature de la base de données consultable dans laquelle les coordonnées devraient être mises à disposition. Il s'agit là d'une question liée à la coordination technique, qui ne s'inscrit pas dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI et qui devra être soumise à l'ICANN lorsque celle-ci déterminera les rapports entre les administrateurs des services d'enregistrement, les unités d'enregistrement et elle-même. En outre, toute politique portant sur la nature d'une base de données consultable doit tenir compte de l'évolution technologique et non pas conditionner cette dernière. Nous nous contenterons de faire observer que, pour garantir une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle (entre autres), toutes les coordonnées des détenteurs de noms de domaine dans les TLD génériques non réservés devraient être mises à la disposition du public en temps réel.

80. Les coordonnées qui devraient être mises à disposition sont celles dont nous avons recommandé plus haut la communication par un détenteur de nom de domaine. Conformément aux observations formulées par certains commentateurs, nous recommandons également que la date d'enregistrement d'un nom de domaine soit communiquée en même temps que ces coordonnées. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités

d'enregistrement de l'ICANN exige à cet égard que la date d'expiration d'un enregistrement soit donnée⁵⁶. La communication de la date d'enregistrement est utile pour protéger les intérêts tant du détenteur de nom de domaine que de tout tiers qui considère que ses droits ont été violés. Par exemple, la date de l'enregistrement d'un nom de domaine peut indiquer que le détenteur du nom de domaine a établi l'usage d'un nom avant que ce nom ne soit utilisé ou enregistré en tant que marque par un tiers. Qui plus est, comme nous le verrons dans le chapitre 3, il est recommandé d'indiquer que le détenteur du nom de domaine a volontairement choisi de soumettre à une procédure d'arbitrage tout litige de propriété intellectuelle qui découlerait de l'enregistrement du nom de domaine.

81. Il est recommandé que les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine dans tous les TLD génériques non réservés soient mises à la disposition du public en temps réel. Il est en outre recommandé que ces coordonnées se composent des renseignements indiqués au paragraphe 73 ci-dessus, de la date d'enregistrement du nom de domaine et, le cas échéant, d'une indication selon laquelle le détenteur du nom de domaine a volontairement accepté de soumettre à une procédure d'arbitrage tout litige de propriété intellectuelle découlant de l'enregistrement du nom de domaine.

82. Le Rapport intérimaire de l'OMPI reconnaissait l'importance de tenir à jour les coordonnées des détenteurs de noms de domaine. Il a été souligné que l'exactitude des coordonnées pourrait être vérifiée au moment du réenregistrement d'un nom de domaine et que la radiation d'un enregistrement en cas de défaut de paiement de la taxe de réenregistrement après un deuxième avis ou un rappel constituait une vérification suffisante de l'exactitude des coordonnées. À cet égard, la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN oblige les unités d'enregistrement agréées à demander aux détenteurs de noms de domaine de mettre à jour dans les plus brefs délais leurs coordonnées pendant la durée de validité de l'enregistrement⁵⁷. Elle prévoit également que le fait pour un détenteur de nom de domaine de ne pas fournir délibérément à l'unité d'enregistrement, dans les plus brefs délais, de renseignements actualisés sur ses coordonnées constitue une violation substantielle du contrat d'enregistrement de nom de domaine, qui peut aboutir à la radiation de l'enregistrement. L'approche de l'ICANN concernant cette question représente une amélioration par rapport au projet de recommandation de l'OMPI. En parlant de la non mise à jour délibérée des coordonnées, elle fournit une sauvegarde supplémentaire contre ceux qui pourraient, délibérément et de mauvaise foi, enregistrer des noms de domaine en violation de droits de propriété intellectuelle, et qui pourraient modifier leurs coordonnées

pendant la durée de validité de l'enregistrement pour éviter d'être retrouvés. La question sera réexaminée ci-dessous, dans la section consacrée à la radiation des enregistrements dans les cas où les renseignements fournis sont inexacts ou insuffisants.

Possibilité de créer un domaine non commercial d'usage restreint dans lequel l'anonymat peut être permis

83. Le Rapport intérimaire de l'OMPI suggérait d'envisager de différencier les domaines commerciaux et non commerciaux et d'appliquer des conditions d'enregistrement différentes à tout domaine non commercial⁵⁸. Il a été dit qu'une telle distinction pouvait permettre de prendre en considération les intérêts de ceux qui craignaient que la mise à disposition des coordonnées ne porte atteinte aux libertés civiles.

84. Les commentateurs ont réagi à cette suggestion de façon mitigée. Certains ont estimé que cette approche était constructive et qu'elle pourrait contribuer à concilier les intérêts légitimes contradictoires des utilisateurs de l'Internet⁵⁹. Un grand nombre de commentateurs se sont toutefois montrés sceptiques quant à l'application dans la pratique d'une telle distinction⁶⁰. D'autres se sont farouchement opposés à la création de domaines non commerciaux qui seraient assortis de conditions d'enregistrement plus souples, en particulier en ce qui concerne les coordonnées, considérant que ces domaines serviraient à abriter des pratiques de pillage⁶¹.

85. Nous estimons que cette question nécessite d'être examinée plus avant et exige de nouvelles consultations, et que ses conséquences vont au-delà de la protection de la propriété intellectuelle, bien que la protection de la propriété intellectuelle soit une des principales questions en jeu. Nous ne pensons pas qu'il faille abandonner l'idée; nous sommes néanmoins d'avis que l'ICANN devrait envisager de lancer un nouveau processus de consultations sur ce point. En attendant, nous souhaitons faire les observations préliminaires suivantes sur les problèmes soulevés :

i) Il convient d'étudier de façon plus approfondie la façon dont les concepts "commercial" et "non commercial" peuvent être distingués. La distinction entre commercial et non commercial n'est en effet pas suffisamment précise pour permettre l'anonymat. Par exemple, la distribution gratuite et sans autorisation d'un logiciel protégé ou d'œuvres musicales ou de films protégés par le droit d'auteur ne constitue pas une activité commerciale et pourrait avoir lieu dans un domaine non commercial sans enfreindre une restriction frappant les activités commerciales menées dans un tel domaine. Cependant, les titulaires d'un droit sur un logiciel, du droit d'auteur sur une œuvre musicale ou un film souhaitent - ce qui est légitime - être en mesure de contacter le demandeur d'un nom de domaine dans lequel a lieu une telle distribution sans autorisation; or, la règle de l'anonymat les empêcherait de le faire. Par conséquent, au lieu d'établir une distinction entre commercial et non commercial, il serait plus judicieux d'envisager, pour tout domaine dans lequel les conditions d'enregistrement sont différentes, que les utilisations ou activités permises dans ce domaine soient soigneusement et précisément délimitées par un ensemble de restrictions concernant l'usage

(par exemple, interdiction de toute activité commerciale, interdiction de toute activité contraire aux lois de propriété intellectuelle, etc.).

ii) La nature des différences en ce qui concerne les conditions d'enregistrement doit être soigneusement examinée et définie. Il conviendrait de déterminer les coordonnées devant être fournies par un détenteur de nom de domaine, les conditions dans lesquelles elles pourraient être communiquées, et sur la base de quels renseignements ou éléments de preuve, et à quelle catégorie de personnes elles pourraient être transmises.

iii) La création d'un domaine d'usage restreint modifierait la nature des TLD génériques non réservés qui prévalait jusqu'à présent : on passerait d'une situation dans laquelle les détenteurs de noms de domaine choisissent eux-mêmes le domaine qu'ils jugent approprié sans être tenus de conformer leurs activités à la description du domaine choisi, à une situation dans laquelle, tout du moins pour le domaine d'usage restreint, les détenteurs seraient obligés de respecter des restrictions concernant le type d'activités auxquelles ils peuvent se livrer dans le domaine considéré. Il faudrait alors mettre au point un mécanisme permettant de faire respecter ces restrictions d'usage. À cet égard, un mécanisme de désactivation a été proposé, selon lequel l'unité d'enregistrement serait tenue de radier ou de suspendre l'enregistrement du nom de domaine lorsque la preuve d'une violation d'une restriction d'usage est apportée. Cependant, ce mécanisme doit faire l'objet d'une étude plus approfondie et être conçu de sorte à ne pas être utilisé de façon abusive pour supprimer des activités légitimes.

iv) La création d'un domaine d'usage restreint doit également être examinée dans le contexte de la politique générale de l'ICANN de différenciation des TLD génériques et de mise en place de nouveaux TLD génériques.

86. Il est recommandé d'examiner plus avant la création d'un ou plusieurs domaines non commerciaux d'usage restreint pour tenir compte des préoccupations liées à la protection de la vie privée; il est recommandé en outre que l'ICANN étudie la possibilité d'engager un processus et des consultations distincts sur cette question.

Autres sauvegardes contre l'utilisation des coordonnées publiées – Notification et consentement en bonne et due forme

87. Si on laisse de côté la possibilité d'un domaine non commercial d'usage restreint, on peut répondre dans une certaine mesure aux préoccupations de ceux qui craignent un affaiblissement des libertés civiles du fait de la mise à disposition continue du public des coordonnées des détenteurs de noms de domaine en limitant les cas dans lesquels les renseignements relatifs aux coordonnées peuvent être traités.

88. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que l'enregistrement d'un nom de domaine indique clairement que les coordonnées ne sont recueillies et mises à disposition qu'à des fins bien précises⁶². Nombre de commentateurs⁶³ ont estimé qu'une telle règle constituait une sauvegarde essentielle, et la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, en demandant aux unités d'enregistrement de notifier à chaque détenteur de nom de domaine l'objectif dans lequel les renseignements sont recueillis en ce qui concerne les personnes physiques ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires prévus de ces renseignements, l'avait adoptée⁶⁴.

89. Le Rapport intérimaire de l'OMPI précisait que les coordonnées étaient recueillies et mises à disposition aux seules fins d'effectuer l'enregistrement et de faciliter la prise de contact avec le détenteur du nom de domaine en cas d'allégation de violation d'un droit de propriété intellectuelle. Un certain nombre de commentateurs ont avancé que cette définition était trop étroite dans la mesure où des raisons légitimes autres que l'allégation de violation d'un droit de propriété intellectuelle (par exemple, un tiers qui souhaite obtenir les coordonnées d'un détenteur de nom de domaine pour étudier la possibilité d'un transfert volontaire de l'enregistrement ou les possibilités de coopération pour un site Web) peuvent motiver la recherche des coordonnées. Cette limitation a pour objet d'empêcher des pratiques qui pourraient constituer une intrusion injustifiée dans la vie privée du détenteur du nom de domaine, telles que l'extraction de données (tentative de téléchargement de parties substantielles d'une base de données) ou l'arrosage du réseau en publicités. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN ne précise pas à quelles fins des renseignements peuvent être recueillis et mis à disposition; elle exige en revanche que l'unité d'enregistrement notifie l'objectif qu'elle a défini, et que le demandeur de nom de domaine donne son consentement. Nous sommes favorables à cette approche qui met l'accent sur la notification et le consentement en bonne et due forme, qui permettent de préserver la vie privée.

90. *Il est recommandé que :*

i) les coordonnées soient recueillies et mises à disposition à des fins bien précises;

ii) le contrat d'enregistrement de nom de domaine décrive et stipule clairement l'objectif de la collecte et de la mise à disposition des coordonnées et que le demandeur de nom de domaine consente à ce que la collecte et la mise à disposition soient effectuées dans cet objectif;

iii) les unités d'enregistrement adoptent des mesures raisonnables pour empêcher une utilisation abusive des renseignements qui irait au-delà de l'objectif stipulé dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine, par exemple l'extraction de données pour obtenir les coordonnées de détenteurs de noms de domaine en vue de les utiliser à des fins de publicité ou de promotion commerciale.

Conditions quant à l'utilisation du nom de domaine

91. La possibilité d'insérer dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine une prescription selon laquelle le demandeur certifie avoir de bonne foi l'intention d'utiliser le nom de domaine a été examinée dans le Rapport intérimaire de l'OMPI⁶⁵. Ce dernier ne contenait toutefois aucune recommandation en vue de l'insertion d'une telle prescription compte tenu de l'absence de normes reconnues quant à la définition de ce qui constitue une utilisation, et de la difficulté de vérifier si cette utilisation a eu lieu. D'autres commentaires sur cette question ont été demandés.

92. Nombre de commentateurs se sont accordés à dire que les déclarations concernant l'intention d'utiliser un nom de domaine présentaient une valeur limitée dans le cadre du DNS⁶⁶. Certains représentants des milieux de la propriété intellectuelle, cependant, ont estimé que l'imposition d'une déclaration d'intention, conjuguée avec une déclaration selon laquelle le nom de domaine n'était pas enregistré à des fins exclusives de revente, contribuerait à décourager les abus de noms de domaine⁶⁷.

93. Il est difficile de concevoir un moyen efficace d'imposer une déclaration concernant l'intention d'utiliser un nom de domaine ou une déclaration selon laquelle l'enregistrement n'a pas été effectué à des fins exclusives de revente. En outre, il est des cas dans lesquels la "non utilisation" pendant une période indéterminée d'un nom de domaine une fois enregistré pourrait être considérée comme parfaitement légitime. Un particulier peut, par exemple, souhaiter enregistrer un nom de domaine qui correspondrait au nom de son enfant sans avoir l'intention de l'utiliser avant une date ultérieure. Plutôt que d'exiger une déclaration d'intention, nous estimons que la preuve d'un enregistrement qui n'est pas suivi d'une utilisation, en particulier pour un certain nombre de noms de domaine correspondant à des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, est pertinente pour décider de la radiation éventuelle d'un enregistrement au motif qu'il est abusif. Le défaut d'utilisation, allié en particulier à des offres de revente et autres éléments de preuve appropriés, relève davantage de la procédure administrative de radiation des enregistrements abusifs, qui sera traitée dans le chapitre suivant, que de la procédure d'enregistrement.

94. Il n'est pas recommandé que le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne une déclaration selon laquelle le demandeur certifierait avoir de bonne foi l'intention d'utiliser le nom de domaine.

Paiement de l'enregistrement

95. Plusieurs défauts semblent découler du manque de rigueur dans l'application de l'obligation de paiement de la taxe d'enregistrement pour un nom de domaine. Le non-respect de cette obligation peut être à l'origine de l'accaparement de noms, c'est-à-dire que, en vertu du principe premier arrivé, premier servi, une personne peut enregistrer des noms et les vendre ensuite à d'autres personnes susceptibles d'avoir des droits sur les noms en question. Il était recommandé, dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, qu'aucun nom de domaine ne soit activé par l'organisme responsable de l'enregistrement tant que ce dernier n'avait pas la preuve que le paiement de la taxe d'enregistrement avait été reçu⁶⁸. Ce projet de recommandation a recueilli l'appui quasi unanime des commentateurs⁶⁹. Il a également été repris dans la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN qui, dans sa version modifiée la plus récente, indique que le débit d'une carte de crédit ou tout autre mécanisme fournissant des garanties de paiement raisonnables sera considéré comme suffisant⁷⁰.

96. Il est recommandé qu'aucun nom de domaine ne soit activé par l'unité d'enregistrement tant que cette dernière n'a pas la preuve que le paiement de la taxe d'enregistrement a été reçu.

Taxe de réenregistrement

97. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement d'une taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de l'enregistrement⁷¹. Cette recommandation, perçue comme une mesure utile pour veiller à ce que les enregistrements soient conservés par ceux qui ont réellement intérêt à maintenir un site actif et pour éviter l'accaparement d'enregistrements à des fins de spéculation, a été largement appuyée⁷².

98. Il est recommandé que tous les enregistrements de noms de domaine soient limités dans le temps et soient soumis au paiement d'une taxe de réenregistrement, et que le défaut de paiement de la taxe de réenregistrement dans le délai mentionné dans un deuxième avis ou dans un rappel entraîne la radiation de l'enregistrement.

Délai d'attente

99. La possibilité de mettre en place un délai d'attente avant l'activation de l'enregistrement d'un nom de domaine a fait l'objet d'un examen pendant toute la période au cours de laquelle la réorganisation du DNS était à l'étude. L'objet d'un délai d'attente serait de permettre à toute personne qui s'oppose à l'enregistrement d'un nom de domaine, au motif qu'il constitue une violation de ses droits, de prendre des mesures visant à arrêter l'activation du nom de domaine. On a estimé, cependant, qu'un tel délai serait en contradiction avec l'une des grandes forces de l'Internet, à savoir la rapidité des opérations.

100. Il a été recommandé dans le Rapport intérimaire de l'OMPI qu'aucun délai d'attente ne soit instauré avant l'activation du nom de domaine⁷³. La grande majorité des commentateurs se sont déclarés d'accord avec cette approche⁷⁴. Un certain nombre d'entre eux ont souligné qu'un délai d'attente provoquerait non seulement des retards mais également une hausse du coût de l'enregistrement des noms de domaine.

101. Le Rapport intérimaire laissait entendre qu'il était possible de répondre aux préoccupations des partisans d'un délai d'attente par une procédure extrajudiciaire accélérée de règlement des litiges visant à demander la suspension de l'enregistrement d'un nom de domaine. Cette possibilité est examinée dans le chapitre suivant, qui porte sur le règlement des litiges.

102. Il n'est pas recommandé d'instaurer un délai d'attente avant l'activation du nom de domaine.

Recherches avant l'enregistrement

103. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que l'enregistrement d'un nom de domaine ne soit pas subordonné à une recherche préalable sur les marques susceptibles d'entrer en conflit avec ledit nom de domaine⁷⁵. Les commentateurs se sont déclarés favorables à cette recommandation à la quasi-unanimité, que la recherche doit être effectuée par l'organisme responsable de l'enregistrement ou par le demandeur du nom de domaine lui-même⁷⁶. Dans un contexte international, l'obligation d'effectuer des recherches avant l'enregistrement d'un nom de domaine a été, d'une manière générale, considérée comme particulièrement irréaliste et susceptible d'être à l'origine de retards inutiles dans le processus d'enregistrement⁷⁷.

104. Dans le même temps, nombre de commentateurs ont souligné l'importance d'encourager les futurs demandeurs de noms de domaine à effectuer de leur propre initiative des recherches sur les noms de domaine et les marques⁷⁸, afin de vérifier que le nom de domaine dont ils ont l'intention de demander l'enregistrement n'était pas utilisé et ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui⁷⁹. On a fait observer qu'il existait désormais un large éventail de services de recherche commerciaux et publics tant sur les noms de domaine que sur les marques⁸⁰. Ces commentateurs ont demandé instamment que soit inséré, dans la demande d'enregistrement d'un nom de domaine, un libellé encourageant les recherches volontaires.

105. Il n'est pas recommandé que les enregistrements de noms de domaine soient subordonnés à une recherche préalable sur les marques susceptibles d'entrer en conflit avec lesdits noms de domaine, mais il est recommandé que la demande d'enregistrement d'un nom de domaine contienne un libellé approprié encourageant le demandeur à entreprendre une telle recherche de sa propre initiative.

Déclarations contenues dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine

106. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie qu'à sa connaissance l'enregistrement du nom de domaine ne lèse ni ne viole les droits de propriété intellectuelle d'autrui et une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de

domaine certifie l'authenticité et l'exactitude des renseignements qu'il fournit⁸¹. Ces déclarations ont pour objet de mettre en garde les demandeurs de noms de domaine contre les possibilités de conflit avec des titulaires de droits de propriété intellectuelle et de contribuer à réduire les tensions entre enregistrements de noms de domaine et droits de propriété intellectuelle⁸². Les déclarations auraient accessoirement pour objectif d'exonérer l'organisme responsable de l'enregistrement de sa responsabilité en cas de faute de la victime et, si elle s'avéraient délibérément inexactes, d'engager la responsabilité du détenteur du nom de domaine pour rupture de contrat.

107. Cette recommandation a été largement appuyée⁸³. Certains commentateurs ont estimé, cependant, que la déclaration imposerait une charge déraisonnable aux demandeurs de nom de domaine dans la mesure où il leur est quasiment impossible de vérifier à l'échelle mondiale si un enregistrement portera atteinte à des droits de propriété intellectuelle⁸⁴. Nous considérons que ce point de vue ne tient pas compte de la nature de la déclaration. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration selon laquelle un enregistrement de nom de domaine ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'autrui, mais d'une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie qu'à sa connaissance l'enregistrement ne viole pas les droits de propriété intellectuelle d'autrui.

108. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN exige du demandeur de nom de domaine une déclaration qui dépasse le cadre des droits de propriété intellectuelle d'autrui⁸⁵. Le demandeur est en effet tenu de déclarer que, à sa connaissance, ni l'enregistrement, ni la manière dont celui-ci est utilisé directement ou indirectement, ne viole les droits d'autrui. Nous pensons que cette formulation est supérieure à celle qui est contenue dans le Rapport intérimaire de l'OMPI. Nous limiterons toutefois notre recommandation finale au mandat du processus de consultations de l'OMPI, à savoir les droits de propriété intellectuelle, tout en prenant acte des préoccupations supplémentaires auxquelles l'ICANN répond en adoptant une formulation plus large.

109. Il est recommandé que le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne les déclarations suivantes :

i) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur certifie qu'à sa connaissance ni l'enregistrement du nom de domaine, ni la manière dont il est utilisé directement ou indirectement, ne viole les droits de propriété intellectuelle d'autrui; et

ii) une déclaration aux termes de laquelle le demandeur du nom de domaine certifie l'authenticité et l'exactitude des renseignements qu'il fournit.

Recours aux tribunaux et à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges

110. Le chapitre 3 aborde la question du recours aux tribunaux et du règlement des litiges et contient certaines recommandations en la matière. Compte tenu du fait que ces recommandations ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont convenues au stade de la conclusion du contrat d'enregistrement, on trouvera consigné ci-après les conséquences qu'elles auraient si elles étaient adoptées sur le contenu du contrat d'enregistrement.

111. Il est recommandé que le contrat d'enregistrement contienne l'acceptation du demandeur de nom de domaine de soumettre les éventuels litiges concernant le nom de domaine à la juridiction de tribunaux déterminés, mentionnés au chapitre 3, et à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges mentionnée au chapitre 3.

MESURES À PRENDRE LORSQUE DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS ET INSUFFISANTS SONT FOURNIS

112. Le Rapport intérimaire de l'OMPI présentait trois mesures possibles lorsque les coordonnées fournies se révèlent inexactes et insuffisantes.

Vérification des coordonnées par l'unité d'enregistrement

113. Le Rapport intérimaire a reconnu que la tâche que constitue la vérification en détail de l'exactitude et de la fiabilité des coordonnées des demandeurs de noms de domaine ne devrait pas incomber aux unités d'enregistrement, étant donné qu'elle pourrait occasionner des délais et un coût supplémentaires inutiles dans le processus d'enregistrement⁸⁶. Le rapport demandait néanmoins aux parties intéressées de fournir d'autres commentaires sur deux mécanismes automatisés permettant d'évaluer la vérification : i) l'utilisation de mécanismes de validation des données en ligne et en temps réel pour obtenir un minimum de renseignements détaillés, et ii) l'envoi automatique d'un courrier électronique au demandeur du nom de domaine pour vérifier l'état de fonctionnement de l'adresse électronique qu'il a fournie.

114. Les commentateurs ont considéré que ces mesures étaient utiles et qu'elles reprenaient de bonnes pratiques pour les systèmes d'enregistrement automatisés. Certains commentateurs ont ajouté que la formule du code postal en vigueur aux États-Unis pourrait être automatiquement validée et mise en corrélation avec les indicatifs régionaux prévus pour les numéros de téléphone et de télécopieur, et que des courriers électroniques pourraient être envoyés régulièrement aux adresses fournies par les détenteurs de noms de domaine afin de vérifier s'ils sont toujours valables⁸⁷.

115. Nous pensons que ces suggestions supplémentaires montrent que la gamme des solutions automatisées pour la vérification des données est large et susceptible d'évoluer. Nous nous bornerons par conséquent dans notre recommandation à encourager les unités d'enregistrement à utiliser ces procédures de vérification des données pendant le processus d'enregistrement.

116. Il est recommandé que les unités d'enregistrement soient encouragées à adopter des procédures automatisées raisonnables pour vérifier les données fournies par les demandeurs de noms de domaine tels que des mécanismes de validation des données en ligne et l'envoi d'un courrier électronique de confirmation aux adresses communiquées par les demandeurs de noms de domaine.

Règle selon laquelle la communication de coordonnées inexactes ou insuffisantes doit être considérée comme une violation substantielle du contrat d'enregistrement de nom de domaine

117. Le Rapport intérimaire soulignait que le fait de ne pas prévoir de sanction en cas de communication de renseignements inexacts ou insuffisants, ne permettant pas d'entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine, ôterait toute raison d'être à l'obligation de fournir des coordonnées. La sanction appropriée dans ce cas de figure est la radiation de l'enregistrement. Afin de justifier l'imposition d'une telle sanction, il a été recommandé que le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne une disposition concertée aux termes de laquelle la communication de renseignements inexacts ou insuffisants dans le contrat d'enregistrement constitue une violation substantielle du contrat et peut être à l'origine de la radiation du nom de domaine par l'unité d'enregistrement.

118. Les commentateurs ont largement appuyé cette recommandation⁸⁸. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN l'adopte avec des adjonctions : la communication délibérée de renseignements inexacts ou insuffisants ou la non mise à jour délibérée, dans les plus brefs délais, des renseignements constitue une violation substantielle du contrat d'enregistrement et entraîne la radiation de l'enregistrement⁸⁹. Nous pensons que l'adjonction relative à la non mise à jour des renseignements constitue une amélioration par rapport au projet de recommandation qui

figurait dans le Rapport intérimaire de l'OMPI. Selon nous, cependant, le fait que la communication de renseignements inexacts ou insuffisants ou que leur non mise à jour doit être délibérée peut poser des problèmes. Dans la section suivante, il est recommandé de prévoir une procédure permettant de radier les enregistrements lorsque le contact ne peut pas être établi avec le détenteur du nom de domaine. Nous pensons que l'efficacité de cette procédure serait compromise s'il fallait démontrer que l'inexactitude ou l'absence de valeur des renseignements fournis résulte d'un comportement délibéré du détenteur du nom de domaine. Nous considérons également que le détenteur du nom de domaine est protégé contre tout abus de cette procédure et contre la radiation en cas de simple erreur typographique ou de négligence, étant donné qu'il est improbable que ces dernières rendent tous les renseignements fournis inexacts ou insuffisants et empêchent ainsi de contacter le détenteur du nom de domaine.

119. Il est recommandé que le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne une clause en vertu de laquelle le fait, pour le demandeur du nom de domaine, de communiquer des renseignements inexacts ou insuffisants, ou de ne pas mettre à jour des renseignements, constitue une violation substantielle du contrat et entraîne la radiation de l'enregistrement par l'organisme responsable de l'enregistrement.

Procédure de radiation de l'enregistrement lorsque le contact ne peut pas être établi

120. Le Rapport intérimaire de l'OMPI examinait les moyens de mettre en œuvre une sanction en cas de violation du contrat d'enregistrement de nom de domaine découlant de la communication de coordonnées inexactes ou insuffisantes. Deux possibilités ont été étudiées : premièrement, une procédure contentieuse selon laquelle une instance neutre et indépendante rendrait une décision après qu'un tiers intéressé s'est plaint de ne pas avoir pu entrer en contact avec un détenteur de nom de domaine du fait que les coordonnées que celui-ci a fournies sont inexactes ou insuffisantes; et, deuxièmement, une procédure de notification à l'unité d'enregistrement qui, après avoir vérifié l'impossibilité d'entrer en contact avec le détenteur de nom de domaine, radierait l'enregistrement.

121. La majorité des commentateurs se sont déclarés favorables à la procédure de notification et de désactivation. Certains commentateurs ont appelé l'attention sur le fait qu'elle devrait être appliquée de manière raisonnable, afin d'éviter que les détenteurs de noms de domaine ne soient pénalisés par inadvertance (par exemple pendant qu'ils sont en vacances)⁹⁰. Nous comprenons ces préoccupations, mais nous estimons que le cas de figure

dans lequel toutes les coordonnées sont jugées inexactes ou insuffisantes parce que le détenteur est en vacances se présentera rarement. Néanmoins, il est tout à fait approprié de prévoir des sauvegardes adéquates pour éviter tout abus de la procédure.

122. On considère que la procédure de radiation de l'enregistrement d'un nom de domaine ne devrait être possible que lorsqu'un tiers envoie à l'unité d'enregistrement une notification qui affirme que i) l'enregistrement du nom de domaine porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle; et ii) il est impossible d'entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine parce que les coordonnées communiquées sont inexactes ou insuffisantes. La notification devrait présenter les caractéristiques suivantes :

- elle serait adressée à l'unité d'enregistrement par écrit et revêtue de la signature électronique ou autre du plaignant;
- elle contiendrait les coordonnées du plaignant y compris ses nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle;
- elle mentionnerait le nom de domaine en cause et les coordonnées qui ont été utilisées pour tenter d'entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine;
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir déployé les efforts nécessaires pendant un délai raisonnable pour entrer en contact avec le détenteur du nom de domaine à l'aide des coordonnées fournies par celui-ci dans la demande (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique); et
- elle contiendrait une déclaration aux termes de laquelle le plaignant affirme avoir de bonnes raisons de croire que i) les coordonnées communiquées sont inexactes et insuffisantes et ii) aucune réponse ne sera fournie par le détenteur du nom de domaine dans un délai raisonnable.

Dès réception de la notification, l'unité d'enregistrement devrait essayer d'entrer elle-même en contact avec le détenteur du nom de domaine à l'aide des coordonnées que celui-ci a fournies. Si l'unité d'enregistrement n'a pas réussi à entrer en contact avec le détenteur de nom de domaine à l'expiration d'un délai raisonnable, l'enregistrement du nom de domaine devrait être automatiquement radié.

123. Il est recommandé que soit mise en œuvre une procédure de désactivation par laquelle, dès notification émanant d'un tiers intéressé et contenant les détails énoncés au

paragraphe 122, et après vérification indépendante du caractère inexact des coordonnées communiquées, l'unité d'enregistrement serait tenue de radier l'enregistrement du nom de domaine en cause.

LE PROBLÈME DE L'UNICITÉ : MESURES TECHNIQUES VISANT À LA COEXISTENCE DE NOMS SIMILAIRES

124. Pour des raisons de fonctionnement, un nom de domaine constitue une adresse unique. Cette caractéristique est susceptible de créer des difficultés dans la mesure où des noms communs qui font partie de marques peuvent être convoités sous forme de noms de domaine par un certain nombre de personnes ou d'entreprises différentes. Cette difficulté est exacerbée dans les domaines non différenciés, étant donné que des marques semblables ayant des éléments communs peuvent coexister pour des classes différentes de produits ou de services sans que cela ne crée de confusion, alors que seul l'un des propriétaires peut utiliser la marque ou l'élément commun en tant que nom de domaine dans un vaste domaine non différencié. "National", "uni" ou des descriptions génériques telles que "télécom" constituent des exemples de ce type d'éléments communs⁹¹.

125. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour surmonter les difficultés liées à l'unicité. Des services d'annuaire et de listage peuvent être utiles en permettant à une personne intéressée de localiser l'adresse exacte qu'elle recherche et bons nombres de commentateurs se sont déclarés favorables au développement de ces services⁹². De nombreux commentateurs se sont également prononcés en faveur de mesures mettant en œuvre les pages d'aiguillage ou les portails⁹³. Une page d'aiguillage affiche une liste des noms utilisant un élément commun avec des liens vers les diverses adresses et des renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres⁹⁴. Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre du système INternet ONE⁹⁵, un service d'annuaire avec un répertoire de noms partagé qui permet aux entités partageant des éléments communs dans les noms de domaine de coexister sur l'Internet.

126. Les mesures visant à permettre la coexistence tout en fournissant aux utilisateurs les renseignements permettant de faire la distinction entre les détenteurs de noms similaires constituent une façon viable et utile de réduire les conflits. Elles ne sont cependant pas obligatoires et les parties peuvent choisir de les mettre en œuvre pour résoudre les problèmes liés à un souhait irréductible mais partagé d'exploiter le même nom. Elles peuvent également être recommandées et soumises à l'examen de ces parties en cas de recours aux tribunaux ou dans le cadre d'une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, telle que la médiation.

127. Le Rapport intérimaire de l'OMPI signalait qu'on pouvait observer une certaine réticence à rendre ces mesures obligatoires⁹⁶. Aucune recommandation allant dans le sens de leur adoption obligatoire n'a donc été formulée, approche qui a été largement soutenue dans les commentaires adressés au sujet du Rapport intérimaire⁹⁷. Bon nombre de propriétaires de marques souhaitent clairement préserver leur identité et ne veulent pas la partager, même via un portail.

128. Il n'est pas recommandé de rendre les portails, les pages d'aiguillage ou d'autres mesures de même nature obligatoires lorsque des éléments communs sont revendiqués par divers détenteurs d'adresses mais les utilisateurs sont encouragés à étudier attentivement les avantages de ces mesures pour trouver des solutions lorsque plusieurs personnes souhaitent de bonne foi utiliser des éléments communs de marques en tant que noms de domaine.

³¹ Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de l'industrie (6 novembre 1998 - RFC-2); *International Intellectual Property Alliance* (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Sally Abel de l'Association internationale pour les marques (consultation de San Francisco); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); *Motion Picture Association of America* (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Krishna de *Andhra Pradesh Technology Services* (consultation de Hyderabad); Mme Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de *AT&T* (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de *Bell Atlantic* (consultation de Washington); la *Société Chanel* (4 novembre 1998 - RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d'*Intel* (consultation de San Francisco); M. Neil Smith de *Limbach & Limbach* (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de *MCI Worldcom* (consultation de Washington); *Viacom* (1^{er} octobre 1998 - RFC-2). Voir aussi l'analyse faite au chapitre 5.

³² À la date de diffusion du présent rapport, on compte plus de 7 180 000 noms de domaine enregistrés, dont environ 4 500 000 dans le seul domaine de premier niveau ".com". Il y a actuellement, en moyenne, plus de 21 000 enregistrements de noms de domaine par semaine dans l'ensemble des domaines de premier niveau. Pour plus de renseignements et de statistiques sur ces enregistrements, on peut se reporter au site web de *NetNames Ltd.* (<http://www.netnames.com>)

³³ Le terme "organisme responsable de l'enregistrement" désigne toute entité participant à l'administration et à la gestion au jour le jour de certains secteurs du système des noms de domaine (DNS), notamment en ce qui concerne : i) la délégation ou l'attribution d'espace réservé aux noms de domaine dits de deuxième niveau (ou sous-domaines); ou ii) l'enregistrement des noms de domaine et les relations directes avec les demandeurs de noms de domaine. Dans le présent rapport, ce terme peut englober, dans certains contextes, le "service d'enregistrement" et "l'unité d'enregistrement", tel que ces termes sont utilisés dans le Livre blanc. L'OMPI ne prend pas position quant à la répartition adéquate des responsabilités sur le plan administratif et sur celui de la gestion, dans la chaîne des organismes responsables du DNS, car cette question est du ressort de l'ICANN.

³⁴ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 –

RFC-3); *American Online* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3). La recommandation est également reprise dans la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, dans laquelle il est stipulé que l'unité d'enregistrement doit exiger de tous les demandeurs de noms de domaine qu'ils concluent un contrat sous forme électronique ou sur papier (Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7 (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html).

³⁵ Voir les commentaires de : Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (17 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3)

³⁶ Pour des références générales sur cette question, voir la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, ch.II (exigences concernant le lieu d'établissement et les informations) (18 nov. 1998, <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com586en.pdf>), ainsi que la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur le commerce électronique (1996) et guide pour son incorporation avec article 5 bis tel qu'ajouté en 1998, <http://www.un.or.at/uncitral/en-index.htm>.

³⁷ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. IV (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

³⁸ Comme cela est indiqué ci-dessus, l'UNCITRAL a publié en 1996 a *Model Law on Electronic Commerce*. Outre le fait qu'elle énonce des dispositions types qui peuvent servir de base à l'élaboration de lois nationales sur les contrats conclus sous forme électronique, cette loi type guide utilement ceux qui veulent mettre au point des formules et des procédures valables pour les contrats sous forme électronique (<http://www.un.or.at/uncitral/english/texts/electcom/ml-ec.htm>).

³⁹ Voir les commentaires de : KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); *MARQUES* (12 mars 1999 – RFC-3).

⁴⁰ Voir les commentaires de : M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 – RFC-3); *Electronic Frontier Foundation* (12 mars 1999 – RFC-3); Agence nationale des postes et télécommunications de Suède (12 mars 1999 – RFC-3); Centre de la démocratie et des techniques (11 mars 1999 – RFC-3).

⁴¹ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.a (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁴² Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3); *MARQUES* (11 mars 1999); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁴³ Voir les commentaires de *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁴⁴ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.a (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁴⁵ Voir les commentaires de KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (17 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); *Singapore Network Information Center* (25 février 1999 – RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3); voir aussi les commentaires de : Office hongrois des brevets (4 mars 1999 – RFC-3); Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 – RFC-3).

⁴⁶ Voir les commentaires de : M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 – RFC-3); Office coréen de la propriété industrielle (11 mars 1999 – RFC-3).

⁴⁷ Voir les commentaires de : *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3).

⁴⁸ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN , art. III.J.7.a (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁴⁹ Nous supposons que les données pertinentes pour les serveurs de noms primaires et secondaires sont normalement fournies, non pas par le demandeur mais par une société technique tel que le FAI. Ces renseignements peuvent être utiles pour identifier un FAI qui accueille ou qui assure la connectivité avec le site web exploité par le détenteur du nom de domaine.

⁵⁰ Voir les commentaires de : Communauté et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (17 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁵¹ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (17 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3).

⁵² Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3).

⁵³ Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 – RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (18 mars 1999 – RFC-3); Centre de la démocratie et des techniques (11 mars 1999 – RFC-3).

⁵⁴ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN , art. III.D (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁵ Voir par exemple la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, ch.II (exigences concernant le lieu d'établissement et les informations) (18 nov. 1998), (<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com586en.pdf>)

⁵⁶ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.D.1.e (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁷ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.a (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁸ Paragraphe 284 du Rapport intérimaire.

⁵⁹ Voir les commentaires de : Australie (30 mars 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Agence nationale des postes et télécommunications (12 mars 1999 – RFC-3); Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 et 20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3).

⁶⁰ Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *Electronic Frontier Foundation* (12 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3); *Singapore Network Information Center* (25 février 1999 – RFC-3).

⁶¹ Voir les commentaires de : *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3).

⁶² Paragraphe 55 du Rapport intérimaire.

⁶³ Voir les commentaires de : Institut canadien des brevets et des marques (2 avril 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3).

⁶⁴ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.b (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁶⁵ Paragraphes 60 et 61 du Rapport intérimaire.

⁶⁶ Voir les commentaires de : Office hongrois des brevets (4 mars 1999 – RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3).

⁶⁷ Voir les commentaires de : Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 – RFC-3); Institut canadien des brevets et des marques (2 avril 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁶⁸ Paragraphe 67 du Rapport intérimaire.

⁶⁹ Voir les commentaires de : Australie (30 mars 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle (26 février 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (March 18, 1999 – RFC-3); Comment of International Chamber of Commerce (March 18, 1999 – RFC-3); Comment of AT&T (March 4 and 17, 1999 – RFC-3); Comment of American Society of Composers, *Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁷⁰ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN , art. III.J.4 (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁷¹ Paragraphe 69 du Rapport intérimaire.

⁷² Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3). La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN adopte aussi la recommandation (voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN , art. III.J.5 (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html).

⁷³ Paragraphe 75 du Rapport intérimaire.

⁷⁴ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3).

⁷⁵ Paragraphe 78 du Rapport intérimaire.

⁷⁶ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3).

⁷⁷ Voir les commentaires de : Gouvernement indien, Département du développement industriel : Ministère de l'industrie (6 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle : Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie (16 novembre 1998 - RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association internationale pour les marques (6 novembre 1998 - RFC-2); MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Maruyama du *Japan Information Network Center* (consultation de Tokyo); M. Axel Horns (18 septembre 1998 - RFC-2).

⁷⁸ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12

mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁷⁹ Voir les commentaires, par exemple, de : Gouvernement d'Australie, IP Australie : Département de l'industrie, des sciences et des ressources (21 août 1998 - RFC-1); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre, 1998 - RFC-2); Mlle Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco).

⁸⁰ La base de données sur les enregistrements de marques selon le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, que l'OMPI administre, est disponible sur des disques compacts ROM (ROMARIN) mis à jour toutes les quatre semaines. La base de données sur les enregistrements de marques US est disponible à l'adresse suivante : <http://www.uspto.gov/tmdb/index.html>. Une base de données relatives aux enregistrements de marques australiennes est disponible à l'adresse suivante : <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard>. De plus en plus de bases de données consultables sont disponibles sur l'Internet en ce qui concerne les enregistrements de marques.

⁸¹ Paragraphe 53 du Rapport intérimaire.

⁸² Voir par exemple les commentaires de : *MCI Worldcom* (9 novembre 1998 - RFC-2); M. Jonathan Moskin (6 novembre 1998 - RFC-2).

⁸³ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3).

⁸⁴ Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 – RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 et 20 mars 1999 – RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 – RFC-3); M. Milton Mueller de la faculté des sciences de l'information de l'Université de Syracuse (6 mars 1999 – RFC-3).

⁸⁵ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN , art. III.J.7.g (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁸⁶ Paragraphes 91 et 92 du Rapport intérimaire.

⁸⁷ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3).

⁸⁸ Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *American Society of Composers, Authors and Publishers and Broadcast Music, Inc.* (14 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle

(12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

⁸⁹ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.a (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁹⁰ Voir les commentaires de : *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 – RFC-3).

⁹¹ Voir par exemple les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre – RFC-2); *Domain Name Rights Coalition* (6 novembre 1998 – RFC-2).

⁹² Voir, par exemple, *Lockheed Martin Corporation c. Network Solution Inc.*, 985 F. Supp. 949, 968 (C.D. Cal. 1997) (le tribunal s'est déclaré favorable à l'utilisation de répertoires, indiquant notamment que "la solution aux difficultés actuelles rencontrées par les propriétaires de marques sur l'Internet réside dans ce type d'innovation technique et non dans des tentatives visant à faire valoir des droits attachés à des marques sur des utilisations non légitimes de ce moyen de communication à la fois nouveau et important").

⁹³ Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Robert Connelly du Conseil des unités d'enregistrement (CORE) (consultation de San Francisco); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Ole Jacobsen de *Cisco Systems* (consultation de San Francisco); M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles); Mlle Carol Smith de *Infoseek* (consultation de San Francisco); M. Jonathan Moskin de *Pennie & Edmonds LLP* (6 novembre 1998 - RFC-2).

⁹⁴ Voir par exemple <http://www.scrabble.com>.

⁹⁵ <http://www.io.io>.

⁹⁶ Voir les commentaires de : Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets, Mlle Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (9 novembre 1998– RFC-2).

⁹⁷ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3)

3. RÈGLEMENT DES CONFLITS DANS UN MONDE ORGANISÉ SELON LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ MAIS DOTÉ D'UN MOYEN DE COMMUNICATION PLANÉTAIRE : PROCÉDURES UNIFORMES DE RÉOLUTION DES LITIGES

129. Comme il a été montré dans le chapitre précédent, les commentateurs sont généralement en faveur de l'adoption d'un certain nombre de pratiques dans la gestion du système des noms de domaine qui pourraient réduire le nombre des conflits entre ces noms et les droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils s'accordent pour dire que ces pratiques ne devraient pas enlever au DNS sa particularité qui est d'être un système bon marché, rapide et de grande capacité pour obtenir une adresse Internet. C'est pourquoi, comme il a déjà été mentionné, les mesures consistant par exemple à exiger des organismes responsables de l'enregistrement qu'ils effectuent des recherches sur les marques avant d'enregistrer un nom de domaine, ce qui réduirait d'autant plus le nombre des conflits, n'ont été que peu soutenues, voire pas du tout.

130. Bien que la grande majorité des noms de domaine soit enregistrée de bonne foi pour des raisons légitimes, et même avec l'amélioration des pratiques destinées à réduire les conflits, les litiges sont inévitables. Il y a encore cinq ans, avant que les logiciels de navigation sur l'Internet ne deviennent populaires⁹⁸ et alors que l'activité commerciale sur le réseau des réseaux était pratiquement inexistante, une atteinte portée à une marque du fait de l'enregistrement et de l'utilisation d'un nom de domaine n'était pas considérée comme grave. Du moment qu'aucune activité commerciale notable n'avait lieu sur l'Internet, le risque de préjudice était infime compte tenu de la quasi-invisibilité du réseau, du moins en comparaison avec les atteintes qui étaient portées dans les médias de large diffusion tels que la télévision, la presse et les panneaux publicitaires. Or tout a changé lorsque les investissements commerciaux, la publicité et d'autres activités se sont développés sur l'Internet et que les entreprises ont commencé à prendre conscience des problèmes qui pouvaient surgir lorsque leur marque était utilisée comme nom de domaine d'un site Web sans autorisation, d'une manière qui porte atteinte à des droits. À présent, les litiges se sont multipliés alors que les mécanismes de règlement existants ne sont, en dehors du recours aux tribunaux, ni satisfaisants ni suffisamment accessibles⁹⁹.

131. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont indiqué clairement dans leurs commentaires, pendant tout le processus de consultations de l'OMPI, qu'ils doivent faire face à des dépenses considérables pour protéger et faire valoir leurs droits en ce qui concerne les noms de domaine¹⁰⁰. Les mécanismes existants de règlement des conflits entre les propriétaires de marques et les détenteurs de noms de domaine sont souvent considérés comme coûteux, complexes et inefficaces. Le seul nombre des affaires empêchent de nombreux propriétaires de marques d'intenter des poursuites devant un ou plusieurs tribunaux nationaux. En outre, les organismes responsables de l'enregistrement sont fréquemment

appelés à agir en tant que parties au litige, ce qui les expose à ce que leur responsabilité soit reconnue et complique encore plus leur tâche qui est d'administrer la procédure d'enregistrement de noms de domaine.

132. Les litiges portant sur l'enregistrement de noms de domaine qui mettent en cause des droits de propriété intellectuelle présentent un certain nombre de particularités :

i) Étant donné qu'un nom de domaine permet à son détenteur d'être présent dans le monde entier, le litige peut être plurijuridictionnel à plusieurs égards. Cette présence mondiale peut donner lieu à des allégations d'atteinte sur plusieurs territoires avec la conséquence que plusieurs tribunaux nationaux peuvent se déclarer compétents ou que plusieurs actions indépendantes doivent être intentées parce que l'affaire met en cause plusieurs titres de propriété intellectuelle en vigueur sur différents territoires.

ii) En raison du nombre de TLD génériques et de ccTLD et parce que chacun de ces domaines permet la même présence mondiale, le même litige peut survenir dans de nombreux TLD. Ce serait le cas, par exemple, si une personne demandait et obtenait abusivement des enregistrements, dans de nombreux TLD, d'un nom qui fait l'objet d'enregistrements en tant que marque en vigueur dans le monde entier et appartenant à un tiers. Pour traiter ce problème, le titulaire d'un titre de propriété intellectuelle peut avoir à intenter plusieurs actions en justice dans différentes parties du monde¹⁰¹.

iii) Compte tenu de la facilité et de la rapidité avec laquelle l'enregistrement d'un nom de domaine peut être obtenu et en raison de la vitesse des communications sur l'Internet et des possibilités d'accès mondial à ce réseau, il est souvent urgent de régler un litige concernant un nom de domaine¹⁰².

iv) il existe un écart considérable entre, d'une part, le coût de l'enregistrement d'un nom de domaine, qui est assez faible, et, d'autre part, le coût économique du préjudice pouvant être porté par cet enregistrement et les frais encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui, pour remédier à la situation, engage une procédure devant les tribunaux, parfois lente et très coûteuse selon les pays.

v) Dans de nombreux litiges concernant les noms de domaine, l'organisme responsable de l'enregistrement a été appelé en cause en raison de son rôle dans la gestion technique du nom de domaine¹⁰³.

133. Compte tenu des particularités des litiges concernant les noms de domaine, bon nombre de commentateurs préconisent la mise au point d'un mécanisme rapide et peu coûteux qui aurait une portée générale dans la mesure où il constituerait un mode unique de règlement produisant des effets sur plusieurs territoires¹⁰⁴. Toutefois, les discussions et les consultations ont révélé une réticence naturelle à faire entièrement confiance à un système nouveau qui peut avoir une incidence sur des droits importants¹⁰⁵. Par conséquent, certains commentateurs

hésitent à abandonner toute possibilité de recours aux tribunaux avec l'adoption de nouvelles procédures, du moins dans un premier temps jusqu'à ce que le nouveau système ait été expérimenté.

134. Il était dit dans le Rapport intérimaire de l'OMPI que, lorsqu'elle a examiné les différents moyens de résoudre les litiges, l'OMPI a élaboré les projets de recommandations qui figurent dans ce rapport en s'efforçant de trouver un équilibre entre, d'une part, la sauvegarde du droit d'obtenir réparation devant les tribunaux, un mode de règlement qui a fait ses preuves, et d'autre part, la volonté de mettre au point un système opérationnel qui puisse régler de manière équitable, rapide et peu coûteuse le nouveau type de litiges découlant de la création de l'Internet. La majorité des commentateurs ont jugé cette formulation trop large dans la mesure où les projets de recommandations proposaient que les demandeurs de noms de domaine soient tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire de règlement tout litige de propriété intellectuelle découlant de l'enregistrement du nom de domaine¹⁰⁶. S'agissant d'une procédure aussi complète, ces commentateurs pensaient en particulier que :

i) elle pourrait imposer injustement aux demandeurs de noms de domaine qui agissent de bonne foi des frais liés à leur défense si une procédure est engagée contre eux;

ii) elle pourrait aboutir à ce que les détenteurs de noms de domaine qui agissent de bonne foi soient harcelés par les titulaires de marques qui cherchent à acquérir un nom de domaine utilisé d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque ("reverse domain name hijacking" (recapture illicite des noms de domaine));

iii) il serait préférable de mettre en place une nouvelle procédure moins ambitieuse qui porterait sur des litiges concernant certaines formes connues de comportement offensif plutôt que sur toutes les formes de litiges;

iv) en ouvrant la procédure à toutes les formes de litiges, le Rapport intérimaire ne traitait pas spécifiquement le problème le plus flagrant, à savoir le "cybersquattage" ou les enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, de noms de domaine qui violent les droits d'autrui;

v) compte tenu de l'absence d'harmonisation dans l'application des lois sur les marques au niveau international, il serait préférable, tout du moins dans un premier temps, de ne pas imposer l'obligation de soumettre à cette procédure les litiges portant sur des droits relatifs à l'utilisation d'un nom concurrents et acquis de bonne foi.

135. Eu égard au nombre des voix qui se sont prononcées contre l'obligation de soumettre à une procédure administrative tout litige de propriété intellectuelle découlant d'un enregistrement de nom de domaine, les recommandations finales élaborées dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI contiennent deux changements majeurs en ce qui concerne la procédure administrative de règlement des litiges proposée :

i) Premièrement, la portée de la procédure est limitée aux enregistrements de noms de domaine abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, ("cybersquattage"), et ne s'applique pas aux litiges entre les parties dont les droits sont concurrents mais qui agissent de bonne foi.

ii) Deuxièmement, la notion d'enregistrement abusif de nom de domaine n'est définie que par référence aux violations des droits sur la marque, et non pas par référence aux violations d'autres droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de la personnalité.

136. La discussion et les recommandations reproduites dans la suite du présent chapitre sont présentées sous les rubriques suivantes :

- l'amélioration dans la mesure du possible du recours à l'action en justice pour régler les litiges;
- les principes directeurs de l'élaboration du mécanisme administratif de règlement des litiges;
- la procédure administrative obligatoire prévue pour les enregistrements abusifs;
- la possibilité d'un arbitrage volontaire;
- le rôle de la médiation.

Recours aux tribunaux

137. Le recours aux tribunaux est régi par le droit civil des États souverains. Le processus de consultations de l'OMPI, qui aboutira à la formulation de recommandations destinées à la société privée à but non lucratif qui assurera la gestion du DNS (l'ICANN), ne porte pas sur des questions relevant du droit civil, sauf dans la mesure où, conformément à des principes internationaux reconnus, celui-ci laisse la possibilité de faire des choix.

138. Sauvegarde du droit d'agir en justice. Le premier élément sur lequel les recommandations issues du processus peuvent avoir une influence, est le droit d'agir en justice en cas de litige, un droit auquel les parties sont obligées de renoncer dans la plupart des pays dès lors qu'elles ont accepté de soumettre leur litige à l'arbitrage. Cet effet de la convention d'arbitrage est reconnu dans les législations nationales sur l'arbitrage et dans les obligations assumées par plus d'une centaine de pays qui sont parties à la Convention de

New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 (la Convention de New York)¹⁰⁷. Si le demandeur d'un nom de domaine était tenu de s'engager dans le contrat d'enregistrement à soumettre à l'arbitrage tout litige relatif à cet enregistrement, cela aurait pour effet de l'obliger à renoncer au droit d'intenter une action en justice si l'autre partie demande un arbitrage. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, les discussions et les consultations qui ont eu lieu dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI ont fait apparaître une forte réticence à souscrire à une telle solution, du moins dans les premiers temps de la nouvelle gestion du DNS¹⁰⁸.

139. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges susceptible d'être adopté pour les litiges concernant les noms de domaine ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux. Cette recommandation a recueilli le soutien de quasiment tous les commentateurs¹⁰⁹.

140. Il est recommandé que tout mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges auquel les demandeurs de noms de domaine sont tenus de se soumettre ne prive pas les parties de la possibilité de recourir aux tribunaux.

141. Choix du for. Le deuxième élément sur lequel le processus peut avoir une influence est fondé sur des principes généralement acceptés, à savoir le choix d'un ou de plusieurs fors dans lesquels les litiges éventuels seraient réglés. De nombreux commentateurs se sont déclarés favorables, pendant tout le processus de consultations de l'OMPI, à ce que le demandeur d'un nom de domaine soit tenu de faire ce choix dans le contrat d'enregistrement de façon à instaurer une plus grande certitude quant au tribunal qui connaîtra des litiges éventuels et de manière à faire en sorte que le règlement desdits litiges ait lieu dans un pays dans lequel les droits de propriété intellectuelle sont respectés¹¹⁰.

142. Si le choix du for peut offrir une plus grande certitude, il ne devrait pas avoir pour effet d'obliger les parties à saisir exclusivement les tribunaux de pays qui sont peut-être trop éloignés du lieu de l'activité portant l'atteinte alléguée ou du lieu où se trouve le demandeur du nom de domaine. En outre, le choix du for par le demandeur du nom de domaine ne devrait pas empêcher un tiers d'essayer de l'attirer devant une autre juridiction dans tout pays où existeraient un appareil judiciaire indépendant et tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des justiciables. Sur ce principe, le choix du for dans le contrat d'enregistrement d'un nom de domaine devrait être sans préjudice de la possibilité de saisir un tribunal en vertu de la loi normalement applicable et ne devrait pas exclure cette possibilité. Le fait qu'un demandeur accepte, dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine, de soumettre les litiges à des tribunaux déterminés signifie seulement qu'il renonce à la possibilité de contester la compétence desdits tribunaux au cas où un litige portant sur l'enregistrement d'un nom de domaine surviendrait dans le for en question.

143. La question est de savoir quel for désigner dans le contrat d'enregistrement. Plusieurs propositions ont été avancées à cet égard, à savoir, le for du lieu où se trouve le service

d'enregistrement, celui du lieu où la base de données de ce service est installée, celui où l'unité d'enregistrement est située ou celui où le serveur primaire "A" est installé¹¹¹. Il est estimé que le choix du for approprié devrait, d'une part, établir un juste milieu entre les intérêts du détenteur du nom de domaine et ceux de toute partie plaignante éventuelle, et, d'autre part, être compatible avec les règles de base de l'équité qui fondent les règles de compétence en vigueur¹¹².

144. Dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, il était recommandé, dans le cadre du contrat d'enregistrement d'un nom de domaine, d'exiger du demandeur qu'il accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine d'autres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié et ii) du pays dans lequel l'organisme responsable de l'enregistrement se trouve. Les commentaires formulés au sujet de cette recommandation étaient partagés : certains considéraient qu'elle n'allait pas assez loin en ce qui concerne la détermination du for possible¹¹³, alors que d'autres pensaient qu'elle était trop large en la matière¹¹⁴. La première catégorie comprenait les commentateurs qui estimaient que les demandeurs de noms de domaine devraient également être tenus de choisir le for du lieu où se trouve le service d'enregistrement et celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé. Les commentateurs faisant partie de la deuxième catégorie étaient, quant à eux, préoccupés par l'ambiguïté du terme "organisme responsable de l'enregistrement", terme utilisé dans le Rapport intérimaire pour englober tant les unités d'enregistrement que les services d'enregistrement en attendant les décisions que l'ICANN devait prendre quant à la structure des unités d'enregistrement et des services d'enregistrement. Certains autres commentateurs ont mal interprété la recommandation, pensant qu'elle visait à retenir exclusivement comme for celui du pays dans lequel le demandeur est domicilié et celui du pays dans lequel l'organisme responsable de l'enregistrement se trouve, même lorsque les litiges pourraient être soumis à une autre juridiction dans un autre pays où existerait un appareil judiciaire indépendant¹¹⁵.

145. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN contient une disposition relative au choix du for, très proche du projet de recommandations figurant dans le Rapport intérimaire de l'OMPI. Elle exige en effet que les demandeurs de noms de domaine soumettent leurs litiges aux tribunaux du lieu i) dans lequel le demandeur est domicilié et ii) dans lequel l'unité d'enregistrement (et non pas l'organisme responsable de l'enregistrement) se trouve¹¹⁶.

146. Nous souscrivons à la formulation de la Déclaration de principes de l'ICANN à cette réserve près que, tant que les unités d'enregistrement ne seront pas agréées dans un grand nombre de pays, la saisine de tribunaux situés dans le lieu où se trouve l'unité d'enregistrement peut être incommode pour les demandeurs qui se trouvent dans des pays éloignés des unités d'enregistrement agréées. Cette situation, cependant, ne devrait être que

transitoire et de courte durée. Qui plus est, ces demandeurs ont toujours la possibilité de demander l'enregistrement d'un nom de domaine dans un ccTLD si l'obligation de choisir comme for le lieu dans lequel se trouve l'unité d'enregistrement ne leur convient pas.

147. Il est recommandé, dans le cadre du contrat d'enregistrement d'un nom de domaine, d'exiger du demandeur qu'il accepte, en cas de litige, sans préjudice de la saisine d'autres tribunaux éventuellement compétents, que le for soit celui :

i) du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié; et

ii) du pays dans lequel l'unité d'enregistrement se trouve¹¹⁷.

Principes directeurs de l'élaboration d'un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges

148. Bien que, comme cela a été mentionné précédemment, l'ensemble des commentateurs sont d'accord sur la nécessité de sauvegarder le droit de porter devant la justice un litige concernant un nom de domaine, le recours aux tribunaux pour ce type de conflits peut avoir plusieurs inconvénients. En particulier, compte tenu du caractère plurijuridictionnel de bon nombre de ces litiges, il peut être nécessaire d'intenter des actions en justice dans plusieurs pays pour obtenir un règlement efficace¹¹⁸. En outre, dans certains pays, les dysfonctionnements du système judiciaire ont pour conséquence que les décisions sont rendues dans des délais beaucoup trop long par rapport à la rapidité avec laquelle un nom de domaine peut porter atteinte à des droits. Comme il a été indiqué ci-dessus, le coût d'une action en justice est disproportionné par rapport aux frais d'enregistrement d'un nom de domaine. Enfin, il est possible qu'en raison du nombre des tribunaux saisis dans plusieurs pays de litiges concernant des noms de domaine, des décisions incompatibles entre elles ne soient rendues ou des principes contradictoires concernant la relation entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle ne se dégagent de telles décisions.

149. Outre les inconvénients du recours aux tribunaux qui ont été constatés, un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur mécontentement à l'égard des mécanismes actuels de règlement des conflits dans les TLD génériques¹¹⁹. L'un des plus graves défauts de ces mécanismes provient du fait qu'ils reposent sur l'aptitude des parties à produire certains certificats d'enregistrement de marques sans que la question de l'utilisation du nom de domaine et de l'atteinte alléguée ne soit abordée. Il est estimé que ces mécanismes ne prennent pas suffisamment en considération tous les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne sont pas nécessairement attestés par un certificat d'enregistrement de marque), ce qui peut donner des résultats inéquitables notamment pour ceux qui ne sont pas propriétaires de

marques¹²⁰. Eu égard à ces difficultés, une majorité importante des commentateurs se sont déclarés en faveur de l'adoption de procédures administratives de règlement des litiges qui tiennent mieux compte des droits et intérêts de toutes les parties à un litige¹²¹.

150. Eu égard aux inconvénients susmentionnés et aux mécanismes appliqués actuellement en matière de règlement des litiges, et compte tenu des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI concernant les éléments que devrait comporter la procédure administrative, les recommandations qui sont formulées dans la suite du présent chapitre à ce sujet sont fondées sur les principes suivants :

i) La procédure de règlement extrajudiciaire devrait permettre aux parties de résoudre un litige de manière rapide et peu onéreuse.

ii) La procédure devrait permettre de prendre en considération tous les droits et intérêts des parties en litige et garantir à celles-ci une procédure équitable.

iii) La procédure devrait être uniforme ou compatible pour tous les TLD génériques non réservés. S'il est possible d'engager plusieurs procédures dans des domaines différents de l'Internet, certains de ces domaines, dans lesquels les mécanismes applicables sont défectueux ou n'aboutissent pas à des décisions contraignantes et exécutoires, risquent de devenir des paradis de l'enregistrement abusif de noms de domaine. Toutefois, l'uniformité ou la compatibilité des mécanismes ne signifie pas pour autant que l'institution responsable du règlement des litiges doive être nécessairement la même pour toutes les procédures.

iv) Comme il a été indiqué précédemment, la possibilité d'engager une procédure administrative ne devrait pas empêcher une partie d'avoir recours aux tribunaux¹²². En particulier, une partie devrait être libre d'intenter une action devant le tribunal national compétent au lieu d'engager une procédure administrative, si elle préfère procéder ainsi, et elle devrait pouvoir obtenir le réexamen d'un litige qui a fait l'objet de la procédure administrative.

v) S'il est souhaitable que l'application de la procédure administrative aboutisse à l'établissement de principes cohérents qui fourniraient des lignes directrices pour l'avenir, les décisions rendues dans le cadre du règlement extrajudiciaire d'un litige ne devraient pas (et ne peuvent pas) avoir l'effet de précédents contraignants pour les tribunaux nationaux. Il devrait relever de la compétence des tribunaux de chaque pays de déterminer quel poids ils souhaitent donner aux décisions issues de ladite procédure.

vi) Pour garantir un règlement rapide des litiges, les voies de recours pouvant être mises en œuvre dans le cadre d'une procédure de règlement extrajudiciaire ne devraient porter que sur la validité de l'enregistrement du nom de domaine et ne pas aborder la question des dommages-intérêts ou de la validité des marques visées¹²³.

vii) La décision issue de la procédure devrait, après notification, être exécutée directement par l'organisme responsable de l'enregistrement compétent qui apportera, si

nécessaire, les modifications appropriées à la base de données des noms de domaine.

viii) Les organismes responsables de l'enregistrement ne devraient participer à la procédure¹²⁴ que par l'exécution des décisions rendues dans le cadre d'une telle procédure (et peut-être en fournissant tout renseignement factuel concernant l'enregistrement du nom de domaine que la personne appelée à trancher le litige ou le tribunal compétent peut lui demander)¹²⁵.

ix) Si la décision rendue par un tribunal compétent, dans un pays qui est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle¹²⁶ ou qui est lié par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)¹²⁷, est contraire à celle résultant de la procédure, elle devrait, sous réserve de l'application des principes normaux d'exécution des sentences, l'emporter sur la décision administrative.

151. Sur la base des principes susmentionnés, il est recommandé pour le reste du présent chapitre :

i) de prévoir, dans tous les TLD génériques non réservés, une procédure administrative uniforme de radiation des enregistrements de noms de domaine effectués de mauvaise foi et en violation délibérée des droits sur la marque;

ii) de donner une place à la médiation et à l'arbitrage, qui sont décrits et examinés ci-après, et de les considérer comme des modes valables de résolution des litiges concernant des noms de domaine. Toutefois, pour des raisons différentes selon la procédure visée, il est recommandé qu'aucune de ces deux procédures ne représente une partie obligatoire du mécanisme de règlement des litiges pour les organismes responsables de l'enregistrement; les parties devraient plutôt avoir le choix de les appliquer lorsqu'elles considèrent que les circonstances d'un litige le rendent souhaitable.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE CONCERNANT LES ENREGISTREMENTS ABUSIFS

152. Dans la présente section, il est recommandé d'adopter uniformément pour tous les TLD génériques non réservés une procédure administrative obligatoire. Les moyens de mettre en œuvre une telle procédure, les principaux éléments dont elle devrait être constituée ainsi que son administration sont examinés ci-après.

153. La procédure administrative proposée est une procédure contentieuse dans le cadre de laquelle la personne neutre appelée à trancher le litige aurait le pouvoir d'imposer une décision contraignante aux parties. Sa portée serait limitée aux cas d'enregistrement abusif (ou cybersquattage), tels qu'ils sont définis ci-après, et elle ne serait pas applicable aux litiges entre les parties dont les droits sont concurrents mais qui agissent de bonne foi. Elle prévoirait un lieu de règlement neutre pour des litiges qui sont souvent de nature

internationale, et elle serait menée conformément à des règles qui tiennent compte des différentes doctrines en vigueur dans le monde en matière procédurale. Elle n'exclurait pas le recours aux tribunaux. Une partie pourrait tenter une action devant un tribunal national ou demander à un tribunal national de rendre un jugement sur des questions qui ont déjà été soumises à la procédure administrative. Il faut espérer toutefois qu'avec de l'expérience et du temps, la crédibilité et la cohérence des décisions issues de la procédure administrative inspireront suffisamment confiance aux parties pour que celles-ci aient de moins en moins recours aux tribunaux. Par ailleurs, les décisions rendues en vertu de cette procédure seraient publiées.

154. Possibilité générale de recourir à la procédure dans les TLD génériques non réservés. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que la procédure administrative de règlement des litiges soit uniformément applicable dans tous les TLD non réservés. Nonobstant les réserves exprimées au sujet de la portée de la procédure, qui ont déjà été évoquées et qui sont examinées plus avant ci-après, cette recommandation a bénéficié d'un large soutien¹²⁸.

155. Certains commentateurs ont demandé des précisions sur la signification du terme "uniforme". Nous entendons uniforme au sens suivant :

i) La procédure devrait être applicable dans tous les TLD génériques non réservés. Son adoption éventuelle dans les ccTLD non réservés est examinée à l'annexe VIII. Le fait que la procédure ne soit pas applicable dans un TLD générique, tout du moins dans un TLD générique non réservé, aboutirait à une protection inégale des droits de propriété intellectuelle et pourrait faire de ce TLD générique un paradis abritant des formes de pillage des droits de propriété intellectuelle.

ii) La portée de la procédure et les règles la régissant devraient être les mêmes dans tous les TLD génériques non réservés. Là aussi, toute différence dans la portée de la procédure selon le TLD générique non réservé considéré pourrait aboutir à une protection inégale des droits de propriété intellectuelle.

156. Nous examinerons ci-après les moyens de mettre en œuvre la procédure de façon uniforme dans les TLD génériques non réservés; il est recommandé à cet effet qu'un mécanisme administratif uniforme de résolution des litiges soit adopté par l'ICANN et que les demandeurs de nom de domaine soient tenus de se soumettre à la procédure administrative prévue par ce mécanisme. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN envisage la possibilité d'exiger des détenteurs de noms de domaine qu'ils se soumettent à un tel mécanisme¹²⁹.

157. Il est recommandé qu'un mécanisme rendant possible le recours à une procédure administrative uniforme de résolution des litiges soit adopté pour tous les TLD génériques non réservés.

Caractère obligatoire de la procédure.

158. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que la procédure administrative soit obligatoire, c'est-à-dire que chaque demandeur de nom de domaine serait tenu, de par le contrat d'enregistrement, d'accepter de se soumettre à la procédure si une action était intentée contre lui par un tiers. Si la soumission à la procédure était facultative pour les demandeurs, il a été considéré que l'adoption de ce mode de règlement n'améliorerait pas notablement la situation actuelle étant donné que les personnes qui enregistrent des noms de domaine de mauvaise foi et qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers ne choisiraient vraisemblablement pas de se soumettre à une procédure moins coûteuse et plus rapide que l'action en justice et préféreraient ne laisser aux titulaires légitimes des droits visés que la possibilité d'intenter une action devant les tribunaux avec les frais et les retards que celle-ci occasionne.

159. La plupart des commentateurs se sont déclarés favorables au caractère obligatoire de la procédure¹³⁰, bien qu'un certain nombre aient dit préférer une procédure facultative. En outre, comme l'indiquait le Rapport intérimaire, plusieurs commentateurs se sont dits préoccupés du fait que la soumission obligatoire à une procédure complète, portant sur tous les litiges de propriété intellectuelle liés à l'enregistrement d'un nom de domaine, pouvait soulever des questions dans certaines juridictions concernant la validité et la force exécutoire d'une telle procédure, en particulier à la lumière des législations sur la protection du consommateur, du respect du principe du contradictoire et du fait que cette procédure est censée créer des droits pour une partie qui n'a pas connaissance du contrat d'enregistrement du nom de domaine.

160. On peut répondre en partie, voire entièrement, aux préoccupations concernant le caractère obligatoire de la procédure en limitant la portée aux enregistrements abusifs ou cybersquattage, comme cela est proposé dans la section suivante du présent chapitre. Étant donné que la procédure ne s'appliquerait qu'à des cas flagrants de violation délibérée de droits bien établis, les demandeurs de noms de domaine innocents, agissant en bonne foi, ne risqueraient pas ainsi d'être exposés à des dépenses en ressources humaines et financières en étant tenus d'être parties à la procédure.

161. Puisque la procédure ne s'appliquera qu'aux cas d'enregistrement abusif ou "cybersquattage", nous estimons qu'il est essentiel qu'elle soit obligatoire. Il est fort peu probable en effet que les responsables de telles activités se soumettent volontairement à la procédure.

162. Il est recommandé d'introduire dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine une clause en vertu de laquelle le demandeur accepte que tout litige soit soumis à la procédure administrative de résolution des litiges dont la portée est définie dans la section suivante.

La portée de la procédure administrative

163. Le Rapport intérimaire de l'OMPI a examiné de façon détaillée les avantages et inconvénients respectifs, d'une part de l'application de la procédure administrative à tout litige de propriété intellectuelle découlant de l'enregistrement d'un nom de domaine et, d'autre part, de la limitation de l'application de la procédure à des cas évidents d'enregistrement abusif de noms de domaine ou "cybersquattage". Nous ne décrivons pas à nouveau ici ces avantages et inconvénients.

164. Les avis des commentateurs sur la portée que devrait avoir la procédure administrative étaient partagés. Certains commentateurs étaient favorables à une approche large consistant à ouvrir la procédure à tout litige de propriété intellectuelle lié à un enregistrement de nom de domaine¹³¹. De façon générale, ils se sont prononcés pour l'élaboration d'un ensemble de lois administratives qui, par le biais de la procédure, constituerait un mécanisme international efficace permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, et qui éviterait une action onéreuse, longue et relevant des juridictions de plusieurs pays.

165. La majorité des commentateurs, cependant, a déclaré qu'il était préférable de restreindre la portée de la procédure, au moins dans un premier temps, afin de traiter tout d'abord des formes de pillage les plus flagrantes et de bien ancrer la procédure dans la pratique. Deux limitations de la portée ont été, comme nous l'avons indiqué, préconisées par ces commentateurs.

166. La première restreindrait l'application de la procédure aux cas d'enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi. La définition de ces enregistrements abusifs est présentée dans la section suivante.

167. La deuxième limitation définirait les cas d'enregistrement abusif uniquement par rapport aux marques de produits et de services. Ainsi, les enregistrements effectués en violation de noms commerciaux, d'indications géographiques ou de droits de la personnalité ne seraient pas considérés comme relevant de la définition de l'enregistrement abusif aux fins de la procédure administrative. Ceux qui préconisent cette forme de limitation ont souligné que la violation des marques de produits (et des marques de services) constituait la forme d'abus la plus répandue, et que les législations sur les noms commerciaux, les indications

géographiques et les droits de la personnalité étaient moins harmonisées dans les différents pays, bien qu'il existe des normes internationales exigeant que les noms commerciaux¹³² et les indications géographiques¹³³ soient protégés.

168. Nous sommes convaincus qu'il est plus sage de faire preuve de fermeté, mais de prudence, et qu'il convient de s'attaquer, dans un premier temps, à des problèmes dont nous nous accordons tous à dire qu'ils appellent une solution. Il est frappant de relever qu'au cours des 17 consultations qui ont eu lieu dans le monde entier dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI, tous les participants ont convenu que le "cybersquattage" était un phénomène négatif. Il ne peut être qu'avantageux, notamment pour garantir l'efficacité des relations économiques, éviter la confusion dans l'esprit des consommateurs, les protéger contre les cas de fraude, garantir la crédibilité du système des noms de domaine et protéger les droits de propriété intellectuelle, de supprimer la pratique des enregistrements délibérément abusifs de noms de domaine. Certains faits donnent à penser que cette pratique ne touche pas seulement des droits de propriété intellectuelle qui sont liés aux marques de produits et de services¹³⁴, mais nous considérons qu'il est prématuré, pour l'heure, d'étendre la notion d'enregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produits et de services. Une fois qu'une certaine expérience aura été acquise en ce qui concerne l'application de la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question de l'élargissement de la notion d'enregistrement abusif à d'autres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être réexaminée.

169. Il est recommandé que l'application de la procédure administrative soit limitée aux cas d'enregistrement abusif de noms de domaine, tel qu'il est défini dans la section suivante.

La définition de l'enregistrement abusif ("cybersquattage")

170. Avant d'étudier, dans le paragraphe suivant, la définition de l'enregistrement abusif qu'il est recommandé d'appliquer dans la procédure administrative, il convient de fournir quelques explications sur la terminologie proposée. Dans le langage courant, "cybersquattage" est le terme utilisé le plus fréquemment pour décrire les enregistrements abusifs, effectués délibérément de mauvaise foi, d'un nom de domaine, en violation de droits sur des marques de produits et de services. Cependant, ce terme a différentes acceptions selon les personnes, précisément parce qu'il est employé couramment. Certains englobent par exemple dans la notion de "cybersquattage" le "stockage", c'est à dire la pratique consistant à enregistrer une collection de noms de domaine correspondant à des marques dans l'intention de vendre les enregistrements aux titulaires des marques, alors que d'autres établissent une distinction entre les deux termes. De la même façon, certains emploient indifféremment "cyberpiraterie" et "cybersquattage" alors que nous considérons pour notre part que le premier terme renvoie à la violation du droit d'auteur sur le contenu de sites Web plutôt qu'à un enregistrement abusif de nom de domaine. Compte tenu du fait que le terme "cybersquattage"

revêt un sens extensible dans le langage courant, nous avons choisi d'utiliser un terme différent (enregistrement abusif d'un nom de domaine) pour lui attribuer une signification plus précise.

171. La définition d'enregistrement abusif que nous recommandons d'appliquer dans la procédure administrative est la suivante :

1) L'enregistrement d'un nom de domaine est considéré comme abusif lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :

i) le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter à confusion, et

ii) le titulaire du nom de domaine n'a ni droit, ni intérêt légitime, à l'égard du nom de domaine, et

iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

2) Aux fins du paragraphe 1.iii) constituent, notamment, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

a) l'offre de vendre, louer ou céder d'une autre manière le nom de domaine, à titre onéreux, au propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou

b) une tentative faite pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet vers le site Web ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec la marque de produits ou de services du demandeur, ou

c) l'enregistrement du nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte s'inscrit dans un comportement habituel du titulaire du nom de domaine, ou

d) l'enregistrement du nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent.

172. L'accumulation des conditions énoncées au premier paragraphe de la définition montre clairement que le comportement des demandeurs de noms de domaine innocents ou agissant de bonne foi ne doit pas être considéré comme abusif. Par exemple, une petite entreprise qui a enregistré un nom de domaine pourrait démontrer, grâce à ses projets commerciaux, sa correspondance, des rapports ou d'autres éléments de preuve, qu'elle avait véritablement l'intention d'utiliser le nom de bonne foi. Les enregistrements de noms de domaine justifiés par un droit légitime à la liberté d'expression ou par des considérations non commerciales légitimes ne seraient pas réputés non plus abusifs. Quant aux litiges survenant entre des

détenteurs de droits concurrents de bonne foi ou les représentants d'autres intérêts concurrents légitimes sur la question de savoir si deux noms étaient similaires au point d'induire en erreur, ils ne relèveraient pas de la procédure.

173. Nous estimons que la définition donnée dans le paragraphe précédent est solidement étayée par le droit international et national ainsi que la jurisprudence¹³⁵.

174. S'agissant du droit international, il convient de noter que tant la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à laquelle 154 États sont parties, que l'Accord sur les ADPIC, qui lie 134 États, imposent des obligations en ce qui concerne la protection des marques. En outre, l'article 10**bis** de la Convention de Paris oblige les États parties à prévoir une protection contre la concurrence déloyale. Il dispose en effet que :

“1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

“2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

“3) Notamment devront être interdits :

1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
2. les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.”

L'article 10**ter** 1) de la Convention de Paris impose aux États contractants de garantir aux ressortissants des autres États contractants “des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et 10**bis**”.

175. La jurisprudence qui s'est développée dans le cadre de l'application des lois nationales sur la protection des marques de produits et de services et sur la protection contre la concurrence déloyale va également dans le sens d'une interdiction des pratiques de pillage et de parasitisme qui relèveraient de la définition de l'enregistrement abusif énoncée ci-dessus.

176. Lorsqu'elles appliqueront la définition de l'enregistrement abusif énoncée ci-dessus dans le cadre de la procédure administrative, les personnes appelées à trancher le litige se référeront, dans la mesure nécessaire, à la législation ou aux règles de droit qu'elles jugent applicables compte tenu des circonstances de l'espèce. Ainsi, par exemple, si les parties à la procédure étaient domiciliées dans un pays, que le nom de domaine était enregistré par l'intermédiaire d'une unité d'enregistrement située dans ce pays et qu'il était prouvé qu'il

avait été enregistré et était utilisé de mauvaise foi pour mener des activités dans ce même pays, la personne appelée à trancher le litige devrait se référer au droit du pays concerné pour appliquer la définition.

177. Il est recommandé que :

i) la décision sur le fond d'une plainte dans le cadre de la procédure administrative soit rendue conformément à la définition de l'enregistrement abusif d'un nom de domaine énoncée au paragraphe 171; et que

ii) pour appliquer la définition de l'enregistrement abusif, les personnes appelées à statuer se fondent, dans la mesure nécessaire, sur les lois ou les règles de droit qu'elles jugent appropriées compte tenu des circonstances de l'espèce.

Mise en œuvre de la procédure

178. Il est proposé que la procédure administrative soit mise en œuvre grâce à l'adoption par l'ICANN de principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs à l'enregistrement abusif de noms de domaine. Ces principes directeurs sont présentés à l'annexe IV.

179. Au niveau des détenteurs de nom de domaine individuels, comme nous venons de le voir, les principes directeurs seraient mis en œuvre par le biais du contrat d'enregistrement de nom de domaine, qui exigerait du détenteur du nom de domaine qu'il se soumette à la procédure administrative si une plainte pour enregistrement abusif est déposée contre lui par un tiers.

Règles de procédure

180. La procédure serait menée conformément à des règles de procédure qui sont énoncées dans l'annexe V. Ces règles répondent à deux objectifs : i) respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure pour que chaque partie ait la même possibilité de présenter ses arguments et ii) informer les parties de la manière dont la procédure sera conduite, ce qu'elles seront tenues de faire, à quel moment elles devront le faire et quels sont les pouvoirs de la personne appelée à trancher. Ainsi, les règles de procédure indiqueront normalement les documents que les parties doivent produire, les délais dans lesquels elles doivent les fournir, quelle sera la personne appelée à statuer et comment

celle-ci sera nommée, les voies de recours que cette personne pourra retenir et quelle institution supervisera l'administration des procédures.

181. Les règles de procédure sont internationales en ce sens qu'elles tiennent compte des différentes doctrines procédurales en vigueur; elles sont simples à suivre étant donné que les détenteurs de noms de domaine seront tenus de s'y soumettre; et elles sont applicables dans tous les cas, quelle que soit l'institution de règlement des litiges administrant la procédure. Leurs principales caractéristiques, qui tiennent compte des commentaires formulés pendant les discussions sur le Rapport intérimaire de l'OMPI, sont exposées dans les paragraphes qui suivent.

Recours pouvant être exercés en vertu de la procédure

182. Il est apparu dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI qu'il existait une volonté générale de disposer d'une procédure simple et efficace. En outre, le fait que les demandeurs de noms de domaine doivent obligatoirement se soumettre à la procédure signifie qu'ils doivent être en mesure de comprendre aisément les conséquences que cela peut avoir pour eux.

183. Pour ces raisons, il semble approprié de limiter les recours pouvant être retenus par la personne appelée à trancher, à ceux concernant la validité de l'enregistrement du nom de domaine et aux actions portant sur cet enregistrement¹³⁶. Autrement dit, il ne devrait pas être possible d'obtenir dans le cadre de la procédure des dommages-intérêts en réparation de toute perte ou préjudice subi par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle du fait de l'enregistrement d'un nom de domaine. Cette limitation des recours soulignerait le caractère administratif de la procédure, en vue d'une gestion efficace du DNS, laquelle doit servir de complément à d'autres mécanismes existants, que ce soit l'arbitrage ou l'action en justice. Cette démarche correspondrait par ailleurs à la préférence marquée par un certain nombre de commentateurs pour une procédure de règlement extrajudiciaire compatible avec les voies de recours judiciaires qu'il est possible de mettre en œuvre.

184. Si les recours étaient limités à ceux concernant la validité de l'enregistrement du nom de domaine, ils consisteraient dans le cadre de la procédure en la radiation de l'enregistrement ou son transfert à la partie plaignante. Les commentaires reçus par l'OMPI étaient largement favorables à ces recours¹³⁷.

185. Le Rapport intérimaire invitait les parties intéressées à formuler des commentaires sur la question de savoir si les personnes appelées à trancher devraient avoir le pouvoir d'ordonner d'autres mesures concernant l'enregistrement du nom de domaine, susceptibles de supprimer les motifs du litige, à savoir la modification de l'enregistrement, la réaffectation du nom de domaine à un TLD différent, ou son maintien dans le cadre d'un portail ou d'une page d'aiguillage ou d'un mécanisme d'indexation. Bien que plusieurs commentateurs pensent qu'il faut donner aux personnes appelées à trancher le litige le pouvoir d'imposer de telles mesures¹³⁸, la plupart d'entre eux s'y sont opposés, considérant qu'elles pourraient avoir une

incidence sur l'ensemble des stratégies et des intérêts commerciaux des parties au litige et, partant, qu'elles exigeaient un examen attentif¹³⁹. Les personnes appelées à trancher pouvaient toujours recommander ces mesures de remplacement aux parties concernées; toutefois, elles ne devraient être mises en œuvre que sur la base d'un accord volontaire.

186. La question du paiement initial des frais de la procédure est examinée ci-après. La responsabilité ultime du paiement des frais est un mécanisme de contrôle important de la procédure, surtout dans la mesure où celle-ci serait limitée aux cas d'enregistrement abusif. Si la procédure pouvait être engagée gratuitement, cela encouragerait des actions abusives et non motivées ou encore des poursuites visant à harceler une partie. De même, si le paiement des dépens incombait toujours à la partie plaignante, il n'existerait aucun moyen de dissuader un demandeur de mauvaise foi de tenter sa chance en faisant enregistrer abusivement un nom de domaine. Il est donc estimé que la personne appelée à trancher le litige devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d'imposer, dans la décision, le paiement des frais de la procédure (qui sont décrits plus précisément ci-après) à la partie gagnante, après examen de toutes les circonstances de la cause (ce pouvoir permettrait également à ladite personne de répartir les frais entre les parties selon d'autres critères)¹⁴⁰.

187. Un certain nombre de commentateurs se sont dits préoccupés par le pouvoir que détient la personne appelée à trancher d'allouer les frais de la procédure à la partie gagnante. Étant donné que l'application de la procédure est maintenant limitée aux cas d'enregistrement abusif, nous pensons que la majorité des parties intéressées seront favorables à l'octroi d'un tel pouvoir.

188. Il est recommandé que les recours prévus par la procédure administrative soient limités :

i) à la radiation de l'enregistrement du nom de domaine,

ii) au transfert de l'enregistrement du nom de domaine à la partie plaignante, et

iii) à l'allocation des frais de la procédure.

Procédure accélérée de suspension d'un nom de domaine

189. Un certain nombre de commentateurs étaient favorables à la possibilité d'une application accélérée de la procédure administrative, dans le cadre de laquelle un plaignant pourrait obtenir rapidement la suspension de l'enregistrement d'un nom de domaine en attendant une décision finale sur le fond du litige. Nous pensons que la limitation de l'application de la procédure administrative aux cas d'enregistrement abusif rend cette option superflue. Il est recommandé plus loin, en revanche, que tous les cas soient traités rapidement, dans des délais brefs. En outre, pour répondre à ceux qui avaient exprimé le désir que la procédure soit engagée pour des motifs connus et fondés et qu'elle soit simple et facilement compréhensible, nous pensons qu'il serait préférable de ne pas ajouter d'emblée une forme supplémentaire de procédure qui pourrait semer la confusion dans l'esprit des détenteurs de noms de domaine.

Jonction de plusieurs procédures.

190. Un certain nombre de commentateurs ont indiqué qu'en cas de litige concernant un nom de domaine, une des difficultés résulte du grand nombre de cas dans lesquels il peut être allégué qu'une atteinte a été portée à leurs droits¹⁴¹. Par exemple, la marque "INTEL" peut donner lieu à une action pour une atteinte alléguée qui pourrait être portée par l'enregistrement du nom de domaine "INTLE" ou "INTTEL" ou de tout autre nom ayant la même transcription phonétique. Cela a pour conséquence que le propriétaire d'une marque doit, pour protéger celle-ci de manière efficace, engager toute une série de procédures¹⁴².

191. L'une des méthodes juridiques permettant de remédier à la multiplication de procédures similaires est d'autoriser leur jonction. La question est de savoir toutefois dans quelle mesure celle-ci devrait être permise. On peut citer plusieurs manières d'envisager le champ d'application d'une éventuelle jonction :

i) la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même *titulaire* dans le même TLD et dont il est allégué qu'ils portent atteinte à des droits sur des marques identiques ou différents;

ii) la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par le même titulaire dans différents TLD et dont il est allégué qu'ils portent atteinte à des droits sur des marques identiques ou différents;
et

iii) la jonction de toutes les procédures engagées par le même requérant concernant des enregistrements de noms de domaine détenus par des titulaires différents, dans le même TLD ou dans des TLD différents, dont il est allégué qu'ils portent atteinte à des droits sur des marques identiques ou différents.

192. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les règles de procédure prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie (ou une partie affiliée) à l'encontre du même détenteur de nom de domaine lorsque l'atteinte alléguée a été portée à des droits de propriété intellectuelle identiques ou différents par des enregistrements de noms de domaine dans un TLD quelconque. Cette recommandation a été largement appuyée, en particulier en tant que moyen de lutter efficacement contre les enregistrements abusifs de noms de domaine. Nombre de commentateurs ont également considéré que la jonction devrait être autorisée en ce qui concerne les procédures engagées à l'encontre de différents détenteurs de noms de domaine, sous réserve que le plaignant soit le même¹⁴³. Ils ont attiré l'attention sur le fait que les enregistrements abusifs visent souvent une marque ou un groupe de marques et que les enregistrements peuvent être effectués au nom de différentes personnes ou sociétés qui peuvent être liées par des opérations commerciales. Nous pensons toutefois qu'il est difficile, sur le plan juridique, de réaliser ce type de jonction dans la mesure où la loi devrait permettre à chaque défendeur de distinguer sa propre affaire de celles d'autres personnes juridiquement distinctes. Une jonction de fait est cependant possible en prenant des dispositions pour que les personnes appelées à statuer puissent trancher les cas par lots (par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction de la demande). Une telle méthode, qui présenterait également des avantages financiers certains, est examinée ci-dessous.

193. Il est recommandé que les règles de la procédure administrative de résolution des litiges prévoient la possibilité de joindre toutes les procédures engagées par la même partie à l'encontre du même détenteur de nom de domaine lorsque l'atteinte alléguée a été portée à des droits sur des marques de produits ou de services identiques ou différents dans tout TLD générique non réservé.

Relation avec les tribunaux nationaux.

194. La relation entre la procédure administrative et la compétence des tribunaux a été examinée dans les sections précédentes du présent rapport. Les recommandations formulées à cet égard dans le Rapport intérimaire ont été largement appuyées.

195. Plusieurs commentateurs ont demandé des précisions sur l'incidence qu'aurait sur la procédure le fait d'intenter une action devant un tribunal une fois que la procédure administrative est engagée. Nous pensons que la meilleure approche en l'espèce consiste à laisser aux personnes appelées à statuer le pouvoir discrétionnaire de décider, selon les circonstances, de suspendre ou de poursuivre la procédure administrative. Ce sont ces personnes qui seront le mieux placées pour juger de l'impact qu'aura l'engagement d'une

action devant un tribunal. Il se peut, par exemple, qu'une action soit engagée dans une juridiction éloignée, dont on pourrait prétendre que le lien juridique avec le cas d'espèce est douteux, en vue de temporiser.

196. Il est recommandé de prévoir que :

i) la possibilité de recourir à la procédure administrative n'empêche pas la partie plaignante d'intenter une action en justice devant le tribunal national compétent si elle préfère ce mode de règlement;

ii) les décisions issues de la procédure administrative ne constituent pas des précédents contraignants dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux;

iii) les parties à un litige peuvent recourir aux tribunaux nationaux même après la clôture de la procédure administrative;

iv) si une partie engage une action devant un tribunal pendant le déroulement de la procédure administrative et si la plainte administrative n'est pas retirée, les personnes appelées à trancher ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre la procédure administrative ou de rendre une décision;

v) un jugement rendu par un tribunal compétent qui est contraire à une décision découlant de la procédure administrative l'emporte sur cette dernière, sous réserve de l'application des principes régissant l'exécution des jugements.

Délai imparti pour engager une procédure

197. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait de ne pas imposer de délai de forclusion pour l'engagement de procédures concernant des noms de domaine (par exemple déclarer irrecevables les plaintes déposées à l'encontre d'un enregistrement qui n'a pas été contesté dans un certain délai). Il a été considéré qu'une telle mesure ne tiendrait pas compte du fait que l'utilisation déterminante d'un nom de domaine peut évoluer avec le temps (la conséquence étant que cette utilisation peut porter atteinte à des droits par exemple par l'offre

à la vente de produits différents de ceux qui étaient précédemment proposés sur le site Web), du fait que tout droit de propriété intellectuelle connexe détenu par le détenteur du nom de domaine peut s'éteindre et que la forclusion ne serait pas souhaitable dans tous les cas où des parties sont de mauvaise foi.

198. Les commentaires qu'a reçus l'OMPI sur cette question portaient sur une procédure administrative globale, applicable à tous les litiges de propriété intellectuelle relatifs aux enregistrements de noms de domaine. Étant donné que l'application de la procédure est maintenant limitée aux enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, nous pensons que la recommandation intérimaire devrait s'appliquer avec davantage de vigueur. Dans les procédures judiciaires, la forclusion n'est en général pas applicable aux cas où les parties sont de mauvaise foi.

199. Il n'est pas recommandé de soumettre à des délais le dépôt de plaintes dans le cadre de la procédure administrative.

Durée de la procédure.

200. Tous les commentateurs ont estimé qu'il importait que la procédure administrative permette de rendre des décisions avec rapidité et efficacité¹⁴⁴. C'est la nature de l'Internet qui l'exige. Par exemple, l'enregistrement abusif d'un nom de domaine peut empêcher une partie, possédant un droit légitime, d'être présente sur l'Internet sous le nom de domaine visé pour un produit qui est sur le point d'être lancé ou pour un événement international qui est sur le point d'avoir lieu¹⁴⁵. Par ailleurs, l'enregistrement abusif peut porter un préjudice sur une grande échelle en raison de l'accès planétaire qu'il procure à son titulaire, ce qui rend urgente la limitation du dommage.

201. Il est donc impératif que les règles de la procédure administrative soient conçues de manière à garantir que les décisions seront prises en temps utile. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de la procédure. Un grand nombre de commentateurs se sont dits d'accord avec ce délai¹⁴⁶, alors que d'autres l'ont trouvé trop long¹⁴⁷. D'autres encore ont appelé l'attention sur le fait que toutes les parties devraient être informées suffisamment tôt et qu'elles devraient avoir suffisamment de temps pour se préparer¹⁴⁸.

202. Nous pensons que si les personnes appelées à statuer peuvent trancher les affaires par lots, les décisions pourront être rendues avec beaucoup plus d'efficacité. Une telle méthode permettrait d'éviter les retards qui seraient constatés si les personnes appelées à trancher se trouvaient dans des endroits différents et si elles examinaient les cas à une cadence différente;

elles pourraient ainsi mieux se concentrer sur leur tâche. Nous recommandons, sur cette base, que le délai indicatif fixé pour les décisions dans le paragraphe suivant constitue un délai maximum.

203. Il est recommandé que les règles de procédure prévoient que les décisions finales concernant des plaintes soient rendues dans un délai de 45 jours à compter de l'ouverture de la procédure.

204. Désignation de la personne appelée à trancher le litige. La qualité des décisions prises dans le cadre de la procédure administrative dépendra dans une large mesure de la compétence des personnes appelées à se prononcer sur une affaire. À cet égard, la liste d'experts neutres tenue par les institutions de règlement des litiges servira de référence pour le choix des organismes qui pourront être autorisés à administrer la procédure. La liste devrait être composée de personnes ayant l'expérience appropriée dans les noms de domaine, les droits de propriété intellectuelle (y compris dans toutes les questions qui peuvent limiter la portée de ces droits), les actions en justice et les procédures de règlement extrajudiciaire.

205. Le Rapport intérimaire a soulevé la question de savoir si les litiges devraient être tranchés par une seule personne ou par une commission de trois personnes. Différents avis ont été exprimés sur cette question, comme c'est généralement le cas pour ce type de problèmes : certaines parties se souciaient de l'efficacité et de la rapidité et préconisaient donc une seule personne, alors que d'autres, privilégiant plutôt l'équilibre et l'expérience, étaient favorables à la création d'une commission de trois personnes.

206. Étant donné que l'application de la procédure est limitée aux cas d'enregistrement abusif, nous pensons qu'une commission de trois personnes serait appropriée, surtout si ces commissions peuvent traiter les affaires par lots, ce qui permettra de réaliser des économies et de limiter ainsi les coûts supplémentaires que pourrait occasionner sinon l'établissement d'une commission comprenant un grand nombre de personnes.

207. Il est recommandé de désigner une commission de trois personnes pour conduire la procédure et trancher le litige.

208. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les règles de procédure permettent aux parties de participer à la désignation des personnes appelées à trancher le litige, pratique courante dans les procédures d'arbitrage internationales. Cette recommandation a toutefois été formulée dans la perspective d'une procédure administrative qui couvre tous les litiges de propriété intellectuelle opposant des parties qui agissent de bonne foi. Étant donné que la procédure est limitée aux enregistrements abusifs, effectués de mauvaise foi, nous considérons que les parties n'ont pas à participer au choix des personnes appelées à statuer. Cependant, pour les rassurer quant à la qualité de ces personnes, nous encourageons les organismes

chargés du règlement des litiges à publier les noms et le détail des titres et de l'expérience des personnes susceptibles d'être désignées pour conduire la procédure et trancher le litige.

209. Il est recommandé que les règles de la procédure administrative prévoient que la commission de personnes appelées à trancher soit désignée par l'institution administrant la procédure (organisme chargé du règlement des litiges). Ces organismes sont encouragés à publier sur l'Internet la liste des personnes susceptibles d'être nommées dans les commissions, ainsi que des renseignements détaillés sur leurs qualifications et leur expérience.

Utilisation d'un système en ligne pour mener la procédure

210. La plupart des commentateurs se sont montrés intéressés voire enthousiasmés par l'utilisation d'un système en ligne pour mener la procédure¹⁴⁹. D'autres ont manifesté une certaine hésitation quant à cette possibilité¹⁵⁰, alors que d'autres encore ont souligné la nécessité de prévoir une sécurité appropriée et des mesures d'authentification¹⁵¹.

211. L'utilisation d'un mécanisme en ligne pour régler les litiges concernant les noms de domaine semble particulièrement appropriée pour les raisons suivantes :

i) L'Internet offre de nouvelles possibilités de communiquer et d'effectuer des transactions à longue distance. Parallèlement, le risque de voir naître des litiges de ces communications ou transactions entre des parties qui sont physiquement éloignées l'une de l'autre s'est accru. Un mécanisme en ligne peut supprimer l'obstacle de la distance.

ii) La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La suppression de l'obstacle de la distance grâce à l'Internet et l'utilisation de ce réseau dans le règlement des litiges augmentera la rapidité avec laquelle les conflits seront résolus.

iii) De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'entendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours d'une audience matérielle.

iv) Étant donné que les conflits portent sur des noms de domaine, on peut penser que les parties disposent des installations techniques requises pour participer au règlement en ligne de leur litige.

v) Certaines parties à des litiges concernant des noms de domaine peuvent ne pas être suffisamment familiarisées avec les procédures judiciaires et les formalités y afférentes.

Donner la possibilité aux parties d'intenter une action (ou de se défendre lorsqu'une procédure a été engagée contre elles) en accédant à un site Web et en complétant des formulaires électroniques qui les guideront au cours des différentes étapes du processus devrait encourager celles-ci à recourir à la procédure administrative de résolution des litiges et devrait rendre cette procédure plus accessible.

212. Reconnaissant que l'utilisation d'un système en ligne suscite quelques hésitations, nous proposons qu'un système en ligne sécurisé soit employé pour permettre aux parties de déposer toutes les conclusions dans le cadre de la procédure.

213. Plusieurs institutions de règlement des litiges travaillent à la mise au point de systèmes d'administration en ligne du règlement des litiges, ainsi que les tribunaux d'un certain nombre de pays. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a mis en place un tel système en ligne sur l'Internet. Les outils de communication numérique ont été conçus de telle façon que les parties peuvent déposer des requêtes en remplissant des formulaires électroniques et échanger des renseignements en ligne par l'intermédiaire de canaux sécurisés. Les parties et la personne appelée à statuer sont également en mesure de communiquer par voie électronique avec des moyens sonores et vidéos lorsque cela est possible. Par ailleurs, le système comprend des notifications automatiques, le paiement électronique des taxes, des services sécurisés pour l'échange et la lecture en ligne de documents ainsi que des bases de données d'arrière-plan pour l'enregistrement et l'archivage des documents transmis.

214. Il est recommandé que les règles de procédure prévoient un système de dépôt électronique sécurisé pour toutes les conclusions relatives aux litiges.

Exécution et publication des décisions

215. Les commentateurs en faveur d'un mécanisme administratif de résolution des litiges concernant des noms de domaine ont fait valoir en général la nécessité d'exécuter directement les décisions découlant de la procédure de règlement¹⁵². Il serait déjà possible de procéder à cette exécution directe des décisions par l'intermédiaire des organismes responsables de l'enregistrement, et c'est de fait l'une des principales raisons pour lesquelles une procédure administrative pourrait être appliquée avec succès aux litiges concernant des noms de domaine.

216. Pour que les organismes responsables de l'enregistrement exécutent directement les décisions, il faudrait faire en sorte qu'ils acceptent de le faire. La Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN prévoit que les unités d'enregistrement souscriront à tout mécanisme ou procédure de résolution des litiges établi par l'ICANN¹⁵³. En outre, il serait souhaitable d'indiquer expressément dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine que le demandeur accepte, en se soumettant à la procédure administrative, que celle-ci détermine ses droits à l'égard de l'enregistrement du

nom de domaine et que les organismes responsables de l'enregistrement compétents exécutent directement toute décision rendue au cours de la procédure.

217. L'exécution directe des décisions par les organismes responsables de l'enregistrement serait toutefois sous réserve d'un jugement rendu par un tribunal, compétent sur l'organisme responsable de l'enregistrement, annulant la décision. À cet égard, plusieurs commentateurs étaient d'avis qu'il faudrait prévoir un délai minimum entre le moment où la décision administrative est rendue et sa mise en œuvre par l'organisme chargé de l'enregistrement afin de donner à la partie perdante la possibilité d'engager une action devant un tribunal national en vue de suspendre la mise en œuvre de la décision et, en dernier ressort, d'obtenir son annulation. Un délai de sept jours est proposé à cette fin. Si, cependant, aucune décision judiciaire n'est rendue pendant ce délai, la décision administrative serait communiquée à l'organisme chargé de l'enregistrement, elle prendrait effet immédiatement et continuerait de produire ses effets à moins que, et seulement si, un jugement infirmatif du tribunal compétent ne soit communiqué à l'organisme responsable de l'enregistrement.

218. Plusieurs commentateurs se sont dits préoccupés par les actions qui pourraient être intentées devant un tribunal à l'encontre des organismes responsables de l'enregistrement qui modifieraient le fonctionnement d'un nom de domaine¹⁵⁴. Pour dissiper ces préoccupations, les contrats d'enregistrement de noms de domaine devraient stipuler clairement, outre les conditions énoncées dans les paragraphes ci-dessus, que le demandeur accepte que les organismes responsables de l'enregistrement concernés (par exemple l'unité d'enregistrement, l'administrateur du service d'enregistrement ou le service d'enregistrement) soient exonérés de toute responsabilité lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs pouvoirs d'exécution dans le cadre de la procédure administrative.

219. Plusieurs commentateurs sont d'avis que des efforts devraient être déployés pour favoriser la constitution dans le cadre de la procédure administrative d'une série de précédents concernant les noms de domaine qui ne lient pas mais dont il est souhaitable de tenir compte. Il a été estimé que ces précédents renforceraient le caractère prévisible du système de règlement des litiges et contribuerait à la mise en place d'un cadre juridique cohérent pour les noms de domaine¹⁵⁵. À cette fin, il serait souhaitable que toutes les décisions issues de la procédure administrative fassent l'objet d'une publication sur un site Web.

220. *Il est recommandé que*

i) les organismes responsables de l'enregistrement acceptent de mettre en œuvre les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges, cette mise en œuvre prenant effet sept jours après que la décision administrative a été rendue;

ii) *le contrat d'enregistrement du nom de domaine contienne une clause selon laquelle, en se soumettant à la procédure administrative de résolution des litiges, le demandeur d'un nom de domaine accepte que la procédure puisse déterminer ses droits en ce qui concerne l'enregistrement du nom de domaine, et que toute décision issue de la procédure soit directement exécutée par les organismes responsables de l'enregistrement concernés;*

iii) *le contrat d'enregistrement de nom de domaine contienne une clause selon laquelle le demandeur accepte que les organismes responsables de l'enregistrement soient exonérés de toute responsabilité lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs pouvoirs d'exécution dans le cadre de la procédure administrative; et*

iv) *les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative de résolution des litiges fassent l'objet d'une publication sur un site Web.*

Recours

221. Le Rapport intérimaire de l'OMPI invitait les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il convenait d'établir un mécanisme centralisé de recours contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative. Si certains commentateurs étaient favorables à l'incorporation d'une procédure de recours dans le mécanisme administratif, la majorité était contre¹⁵⁶. Puisque la procédure administrative permettrait de toute façon aux parties d'intenter une action devant les tribunaux nationaux une fois la décision administrative rendue, une procédure de recours serait superflue et inutilement compliquée dans le cadre d'un système censé être le plus simple et le plus efficace possible.

222. Il n'est pas recommandé d'établir un mécanisme centralisé de recours contre les décisions prises dans le cadre de la procédure administrative.

Frais de procédure

223. La procédure administrative donnera lieu à l'acquittement des frais suivants : i) une taxe administrative à verser à l'organisme administrant la procédure (l'institution de règlement des litiges), ii) les honoraires des personnes appelées à trancher le litige et iii) les frais qui peuvent être encourus dans le cadre de la procédure (par exemple, taxes de télécommunication, etc.).

224. Les honoraires des personnes appelées à trancher les litiges constitueront la partie la plus importante des frais. Il est impératif que ces personnes aient les compétences et l'expérience requises pour que les décisions issues de la procédure soient de qualité. En outre, il est important qu'elles engagent leur responsabilité professionnelle puisqu'elles devront prendre des décisions importantes ayant une incidence sur les droits et les intérêts des parties. Le fait que ces affaires seront instruites par lots, cependant, permettra de répartir les honoraires.

225. Il est suggéré de laisser aux institutions de règlement des litiges désignées pour administrer la procédure le soin de fixer le montant de la taxe administrative et les honoraires de la personne appelée à trancher le litige. Cela devrait stimuler la concurrence, ce dont le public bénéficierait en fin de compte.

226. En général, dans les procédures de règlement extrajudiciaire, il est prévu que les parties versent d'avance une part égale des frais escomptés de la procédure. Mais cette pratique peut ne pas être la meilleure méthode en ce qui concerne la procédure administrative. En vertu de cette procédure, le détenteur du nom de domaine devrait accepter de se soumettre à la procédure dans une clause type du contrat d'enregistrement du nom de domaine. Il peut être difficile dans ces conditions d'exiger du détenteur qu'il verse, au début de la procédure, ce qu'il peut considérer comme une forte somme d'argent. Par conséquent, il est proposé que la partie plaignante acquitte la taxe administrative initiale, ainsi que la totalité des honoraires des personnes appelées à trancher et tous les frais prévus. Toutefois, comme il a été recommandé précédemment, la personne statuant sur le litige aurait le pouvoir discrétionnaire de répartir, dans la décision, les frais de la procédure entre les parties, à la lumière de toutes les circonstances du litige et du résultat de la procédure. Ces frais ne comprendraient pas, cependant, les frais éventuels d'avocat que les parties pourraient engager dans la procédure.

227. Il est recommandé :

i) de laisser aux institutions de règlement des litiges le soin de fixer le montant de leur taxe administrative et des

honoraires à verser aux personnes appelées à trancher les litiges, et

ii) d'exiger de la partie plaignante qu'elle verse, au début de la procédure, le montant de la taxe administrative et une avance sur les autres frais de la procédure, la personne appelée à trancher le litige ayant le pouvoir de répartir, dans la décision qu'elle rend, la responsabilité du paiement de cette taxe et de ces frais entre les parties.

Institutions de règlement des litiges

228. Il sera nécessaire de désigner, dans la clause du contrat d'enregistrement du nom de domaine prévoyant la soumission d'un litige à la procédure administrative, l'organisme qui sera chargé d'administrer la procédure ou l'institution de règlement des litiges. Il est suggéré de faire figurer dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine une liste comportant plusieurs institutions réputées et respectées. Les institutions figurant dans cette liste devront être sélectionnées en fonction : i) de leur caractère international, ii) de la qualité de la liste d'intermédiaires neutres ou de personnes appelées à trancher les litiges qu'elles tiennent et, en particulier, si y sont inscrites des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine, de propriété intellectuelle et de techniques liées à l'Internet, iii) de la probabilité selon laquelle elles continueront à offrir leurs services et iv) des services qu'elles offrent en vue du règlement en ligne des litiges.

Le recours à l'arbitrage

229. L'arbitrage est une procédure contentieuse privée, conçue sur le modèle de l'action en justice, dans laquelle l'arbitre a le pouvoir d'imposer une décision contraignante aux parties à l'égard du litige soumis à l'arbitrage. La procédure est conduite conformément à des règles établies par l'institution responsable du règlement des litiges (le centre d'arbitrage) et sous la supervision des tribunaux pour ce qui est de la procédure d'arbitrage et de sa relation avec le droit.

230. L'arbitrage se place dans un cadre juridique international bien établi. Dans ce cadre, la loi reconnaît aux parties le droit de soumettre un litige à l'arbitrage mais ce choix exclut le recours aux tribunaux. La sentence arbitrale (c'est-à-dire la décision de l'arbitre) n'est pas seulement contraignante mais également définitive en ce sens que les tribunaux ne retiendront pas un recours sur le fond du litige. Les sentences arbitrales peuvent être assez facilement exécutées au niveau international en vertu de la Convention de New York.

231. Dans un arbitrage, les parties peuvent choisir le droit applicable en vertu duquel il sera statué sur le fond du litige. Leur choix peut être limité par certaines dispositions d'ordre public auxquelles elles ne peuvent se soustraire (par exemple, les parties ne peuvent pas exclure l'application des dispositions de droit pénal qui peuvent être applicables). Si les parties ne choisissent pas elles-mêmes le droit applicable, l'arbitre désigne et applique la législation en vigueur appropriée. Il est possible, et même fréquent, que plusieurs législations pertinentes soient appliquées en fonction des circonstances du litige (par exemple, lorsque plusieurs marques nationales différentes sont en cause, les questions liées à ces marques seront traitées conformément aux législations nationales en vertu desquelles elles ont été enregistrées).

232. L'arbitrage présente clairement un certain nombre d'avantages dans le cas des litiges concernant des noms de domaine. Il prévoit une seule procédure pour régler des litiges relevant des juridictions de plusieurs pays (alors que dans le cas d'une action en justice, l'affaire doit parfois être portée devant les tribunaux de plusieurs pays). Il s'agit d'une procédure qui a été mise au point au niveau international eu égard aux différentes doctrines en vigueur dans le monde. Par ailleurs, elle offre aux parties le choix d'un for, d'une langue et d'une législation neutres, si bien qu'aucune d'entre elles n'est nécessairement favorisée par la connaissance de ses propres lois, institutions et coutumes locales comme cela peut être le cas lorsque l'une des parties à une action en justice devant un tribunal national est une entité étrangère. L'arbitrage offre aux parties une plus grande autonomie dans le choix des procédures et des législations, ainsi que dans le choix de l'arbitre ou de la personne appelée à trancher le litige, que dans le cas du recours aux tribunaux. Il fournit également une solution globale puisque l'arbitre a normalement le pouvoir de retenir les recours provisoires et finals qui peuvent être exercés en vertu de la loi.

233. Dans le cadre de WIPO RFC-2, une demande de commentaires a été lancée sur l'opportunité de faire de l'arbitrage un élément obligatoire d'un mécanisme de règlement des litiges en ce sens que les demandeurs de noms de domaine seraient tenus de s'engager, dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine, à soumettre à l'arbitrage tout litige s'ils sont appelés à le faire à la demande de la partie plaignante. Les commentateurs ont exprimé trois réserves concernant l'arbitrage en tant que procédure obligatoire¹⁵⁷. Premièrement, le fait que l'arbitrage exclut le recours aux tribunaux est, comme il a été mentionné précédemment, considéré comme un inconvénient. Deuxièmement, le caractère définitif de la sentence arbitrale provoque des réticences. Et troisièmement, l'arbitrage étant habituellement une procédure confidentielle engagée entre les parties à un litige et la sentence arbitrale n'étant rendue publique qu'avec l'accord de ces dernières, il a été estimé que dans le contexte des noms de domaine, ce mode de règlement ne conviendrait pas. Les commentateurs sont

d'avis qu'il est extrêmement important de maintenir la cohérence des décisions et de mettre au point les principes appropriés de la résolution des litiges concernant des noms de domaine et que par conséquent les décisions issues d'une procédure de règlement extrajudiciaire devraient être rendues publiques à chaque fois que cela est possible.

234. Le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait donc de ne pas rendre obligatoire le recours à l'arbitrage par le demandeur d'un nom de domaine. Cependant, compte tenu des avantages que présente l'arbitrage, il recommandait que le contrat d'enregistrement de nom de domaine comporte une clause permettant aux demandeurs de soumettre à l'arbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé. La plupart des commentateurs ont appuyé cette recommandation.

235. Il est recommandé que le contrat d'enregistrement d'un nom de domaine comporte une clause dans laquelle le demandeur accepte de soumettre à l'arbitrage, à titre facultatif, tout litige relatif au nom de domaine visé.

236. Dans une clause prévoyant la soumission des litiges à l'arbitrage, il est nécessaire d'indiquer les règles de procédure en vertu desquelles l'arbitrage sera conduit. Le choix des règles applicables déterminera également l'organisme chargé de l'administration de la procédure ou institution de règlement des litiges qui sera compétent. À cet égard, les commentateurs sont d'avis que, puisque l'un des avantages présentés par l'arbitrage est de laisser le choix aux parties, il ne devrait pas y avoir qu'une seule institution de règlement des litiges. Toutefois, il convient de noter qu'il existe plus d'une centaine de centres d'arbitrage dans le monde et qu'il peut être souhaitable, pour pouvoir guider les demandeurs et préserver la cohérence des décisions, d'établir une liste limitée des centres d'arbitrage qui peuvent être désignés dans le contrat d'enregistrement d'un nom de domaine. La sélection des institutions de règlement des litiges qui figureraient dans cette liste incomberait à une partie autre que l'OMPI puisque le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI offre les services d'une institution de règlement des litiges. Le choix pourrait être opéré par les unités d'enregistrement (qui admettraient l'utilisation des langues locales), indépendamment ou sur les conseils de l'ICANN. Il est suggéré à cet égard que soit pris en considération : i) le caractère international du centre d'arbitrage, c'est-à-dire, s'il offre des services pour des litiges internationaux ou des litiges purement locaux; ii) les règles du centre d'arbitrage; iii) la qualité de la liste des intermédiaires neutres ou des arbitres tenue par le centre d'arbitrage et, en particulier, s'il y figure des personnes possédant une expérience appropriée en matière de noms de domaine et de propriété intellectuelle; et iv) la pérennité du centre d'arbitrage en ce sens qu'il faut pouvoir être sûr qu'il existera encore au moment où un litige devra être réglé.

237. De nombreux litiges concernant des noms de domaine peuvent être résolus par le seul renvoi à des documents, c'est-à-dire, qu'il est souvent inutile d'entendre des témoins ou de tenir des débats oraux au cours d'une audience matérielle. Compte tenu de cette particularité et du fait que les litiges concernant des noms de domaine naissent de l'utilisation de l'Internet,

la possibilité d'une procédure d'arbitrage en ligne est envisageable. Les caractéristiques d'un système en ligne de règlement des litiges, avec les avantages qu'il présente, ont été examinées ci-dessus, où il est recommandé d'envisager l'utilisation de services en ligne pour conduire la procédure administrative de radiation des enregistrements abusifs.

238. Les mêmes considérations concernant un système en ligne sont applicables à l'arbitrage. En particulier, compte tenu du fait que les parties au litige peuvent se trouver dans différentes parties du monde, il est estimé qu'une procédure en ligne permettrait de limiter les frais d'un règlement par l'arbitrage¹⁵⁸.

239. Il est recommandé d'indiquer dans la clause du contrat d'enregistrement d'un nom de domaine prévoyant que le demandeur a la possibilité de soumettre un litige à l'arbitrage, que la procédure pourra se dérouler en ligne.

Le rôle de la médiation

240. La médiation est le prolongement de négociations directes entre les parties à un litige dans le cadre de laquelle un tiers neutre sert d'intermédiaire pour faciliter lesdites négociations et pour aider les parties à trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacune d'entre elles. Il s'agit d'une procédure non contraignante à deux égards : i) les parties peuvent renoncer à la procédure à n'importe quel moment, et ii) le médiateur, en tant qu'intermédiaire, n'a aucun pouvoir de décision et ne peut donc pas imposer un jugement aux parties. Étant donné que la médiation n'est pas une procédure contentieuse mais un processus permettant d'obtenir un règlement négocié et accepté par les deux parties, il n'y a pas de droit applicable conformément auquel le litige est tranché. Les parties sont libres de choisir les critères qui leur permettront de parvenir à une solution mutuellement acceptable : il s'agit, en général, des intérêts commerciaux en jeu, du fond de l'affaire et du coût des autres modes de règlement du litige.

241. La médiation a sans aucun doute des applications et des avantages potentiels en cas de litiges concernant des noms de domaine¹⁵⁹. Elle est particulièrement bien adaptée aux litiges qui posent des problèmes juridiques insolubles. Par exemple, une partie peut être titulaire de l'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à une marque dont elle est la propriétaire dans un pays tandis qu'une autre partie possède une marque homonyme enregistrée dans un autre pays. De même, un nom de domaine peut être composé des initiales du nom d'une société notoire dans un pays alors qu'il existe une autre société dont les initiales sont les mêmes et qui est notoire dans un autre pays. Dans ces deux situations, il est possible que chacune des parties obtienne gain de cause devant les tribunaux de son pays (c'est-à-dire le pays dans lequel elle est titulaire de l'enregistrement d'une marque ou dans lequel elle exerce ses activités commerciales). La procédure de médiation peut, dans de tels cas, être un bon moyen de résoudre le litige puisque la tenue de négociations peut aboutir à une solution créative satisfaisant les intérêts commerciaux des deux parties mais ne pouvant pas

nécessairement être imposée par la loi (par exemple, les parties pourraient convenir de partager une page d'aiguillage).

242. Toutefois, en cas de litige concernant un nom de domaine, la médiation présente un inconvénient de taille. En effet, il s'agit d'une procédure qui ne peut aboutir que grâce à l'engagement de bonne foi des deux parties. Étant donné qu'elle n'est pas contraignante et que l'une ou l'autre des parties peut se retirer à tout moment, elle n'a qu'un faible intérêt lorsqu'il s'agit de litiges concernant un enregistrement abusif effectué de mauvaise foi et qu'il est peu probable que le titulaire de l'enregistrement soit prêt à coopérer.

243. Compte tenu du fait que la médiation ne peut être utile que dans les litiges opposant des parties de bonne foi et mettant en jeu des intérêts légitimes de part et d'autre, il a été dit dans le Rapport intérimaire de l'OMPI qu'il ne serait pas souhaitable d'introduire la médiation dans un mécanisme obligatoire de règlement des litiges concernant des noms de domaine. Les parties ont toujours la possibilité de recourir à la médiation, de la même façon qu'elles peuvent choisir de négocier directement, sans l'assistance d'un médiateur, afin de trouver une solution. L'insertion dans le contrat d'enregistrement de nom de domaine d'une allusion spécifique à la possibilité de recourir à la médiation compliquerait inutilement le contrat ou sèmerait la confusion dans l'esprit des demandeurs. Nous confirmons cette recommandation dans le présent rapport.

244. Bien que, dans le cas de litiges opposant des parties de bonne foi, celles-ci soient encouragées à envisager la médiation pour trouver une solution, il n'est pas recommandé d'incorporer dans le contrat d'enregistrement du nom de domaine, une clause prévoyant la soumission du litige à la médiation, que ce soit à titre facultatif ou obligatoire.

⁹⁸ La *Netscape Communications Corporation*, qui a fourni le premier logiciel de navigation sur l'Internet utilisé sur une grande échelle à des fins commerciales, a été fondée en avril 1994 par James H. Clark et Marc Andreessen, ce dernier ayant créé le logiciel Mosaic du NCSA dont l'interface utilisateur graphique a simplifié la navigation sur l'Internet (voir la page Web <http://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market>).

⁹⁹ Voir la discussion à ce sujet qui figure dans le chapitre 5.

¹⁰⁰ Voir les commentaires de : Mme Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Marilyn Cade de *AT&T* (consultation de Washington); Mme Sarah Deutsch de *Bell Atlantic* (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger de *Intel* (consultation de San Francisco); Mme Susan Anthony de *MCI Worldcom* (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de *Johnson & Hatch for Porsche* (consultation de San Francisco); *Viacom* (1^{er} octobre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de *Warner Bros.* (consultation de San Francisco).

¹⁰¹ Pour éviter d'avoir ce problème, un certain nombre de propriétaires de marques importantes ont enregistré leur marque en tant que nom de domaine dans de nombreux TLD dans le monde entier. Cette procédure est relativement peu coûteuse (moins de 10 000 dollars américains) mais elle a été critiquée par certains

commentateurs du processus de consultations de l'OMPI qui considèrent que cela encombre inutilement l'espace réservé aux noms.

¹⁰² Cela peut être particulièrement vrai en raison de la popularité accrue du site web connecté et de la tendance des utilisateurs à conserver des fichiers dans la mémoire cache, à mettre des signets et à créer des liens hypertexte avec des adresses Internet fréquemment consultées.

¹⁰³ Voir Lockheed Martin, 985 F. Suppl.at 967 (la Société *Network Solutions, Inc. (NSI)* a été appelée en cause parce qu'elle avait enregistré les noms de domaine en question. Le tribunal a conclu que la NSI n'est pas responsable notamment parce que le fait qu'elle enregistre des noms de domaine est lié à la fonction technique de ces noms qui servent à désigner des ordinateurs sur l'Internet et non pas à la fonction qu'ils remplissent en tant que marques, à savoir identifier l'origine de produits et de services).

¹⁰⁴ Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); *International Intellectual Property Alliance* (6 novembre 1998 – RFC-2).

¹⁰⁵ Voir les commentaires de : Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); M. Griffith Price de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); Mme Anne Gundelfinger d'*Intel* (consultation de San Francisco).

¹⁰⁶ Voir les commentaires de : Gouvernement d'Australie (30 mars 1999 – RFC-3); Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *Office of Advocacy, US Small Business Administration* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 et 20 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); M. Jonathan Weinberg de l'Université de Wayne (12 mars 1999 – RFC-3); *CommerceNet* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

¹⁰⁷ La liste des États parties à la Convention de New York figure sur le site web des Nations Unies à <http://www.un.org>.

¹⁰⁸ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 – RFC-2); Gouvernement hongrois, Office hongrois des brevets, Mme Margit Sümeghy (consultation de Budapest); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Mme Anne Gundelfinger d'*Intel* (consultation de San Francisco).

¹⁰⁹ Voir par exemple les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine pour le droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3).

¹¹⁰ Voir par exemple le commentaire de M. Gregory Phillips de *Johnson & Hatch for Porsche* (consultation de San Francisco).

¹¹¹ Voir le Livre blanc des États-Unis qui recommande que les détenteurs de noms de domaine acceptent qu' "en cas de litige, le for soit celui du lieu où le serveur primaire "A" est installé, du lieu où le service d'enregistrement est situé, du lieu où la base de données du service d'enregistrement est installée ou du lieu où l'unité d'enregistrement est située".

¹¹² Dans une affaire récente, *Porsche Cars North America, Inc et al. (E.D.Va. 1991)* (<http://www.mama-tech.com/pc.html>), le plaignant soutient que le tribunal de Virginie est compétent pour les litiges concernant des détenteurs de noms de domaine qui résident dans un autre état des États Unis ou à l'étranger au motif que les actions visent les noms de domaine et non pas les demandeurs (par ex., une procédure *in rem*) (affaire non tranchée).

¹¹³ Voir les commentaires de : KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999- RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

¹¹⁴ Voir les commentaires de : Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 – RFC-3); M. Jonathan Weinberg de l'Université de Wayne (12 mars 1999 – RFC-3); *Office of Advocacy, US Small Business Administration* (12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 mars 1999 – RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (12 mars 1999 – RFC-3).

¹¹⁵ Voir par exemple les commentaires de : AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3; *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

¹¹⁶ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.h (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹¹⁷ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.h, http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹¹⁸ Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Griffith Price de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de *Johnson & Hatch for Porsche* (consultation de San Francisco).

¹¹⁹ Voir la discussion au chapitre V.

¹²⁰ Voir les commentaires de : MARQUES (6 novembre 1998 – RFC-2); *Domain Name Rights Coalition* (6 novembre 1998 – RFC-2); *Electronic Frontier Foundation* (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Scott Evans de l'Association internationale pour les marques (consultation de Washington).

¹²¹ Voir les commentaires de Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); *Singapore Network Information Center* (25 février 1999 – RFC-3); AIM, Association des industries de marque (17 et 23 février 1999 – RFC-3).

¹²² Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Griffith Price de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); M. Gregory Phillips de *Johnson & Hatch for Porsche* (consultation de San Francisco).

¹²³ Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de *Warner Bros.* (consultation de San Francisco).

¹²⁴ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (3 novembre 1998 – RFC-2); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 – RFC-2); Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Amadeu Abril I. Abril du Conseil des unités d'enregistrement (consultation de Bruxelles); M. Willie Black de *Nominet UK* (consultation de Bruxelles); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).

¹²⁵ Dans RFC 1591, section 4.1), il est indiqué qu'en cas de litige entre les services d'enregistrement quant aux droits sur un nom de domaine en particulier, l'organisme responsable de l'enregistrement n'aura pas d'autre rôle ni d'autre responsabilité que de fournir aux deux parties leurs coordonnées respectives.

¹²⁶ La liste des États parties à la Convention de Paris figure dans l'annexe X.

¹²⁷ La liste des États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui sont liés par l'Accord sur les ADPIC figure dans l'annexe XI.

¹²⁸ Voir par ex. les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3).

¹²⁹ Voir la Déclaration de principes relative à l'agrément des unités d'enregistrement de l'ICANN, art. III.J.7.i (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹³⁰ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Gouvernement de la France (18 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 - RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 - RFC-3); AT&T (17 mars 1999 - RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 - RFC-3); *MCI Worldcom* (19 mars 1999 - RFC-3).

¹³¹ Voir le commentaire de la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape (24 mars 1999 – RFC-3).

¹³² Voir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

¹³³ Voir la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

¹³⁴ Voir le commentaire de la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape (24 mars 1999 – RFC-3).

¹³⁵ La présente note contient une liste d'affaires qui illustrent le développement du droit dans le domaine des enregistrements et de l'utilisation de noms de domaine et qui sont liées à des allégations d'atteinte à des marques. Voir, par exemple, affaire *British Telecommunications Plc. Virgin Enterprises Ltd., J Sainsbury plc, Ladbroke Group Plc c. One in a Million Ltd. and Ors* (Cour d'appel, division des affaires civiles, 23 juillet 1998) (<http://www.nic.uk/news/oiam-appeal-judgement.html>) (la Cour d'appel a prononcé une ordonnance visant à empêcher le défendeur d'utiliser des noms de domaine à des fins frauduleuses); affaire *Panavision International, N.P. c. Toeppen*, n° 97-55467 (9^e circonscription, avril 1998), (la Cour d'appel a décidé que le fait d'enregistrer des marques en tant que noms de domaine et tenter de les vendre constitue une "utilisation commerciale" en vertu du droit des États-Unis); affaire *Toy R'Us, Inc. c. Eli Abir and Web Site Management*, 1997 U.S. Dist. LEXIS 22431 (1997), (le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à empêcher le défendeur

d'utiliser le nom de domaine *toyareus.com*, y compris d'entamer des transactions internationales ou de chercher à vendre le nom de domaine à des acquéreurs étrangers pour une utilisation sur des marchés étrangers, au motif que ce nom porte atteinte à une marque renommée).

Voir aussi *Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation* CV-98-0974 - CRM (9e circonscription, 22 avril 1999); affaire *Washington Speakers Bureau, Inc. c. Leading Authorities, Inc.*, E.D. VA, n°98-634-A, 2 février 1999 (le tribunal a soutenu que le nom de domaine du défendeur "washington-speakers.com" constituait une imitation de la marque du demandeur "Washington Speakers Bureau", susceptible de créer la confusion dans l'esprit des consommateurs quant à la source ou au parrainage des activités du défendeur); affaire *Cardservice International, Inc. c. McGee* (950F. Supp 737 (E.D. Va.1997)) (le tribunal a établi que le fait qu'une société ait enregistré un nom de domaine qui était semblable à une autre marque au point d'induire en erreur en vue de tirer profit de la renommée de la marque portait atteinte à cette marque); affaire *Epson*, tribunal de Dusseldorf (34 191/96, 4 avril 1997), (le tribunal a considéré que même si la personne en cause n'avait pas utilisé le nom de domaine "epson.de" pour une messagerie électronique ou une page Web, il existait un risque concret qu'elle le fasse plus tard, et il a indiqué que pour établir l'existence d'un risque de confusion, il importait peu de savoir quels produits ou services étaient offerts sur le site web; les objets de la comparaison étaient les sites Web proprement dits et non leur contenu); affaire *Société Coopérative Agricole Champagne Céréales c. J.G.*, Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 14 avril 1998 (http://www.legalis.net/legalinet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm), le tribunal a jugé que l'utilisation de la dénomination sociale d'une société par un individu travaillant dans le même domaine créait un risque de confusion); affaire *Commune d'Élancourt c. Loïc L.*, Tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance de référé, 22 octobre 1998 (http://www.legalis.net/legalinet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm), (le tribunal a jugé qu'un site établi sous le nom "Elancourt Bienvenue à Elancourt" créait une confusion avec le site de la ville d'Élancourt "Ville d'Elancourt" et a interdit à l'individu visé de continuer à utiliser le premier nom cité); affaire *Yahoo! Inc. c. Akash Arora & Anor.*, tribunal de grande instance de New Delhi, 19 février 1999, I.A., n° 10115/1998 dans le procès n°2469/1998 (le tribunal a rendu un jugement en faveur des propriétaires du moteur de recherche Yahoo, contre une autre société qui avait enregistré et utilisait le nom de domaine "Yahooindia.com").

Voir aussi affaire *Planned Parenthood Federation of America, Inc. c. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio*, 1997 U.S. Dist.LEXIS 3338 (1997), dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance tendant à interdire l'utilisation d'un nom de domaine semblable à la marque de *Planned Parenthood* après avoir mis en balance la protection de la liberté d'expression ainsi que le droit de faire des déclarations politiques et le risque de confusion provoqué par l'utilisation du nom de domaine.

Voir aussi affaire *Citroen*, tribunal de Francfort, 7 janvier 1997, (2-06 0 711/96), dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance préliminaire visant à empêcher une entité qui n'était pas propriétaire de la marque d'enregistrer "citroen.de" en tant que nom de domaine); *Honda*, tribunal de Francfort, 4 avril 1997 (2/06 0 194/97, dans laquelle le tribunal a prononcé une ordonnance préliminaire contre une entité qui avait enregistré "honda.de" en tant que nom de domaine; affaire *Heidelberg*, tribunal de Munich, 1996 CR 353, (le tribunal a jugé que l'utilisation du nom "heidelberg.de" par une société informatique créait la confusion et portait préjudice à la Ville de Heidelberg, et que le fait que la Ville de Heidelberg puisse utiliser un nom de domaine différent était dénué de pertinence étant donné que le détenteur du nom de domaine ne possédait aucun droit sur le nom "Heidelberg"); affaire *Pitman Training, Ltd. c. Nominet UK*, [1997] F.S.R. 797 (<http://www.nic.uk/news/index.html>) dans laquelle le tribunal a mis en balance les intérêts concurrents de deux sociétés exerçant une activité commerciale légitime sous le nom de "Pitman" dans des fors différents, dans un litige concernant les droits au nom de domaine *pitman.co.uk*. Le tribunal a tranché sur la base du principe du "premier arrivé, premier servi").

Voir par exemple l'affaire *Oggi Advertising, Ltd. c. McKenzie and Ors*, CP147/98, (non rapporté, Baragwanath J., tribunal de grande instance d'Auckland, 5 juin 1998) (<http://aardvark.co.nz/n357.htm>), dans laquelle le tribunal a ordonné la réattribution d'un nom de domaine au motif que le défendeur avait conspiré pour faire passer ses produits pour ceux du demandeur, pour s'approprier la réputation du demandeur et pour l'empêcher d'exploiter ses droits de propriété intellectuelle).

Voir aussi affaire *Tractebel*, Cour d'appel de Bruxelles, 1^{er} avril 1998 (http://www.droit-technologie.org/articles/domain_name_grabbing_arret.pdf), dans laquelle le tribunal a

considéré que l'enregistrement d'un nom de domaine par un tiers, qui empêchait le titulaire de la marque d'enregistrer celle-ci en tant que nom de domaine, constituait un acte de concurrence déloyale.

Voir Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, rapport Q143 : Internet Domain Names, Trademarks and Trade Names, XXXVIIe Congrès, Rio de Janeiro 1998, paragraphes 1.13-1.15 (yearbook 1998/VI) (comprend une analyse de l'évolution des lois dans diverses juridictions).

¹³⁶ Voir les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Agence nationale des postes et télécommunications (6 novembre 1998 – RFC-2); M. Nils Montan de *Warner Bros.* (consultation de San Francisco).

¹³⁷ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3).

¹³⁸ Voir les commentaires du Gouvernement de l'Australie (30 mars 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle (11 mars 1999 – RFC-3); voir aussi Conseil d'État, Section du rapport et des études, *Internet et les Réseaux Numériques*, étude adoptée par l'Assemblée Générale du Conseil d'État le 2 juillet 1998, page 11, paragraphe 2.4, dans laquelle le Conseil d'État de la France estimait qu'un décideur devrait être habilité à imposer une solution susceptible de recourir à ces mesures.

¹³⁹ Commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3).

¹⁴⁰ Les règles appliquées par les institutions internationales de règlement des litiges prévoient habituellement que la personne appelée à statuer peut librement répartir les frais de la procédure entre les parties à la lumière des circonstances de la cause et de l'issue du litige.

¹⁴¹ Voir les commentaires de *Porsche Cars* (consultation de Washington).

¹⁴² Voir les commentaires de : Mme Anne Gundelfinger d'*Intel* (consultation de San Francisco); *International Intellectual Property Alliance* (6 novembre 1998 - RFC-2); Mme Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco); Mme Sarah Deutsch de *Bell Atlantic* (consultation de Washington); M. Abril I. Abril du Conseil des unités d'enregistrement (consultation de Bruxelles); Mme Ellen Rony (consultation de San Francisco).

¹⁴³ Voir les commentaires de : Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3).

¹⁴⁴ Voir les commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres

(19 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); Mme Sarah Deutsch de *Bell Atlantic* (consultation de Washington); M. Neil Smith de *Limbach & Limbach* (consultation de San Francisco).

¹⁴⁵ Voir les commentaires de : *Motion Picture Association of America* (6 novembre 1998 - RFC-2); *Viacom* (1^{er} octobre 1998 - RFC-2).

¹⁴⁶ Voir les commentaires du Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 – RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 – RFC-3); KPMG (23 mars 1999 – RFC-3); voir aussi les commentaires de : Mme Sarah Deutsch de *Bell Atlantic* (consultation de Washington); M. Neil Smith de *Limbach & Limbach* (consultation de San Francisco).

¹⁴⁷ Voir les commentaires de : *International Intellectual Property Alliance* (12 mars 1999 – RFC-3).

¹⁴⁸ Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3).

¹⁴⁹ Voir, par exemple, les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 - RFC-2); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine pour le droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 - RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 - RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 - RFC-3); Fédération internationale de conseils en propriété industrielle (9 Novembre 1998 - RFC-2); Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad). Dans le Livre blanc des États-Unis (section 8), il a par ailleurs été noté que la plupart des commentateurs ayant participé au processus de consultations se sont dits “favorables à la création d’un mécanisme de règlement en ligne des litiges, qui constituerait un substitut efficace et peu coûteux de l’action en justice pour régler les litiges entre propriétaires de marque et demandeurs de noms de domaine”.

¹⁵⁰ Voir les commentaires de : *Singapore Network Information Center* (25 février 1999 – RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 – RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 – RFC-3).

¹⁵¹ Voir les commentaires de : *British Telecommunications* (19 mars 1999 – RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 – RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 – RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 – RFC-3); *Bell Atlantic* (26 février 1999 – RFC-3).

¹⁵² Voir par exemple le commentaire de l’Institut des agents de marques (3 novembre 1998 - RFC-2).

¹⁵³ Voir la Déclaration de principes relative à l’agrément des unités d’enregistrement de l’ICANN, art. III.k (4 mars 1999), http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹⁵⁴ Voir les commentaires de : *Deutsche Telekom* (5 mars 1999 – RFC-3); Comité directeur brésilien (10 mars 1999 – RFC-3); Conseil des fournisseurs hongrois d’accès à l’Internet (12 mars 1999 – RFC-3).

¹⁵⁵ Voir les commentaires de : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); M. Gregory Phillips de *Johnson & Hatch for Porsche* (consultation de San Francisco).

¹⁵⁶ Voir les commentaires suivants en faveur d'un mécanisme de recours : Gouvernement de la République de Corée, Office coréen de la propriété industrielle (11 mars 1999 – RFC-3);); Gouvernement de l'Australie (30 mars 1999 – RFC-3); *European Internet Service Providers Association* (12 mars 1999 – RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 – RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 – RFC-3).

¹⁵⁷ Voir les commentaires de : Gouvernement suisse, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (4 novembre 1998 – RFC-2); M. Griffith Price de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (consultation de Washington); *New Zealand Internet Registry (Domainz)* (18 novembre 1998 – RFC-2).

¹⁵⁸ Voir les commentaires de : Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (9 novembre 1998 – RFC-2); M. Pavan Duggal (consultation de Hyderabad).

¹⁵⁹ Voir par exemple le commentaire de Mme Susan Anthony de *MCI Worldcom* (consultation de Washington).

4. LE PROBLÈME DE LA NOTORIÉTÉ : MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES

245. La rançon de la célébrité, c'est qu'elle attire sur son objet toutes sortes d'attentions : celle des imitateurs, qui souhaitent profiter des avantages qu'ils lui attribuent, celle des parasites, qui désirent avoir leur part des bénéfices qu'elle paraît entraîner, et celle des critiques, qui cherchent à mettre en question le prestige dont jouit la personne célèbre. Rien d'étonnant donc à ce que, sur ce moyen de communication ouvert et efficace qu'est l'Internet, la célébrité attire l'attention et provoque diverses formes de réactions.

246. Dans le domaine commercial, la célébrité est le plus souvent synonyme de réputation, et la réputation s'attache le plus souvent à l'expression de l'identité de l'entreprise, autrement dit à ses marques. Les marques renommées et notoires sont particulièrement exposées, sur l'Internet, à diverses formes de pillage et de parasitisme. Les consultations menées dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI et les commentaires soumis à cette occasion ont confirmé le caractère singulier de ces formes de pillage et de parasitisme en ce qui concerne les marques renommées et notoires¹⁶⁰.

247. À cause de l'attention particulière qu'attirent les marques renommées et notoires, le droit de la propriété intellectuelle considère depuis longtemps que ces marques méritent une protection spéciale, plus forte que celle dont jouissent les marques ordinaires. Cette protection spéciale est bien établie dans le cadre d'accords internationaux largement acceptés au niveau multilatéral.

248. Dans le Rapport intérimaire de l'OMPI, il était recommandé que les normes internationales prévues pour la protection des marques renommées et notoires devraient être reflétées dans le DNS par le biais d'un mécanisme selon lequel le titulaire d'une marque renommée ou notoire pourrait obtenir une exclusion qui interdit à tout tiers d'enregistrer la marque en tant que nom de domaine.

249. Ce mécanisme d'exclusion proposé a bénéficié d'un large soutien dans le secteur commercial et celui de la propriété intellectuelle car il constitue un moyen approprié de reprendre dans le DNS des principes acceptés au niveau international. Nombre de commentateurs représentant ces secteurs ont considéré les exclusions comme une sauvegarde indispensable face au développement du DNS par l'adjonction de nouveaux TLD génériques. Ils craignaient en effet que ne se répète l'expérience faite au cours de ces cinq dernières années, où les titulaires de marques renommées et notoires avaient dû investir des ressources humaines et financières importantes pour défendre leurs marques contre des enregistrements abusifs de noms de domaine¹⁶¹.

250. Un certain nombre de commentateurs, par contre, se sont opposés à tout mécanisme d'exclusion, considérant que les exclusions élargissent la protection accordée aux marques renommées et notoires et craignant un affaiblissement du DNS du fait de la suppression d'un

grand nombre de noms. Ils ont estimé que les titulaires de marques renommées et notoires avaient suffisamment de ressources à leur disposition pour défendre leurs intérêts sans qu'il soit nécessaire de créer un mécanisme destiné spécialement à cette fin¹⁶².

251. Dans le présent Rapport final, l'OMPI maintient l'essentiel des recommandations qui figuraient dans le Rapport intérimaire, à savoir qu'un mécanisme permettant d'obtenir des exclusions en faveur des marques renommées et notoires soit mis en place. Le fondement des recommandations finales et leur contenu détaillé sont présentés dans la suite du présent chapitre.

LA PROTECTION INTERNATIONALE DES MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES

252. Une protection internationale est reconnue aux marques renommées et notoires dans deux traités multilatéraux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) à laquelle 154 États sont parties¹⁶³ et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), par lequel 134 États sont liés¹⁶⁴.

253. La protection des marques renommées et notoires, dans la Convention de Paris, est prévue par l'article 6*bis* alinéa 1), qui est ainsi libellé :

“Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci”¹⁶⁵.

254. Quatre aspects de la protection prévue par l'article 6*bis* de la Convention de Paris méritent d'être relevés :

i) La protection accordée aux marques renommées et notoires est une protection contre l'enregistrement et contre l'usage d'une marque qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque renommée ou notoire ou d'une partie essentielle d'une telle marque.

ii) La protection de l'article 6*bis* ne porte que sur les marques de produits (“marques de fabrique et de commerce”), et ne s'étend pas aux marques de services. Toutefois, en vertu du Traité sur le droit des marques (TLT), les dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques ont été étendues aux marques de services¹⁶⁶. Le TLT n'a été

conclu qu'en 1994 et, bien qu'un nombre croissant d'États aient indiqué leur intention d'y adhérer¹⁶⁷ 22 États seulement y sont actuellement parties.

iii) La protection vise à interdire l'enregistrement ou l'usage de la marque pour des produits identiques ou similaires. C'est ce que l'on appelle généralement le "principe de spécialité", qui est un principe du droit des marques en vertu duquel la protection d'une marque de produits ne s'étend qu'aux produits identiques ou similaires à ceux qui font l'objet de l'enregistrement ou de l'usage de la marque.

iv) L'article 6*bis* ne dit rien de ce qui constitue une marque notoire. L'appréciation de la notoriété de la marque est laissée à "l'autorité compétente" du pays où a lieu l'enregistrement ou l'usage illégal.

255. Les dispositions de l'article 6*bis* de la Convention de Paris sont confirmées et étendues par l'Accord sur les ADPIC, dont l'article 16.2 et .3 dispose ce qui suit :

"2. L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.

"3. L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée."

256. Trois aspects de l'article 16.2 et 3 de l'Accord sur les ADPIC méritent d'être relevés :

i) L'article 16.2 s'inscrit dans le prolongement du TLT puisqu'il étend la protection conférée par l'article 6*bis* de la Convention de Paris aux marques renommées et notoires.

ii) L'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC fournit de manière non limitative, aux autorités compétentes des pays, des indications pour apprécier le caractère notoire de la marque. Il prévoit en effet que, "pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque."

iii) L'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC prévoit une protection qui s'étend au-delà des limites de la protection normalement conférée selon le principe de spécialité. Il prévoit en effet que la protection de l'article 6*bis* de la Convention de Paris s'appliquera aux produits et services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, à deux conditions : premièrement, que l'usage de la marque prétendument contrefaisante pour ces produits ou services fait supposer un lien entre ceux-ci et le titulaire de la marque enregistrée et, deuxièmement, que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. Cet élargissement de la protection correspond à la distinction qui est faite dans le droit des marques de nombreux pays entre d'une part, les marques de haute renommée, c'est-à-dire la catégorie particulière des marques notoires qui sont tellement célèbres qu'elles doivent être protégées contre l'usage pour tous les produits ou services, et d'autre part les marques notoires, qui doivent être protégées contre l'enregistrement ou l'usage illicite pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles sont enregistrées ou utilisées. La terminologie et la pratique en la matière varient quelque peu selon les pays¹⁶⁸. C'est pour cette raison que, dans ce chapitre, sauf dans les cas où la distinction est voulue, on a utilisé collectivement l'expression "marques renommées et notoires", puisqu'il est admis de toute façon que les marques notoires font l'objet d'une forme particulière de protection internationale.

LA PROTECTION DES MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES DANS LE CYBERESPACE

257. Pour examiner comment la protection internationale des marques renommées et notoires peut trouver expression en ce qui concerne les noms de domaine, il faut tenir compte de quatre types de difficultés conceptuelles.

258. Premièrement, il y a lieu de noter que les dispositions de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC visent à protéger les marques renommées ou notoires contre l'enregistrement ou l'usage de marques contrefaisantes. Certes, les noms de domaine ne sont pas des marques, et ils servent à de nombreuses fins autres que celles d'identifier le producteur ou le vendeur de produits ou de services. Cependant, ils sont utilisés aussi comme moyen d'identifier des produits et des services avec le producteur ou le vendeur de ceux-ci.

259. Deuxièmement, la protection des marques renommées et notoires en vertu de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC s'applique au territoire des pays dont l'autorité compétente considère que la marque est renommée et notoire. Comment la notion de territoire pourrait-elle s'appliquer aux TLD génériques?

260. Troisièmement, bien qu'il existe une obligation internationale d'accorder la protection aux marques renommées et notoires, aucun texte de traité ne donne de définition de ce qui constitue une telle marque. Il appartient à l'autorité compétente du pays dans lequel la protection est recherchée d'apprécier ce caractère de notoriété. Comme on l'a vu, cependant, l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC donne quelques indications sur les critères dont doivent tenir compte les autorités compétentes dans leur appréciation. Ces critères ont en

outre été développés par la jurisprudence et dans les pratiques et décisions réglementaires dans de nombreux pays.

261. Quatrièmement, alors que la protection des marques renommées est de plus en plus consacrée en droit interne par des lois visant à interdire aux tiers tout usage qui puisse porter atteinte à l'image de la marque et affaiblir sa réputation, les marques notoires, quant à elles, ne sont souvent protégées que contre l'enregistrement ou l'usage d'une marque semblable au point de prêter à confusion pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque notoire est enregistrée ou utilisée. Pour le moment, il n'existe pour ainsi dire pas de différenciation à l'intérieur des TLD génériques. Et, dans la mesure où il pourrait en exister une, il n'y a pas de mécanisme chargé de veiller à ce que les personnes qui ont enregistré des noms de domaine dans un TLD générique non réservé utilisent ce nom de domaine d'une manière conforme aux objectifs généraux de ce TLD¹⁶⁹. Ainsi, quiconque peut faire enregistrer un nom de domaine dans le domaine .com sans exercer aucune activité commerciale, ou dans le domaine .net en exerçant des activités commerciales sans aucun rapport avec la fourniture de services Internet ou de services de réseau. Les fondements théoriques de la spécialisation ou différenciation pour l'enregistrement et l'usage des marques et pour l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine ne coïncident pas, l'objectif poursuivi n'étant pas le même dans les deux cas.

262. Nous considérons que la procédure administrative prévue en cas d'enregistrement abusif de nom de domaine effectué de mauvaise foi, qui a été examinée au chapitre précédent, devrait fournir un moyen efficace d'éradiquer nombre des pratiques de pillage et de parasitisme dont les marques renommées et notoires sont victimes. Cependant, la procédure administrative est, à juste titre, ouverte à tous et ne tient pas compte de la protection internationale distincte qui existe déjà pour les marques renommées et notoires. On étudiera dans la suite du présent chapitre deux mécanismes conçus à cette fin, qui s'efforcent de tenir compte des problèmes conceptuels que pose la mise en œuvre de la protection des marques renommées et notoires dont il vient d'être question ainsi que des commentaires formulés dans le cadre du processus de consultations de l'OMPI. Ces deux mécanismes sont :

- i) un mécanisme permettant d'obtenir et de faire respecter l'exclusion de l'usage d'une marque renommée ou notoire dans les TLD non réservés;
- ii) un système de preuve permettant d'étendre la protection offerte par une exclusion à l'enregistrement des noms de domaine qui sont similaires à la marque de nature à créer une confusion, et pas seulement des noms de domaine qui sont identiques et
- iii) l'admission, comme motif d'annulation ou de transfert de l'enregistrement, du caractère abusif de l'enregistrement d'un nom de domaine.

MÉCANISME D'EXCLUSION EN FAVEUR DES MARQUES RENOMMÉES ET NOTOIRES DANS LES TLD NON RÉSERVÉS

263. Les deux principales orientations opposées au sujet de la création d'un mécanisme d'exclusion sont résumées ci-dessus. La majorité des commentateurs se sont déclarés favorables à la création du mécanisme et, tant pour cette raison que parce que le principe selon lequel le droit international reconnaît aux marques renommées et notoires une protection spéciale semble juste, la recommandation en faveur du mécanisme est maintenue. Nous estimons aussi que ce serait un véritable gaspillage, compte tenu de l'expérience faite au cours de ces cinq dernières années dans les TLD génériques non réservés existants, que d'ajouter de nouveaux TLD de ce type sans prévoir de sauvegarde contre le pillage ou le squattage de marques renommées et notoires dans ces nouveaux TLD génériques non réservés par des personnes non autorisées. Néanmoins, deux commentaires ou critiques ont été souvent formulés par les adversaires d'un mécanisme d'exclusion, que nous nous devons de rapporter et d'aborder par souci de transparence et d'équité.

264. Le premier de ces commentaires est lié à la crainte d'assister à une érosion de l'espace des noms de domaine¹⁷⁰. Certains commentateurs se sont dits en effet très préoccupés par l'affaiblissement à terme des normes régissant l'obtention d'une exclusion, le résultat étant que les exclusions seraient accordées en faveur de marques qui ne sont pas renommées ou notoires et qu'elles se chiffraient par dizaines de milliers. Ces commentateurs ont insisté pour que les exclusions soient limitées sur le plan quantitatif afin de préserver l'espace des noms de domaine contre tout affaiblissement. Deux limitations quantitatives de ce type, en particulier, ont été proposées.

265. Dans le cadre de la première, il serait nécessaire de justifier d'un certain nombre d'enregistrements de la marque dans le monde pour pouvoir demander une exclusion. Par exemple, un demandeur pourrait être tenu de faire état de 50 enregistrements de la marque pour pouvoir présenter une demande d'exclusion.

266. Bien que nous comprenions que certains ne souhaitent pas que les normes permettant de juger si une marque est renommée ou notoire soient affaiblies, nous considérons qu'un critère quantitatif, à savoir le nombre d'enregistrements de la marque, serait, par principe, erroné. Une marque est en effet renommée ou notoire en raison de sa notoriété ou de sa réputation, et non pas du nombre de pays dans lesquels elle est enregistrée. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Convention de Paris comme l'Accord sur les ADPIC prévoient une protection pour les marques notoires, qu'elles soient ou non enregistrées dans le pays dans lequel la protection est revendiquée. Une marque peut être connue ou notoire même si elle n'est pas enregistrée dans un grand nombre de pays. Elle peut également ne pas être connue ou notoire, alors qu'elle est enregistrée dans plus de 100 pays.

267. Les critères permettant de juger si une marque est renommée ou notoire sont exposés ci-après. L'un d'entre eux est "la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou la demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de celle-ci". On considère que ce critère (conjugué aux autres critères) donne

une fonction appropriée au nombre des enregistrements : il ne s'agit que d'une des indications qui doivent être prises en considération pour évaluer la notoriété et la réputation, et non pas d'une norme fixe.

268. La deuxième limitation quantitative proposée se traduisait par un contingent des exclusions pouvant être accordées. Ce contingent pourrait par exemple être fixé à 2 000, aucune exclusion ne pouvant être accordée au-delà de ce chiffre. Il pourrait être revu de temps à autre à la lumière de l'expérience.

269. Nous sommes conscients du fait que l'absence d'une liste des marques renommées et notoires suscite quelques appréhensions quant au nombre de ces marques. Mais nous estimons qu'un contingent pourrait avoir des effets tout à fait arbitraires. À commencer par la détermination du niveau de ce contingent, qui serait arbitraire. Ce niveau pourrait en effet jouer contre les marques qui deviennent soudain renommées et dont les titulaires pourraient être lésés parce que le contingent est déjà atteint. De telles marques existent. On peut citer l'exemple d'un médicament connu, qui a fait l'objet d'une publicité importante au cours des deux dernières années, ou d'un site Web très populaire associé à la vente de livres, dont la simple mention suggère automatiquement un nom à l'esprit du lecteur. En outre, nous pensons qu'au lieu de contrôler les normes permettant d'évaluer les marques renommées ou notoires, un contingent pourrait avoir l'effet opposé : tout le monde pourrait se précipiter pour obtenir rapidement une exclusion avant que le contingent ne soit rempli, ce qui déclencherait une avalanche de demandes.

270. Le deuxième commentaire fréquemment formulé par les adversaires de l'exclusion tenait au fait que les exclusions élargissaient la protection existant pour les marques renommées et notoires; en d'autres termes, elles créaient de nouvelles règles juridiques¹⁷¹. Le principal argument sous-tendant ce commentaire semble être que la "protection" découlant d'une exclusion ne connaît pas de limite territoriale. Comme nous l'avons dit précédemment, notre objectif n'est pas que les exclusions élargissent une telle protection, mais qu'elles la transposent dans le DNS.

271. La protection des marques notoires est dirigée en premier lieu contre les marques contrefaisantes utilisées pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque notoire est enregistrée ou utilisée. En vertu de l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC, et des dispositions correspondantes des lois nationales, la protection n'est pas limitée aux produits ou services similaires et s'étend à d'autres produits ou services, à condition que l'usage de la marque contrefaisante pour ces autres produits ou services soit indicatif d'un lien entre ceux-ci et le propriétaire de la marque renommée, et à condition que les intérêts de ce propriétaire risquent d'être lésés par cet usage. L'exclusion en faveur d'une marque renommée ou notoire constituerait une forme de protection d'étendue plus générale qu'une protection limitée aux seuls produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou

utilisée. Cette conséquence paraît inéluctable tant que les TLD génériques non réservés sont relativement peu différenciés quant aux activités menées ou, du moins tant que l'on n'impose pas en pratique une certaine différenciation.

272. La critique selon laquelle les exclusions élargiraient la protection existante pourrait également être fondée sur le fait que les TLD génériques ne connaissent pas de limite territoriale et qu'une exclusion s'applique donc dans un espace matériel non différencié, alors que la protection des marques renommées et notoires n'existe que dans les pays dans lesquels celles-ci sont renommées ou notoires. Par ailleurs, un enregistrement de nom de domaine fournit un accès mondial, y compris dans les endroits où une marque est renommée ou notoire.

273. Ces questions sont difficiles à régler. Si l'on devait les résoudre au cas par cas, l'évaluation des activités éventuellement menées sur un site Web permettrait de répondre aux questions de savoir si un enregistrement de nom de domaine correspondant à une marque renommée ou notoire indique l'existence d'un lien entre les produits ou services traités sur le site Web et le titulaire de la marque, si les intérêts du titulaire s'en trouvent lésés, et si l'intégrité ou la réputation de la marque en pâtit. Une exclusion présuppose que ces questions trouvent une réponse ou, tout du moins, laisse penser qu'il est trop dangereux d'admettre les possibilités qu'ouvre un enregistrement de nom de domaine, compte tenu de ce que nous a montré l'expérience en la matière.

274. Nous pensons qu'il y a deux excellents moyens de répondre aux craintes des adversaires des exclusions. En premier lieu, discipline et rigueur concernant les critères d'octroi d'une exclusion, qui sont examinés ci-après, sont indispensables de toutes parts et, en particulier, de la part des commissions qui seront responsables de l'évaluation, ainsi que des titulaires de marques. Il faut bien comprendre que les marques ne bénéficieront pas toutes de ces exclusions. En second lieu, étant donné que les TLD génériques ne connaissent pas de limite territoriale, nous pensons que, pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, une marque devrait être renommée ou notoire sur une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits et de services. La politique susceptible d'être finalement adoptée en ce qui concerne la structure de tout nouveau TLD générique nécessitera peut-être que ce dernier point soit réexaminé. Pour prendre un exemple, si 500 nouveaux TLD génériques étaient créés (nous ne disons pas que cela est possible), le degré de différenciation et les moyens éventuels de faire respecter les descriptions de domaine (telles que "com" ou "net") pourraient nécessiter que des exclusions soient accordées également en faveur de marques qui sont notoires uniquement pour les produits ou services correspondant à ces descriptions de domaine. Ce n'est cependant pas le cas pour le moment.

275. Il est recommandé de mettre en place, avant l'introduction de tout nouveau TLD générique non réservé, un mécanisme permettant d'obtenir et de faire respecter des exclusions en faveur de marques qui sont

renommées ou notoires dans une aire géographique étendue et pour différentes classes de produits et de services.

Brève description du mécanisme de l'exclusion.

276. Il est suggéré que ce mécanisme fonctionne de la façon suivante : il appartiendrait à des commissions administratives d'experts, constituées ad hoc sur demande des propriétaires de marques prétendues renommées ou notoires, de décider du bien-fondé de l'exclusion en faveur d'une marque donnée, dans certains TLD génériques non réservés ou dans tous. Comme on le verra plus loin, il est suggéré de centraliser l'administration des TLD. Une liste de personnes représentatives sur le plan international et disposées à siéger dans ces commissions devrait être établie, et les noms et qualifications de ces personnes devraient être publiés. Sur demande, une commission ad hoc de trois personnes choisies sur la liste serait constituée pour rendre la décision. Les coûts de la procédure, quelle qu'en soit l'issue, seraient à la charge du demandeur, car c'est lui qui est appelé à retirer un avantage de l'exclusion, autrement dit, de la transposition aux noms de domaine de la protection spéciale dont jouit sa marque renommée ou notoire. L'exclusion serait accordée pour certains TLD génériques non réservés ou pour tous, et pour une durée indéfinie. Cependant, les tiers pourraient demander l'annulation de l'exclusion pour tout TLD générique pour lequel elle aurait été accordée (par exemple, si une exclusion était accordée pour tous les TLD génériques non réservés, on peut concevoir qu'un tiers soit en mesure de justifier d'un intérêt légitime à l'enregistrement d'un nom de domaine, à titre d'exception à l'exclusion générale, dans un TLD générique donné). Dans les cas où un tiers demande l'annulation de l'exclusion, il est suggéré que le coût de la procédure soit mis à sa charge. L'exclusion ne serait accordée que pour un nom qui est identique à la marque renommée ou notoire. Qui plus est, le mécanisme d'exclusion ne vaudrait que pour les TLD génériques non réservés nouveaux. Enfin, les exclusions accordées dans le cadre de ce mécanisme n'auraient pas d'effet rétroactif; autrement dit, si une partie avait enregistré un nom en tant que nom de domaine pour lequel une exclusion serait accordée par la suite à une autre partie, le nom de domaine de la première partie ne serait pas touché par l'exclusion (mais l'autre partie pourrait essayer d'obtenir sa radiation par une procédure administrative de résolution des litiges). Ces modalités ont bénéficié d'un large soutien auprès des commentateurs favorables à la mise en place d'un mécanisme d'exclusion.

Mise en œuvre du mécanisme.

277. Pour mettre en œuvre le mécanisme permettant d'obtenir des exclusions et de les faire respecter, il faudrait que l'ICANN adopte une politique permettant ces exclusions et prévoyant, par la chaîne des contrats reliant l'ICANN aux organes responsables de l'enregistrement, l'application directe par ceux-ci de toute exclusion accordée en vertu du mécanisme.

278. *Il est recommandé que :*

i) l'ICANN adopte une politique prévoyant un mécanisme qui permette d'obtenir et de faire respecter des exclusions, dans les TLD génériques non réservés, en faveur des marques renommées et notoires et que

ii) les organes responsables de l'enregistrement acceptent, par la chaîne des contrats les reliant à l'ICANN, de mettre en œuvre les décisions d'exclusion en faveur des marques renommées et notoires dans les TLD génériques.

Procédure.

279. La procédure permettant d'obtenir et de faire respecter les exclusions en faveur des marques renommées et notoires devrait revêtir les mêmes caractéristiques que la procédure administrative, à savoir qu'elle devrait être rapide, relativement peu coûteuse et, dans la mesure du possible, conduite en ligne, et déboucher sur des décisions qui seront d'exécution directe dans le système des noms de domaine. Néanmoins, elle devrait différer de la procédure administrative sur les trois points suivants :

i) Étant donné que le résultat potentiel du mécanisme (c'est-à-dire l'exclusion), contrairement à celui de la procédure administrative, produit des effets à l'égard des tiers (en fait, tous les utilisateurs de l'espace des noms de domaine seraient empêchés d'enregistrer un nom de domaine correspondant à l'exclusion), on considère que les demandes d'exclusion et les décisions auxquelles elles donnent lieu devraient être publiées par voie d'affichage sur un site Web.

ii) Puisque le résultat potentiel du mécanisme produit des effets à l'égard de tous les utilisateurs de l'espace des noms de domaine, il faudrait aussi que le mécanisme prévoie la participation à la procédure de tout tiers qui justifie d'un intérêt légitime (par exemple, un intérêt concurrent dans l'utilisation du nom dans la procédure). Il pourrait s'agir par exemple d'autoriser les tiers intéressés à déposer des arguments en faveur ou contre l'exclusion.

iii) Contrairement à ce qui a été recommandé plus haut concernant la mise en concurrence des institutions de règlement des litiges pour la procédure administrative de règlement, on considère ici qu'il y a des avantages certains à ce que l'administration du mécanisme permettant d'obtenir et de faire respecter les exclusions en faveur des marques renommées et notoires qui peuvent en bénéficier soit centralisée. Il serait bon que les utilisateurs intéressés aient accès à un même site Web où seraient publiés des renseignements

sur toutes les décisions concernant les demandes d'exclusion et tous les renseignements concernant les exclusions accordées ou refusées. La cohérence des décisions rendues sera d'une importance fondamentale et, à cet égard, il semble qu'il y ait intérêt à ce que soit tenue une seule liste centralisée et publique de personnes qualifiées pour décider si des exclusions doivent être accordées. L'OMPI, conformément à son mandat, pourra se charger de l'administration centralisée du mécanisme.

280. Il est recommandé que le mécanisme qui permettra d'obtenir et de faire respecter les exclusions prévoie :

i) la publication (sur un site Web centralisé) de toutes les demandes d'exclusion et de toutes les décisions;

ii) l'établissement et la tenue à jour d'une liste de personnes qualifiées pour rendre des décisions sur les demandes d'exclusion et la constitution de commissions ad hoc de trois personnes choisies sur cette liste;

iii) la participation des tiers intéressés aux procédures concernant des demandes d'exclusion;

iv) l'administration centralisée de la procédure.

Effets des décisions sur la qualification de la marque en dehors du cyberspace.

281. Le rapport intérimaire de l'OMPI recommandait que les décisions accordant ou refusant les exclusions en faveur de marques renommées et notoires ne devraient être rendues qu'aux fins de la bonne administration du système des noms de domaine. La décision rendue sur une demande d'exclusion ne devrait donc entraîner aucune conséquence générale en ce qui concerne le caractère renommé ou notoire de la marque considérée. Ces décisions n'auraient donc d'effet obligatoire ni à l'égard des offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle, ni à l'égard des tribunaux nationaux. Cette recommandation a été largement appuyée par les commentateurs¹⁷².

282. Il est recommandé que les décisions rendues sur les demandes d'exclusion en faveur de marques renommées ou notoires n'aient pas d'effet obligatoire à l'égard des offices nationaux ou régionaux de propriété

industrielle, ni à l'égard des tribunaux nationaux dans leur application des normes internationales de protection des marques renommées et notoires.

Critères de la décision

283. Comme on l'a vu plus haut, les normes internationales prévoient la protection des marques renommées et notoires, mais laissent à l'autorité nationale compétente le soin d'apprécier ce qui constitue une telle marque. L'article 16 de l'Accord sur les ADPIC jette quelque clarté sur cette situation, puisqu'il demande aux autorités nationales compétentes des pays liés par l'Accord sur les ADPIC de tenir compte, pour déterminer si une marque est notoirement connue, "de la notoriété de cette marque dans la partie du public concerné, y compris la notoriété dans le [pays] concerné obtenue par suite de la promotion de la marque."

284. Depuis plusieurs années, un Comité d'experts des marques notoires, puis le Comité permanent sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques qui lui a succédé récemment, travaille à une liste de facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si une marque est renommée. À sa dernière réunion en mars 1999, le comité permanent a adopté la liste suivante de facteurs qu'il recommande, de manière non limitative, comme critères à prendre en considération pour déterminer si une marque est notoire¹⁷³ :

"a) pour déterminer si la marque est notoire, la commission tient compte de toute circonstance dont on peut induire la notoriété de la marque;

"b) en particulier, la commission examine les renseignements qui lui ont été fournis concernant les facteurs dont on peut induire que la marque est notoire, notamment les facteurs suivants, cette liste n'étant nullement limitative :

- "1. degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les milieux intéressés;
- "2. durée, degré et étendue géographique de l'utilisation de la marque¹⁷⁴;
- "3. durée, degré et étendue géographique de la promotion de la marque, notamment de la publicité et de la présentation, dans des foires ou expositions, des produits ou services auxquels la marque s'applique¹⁷⁵;
- "4. durée et étendue géographique de tout enregistrement, ou de toute demande d'enregistrement de la marque, dans la mesure où ils traduisent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;

- “5. résultat des actions entreprises pour la défense des droits sur la marque, en particulier reconnaissance éventuelle du caractère notoire de la marque par des tribunaux ou d'autres instances compétentes;
- “6. valeur qui s'attache à la marque.”

285. Cette liste non exhaustive de facteurs énumérés au paragraphe b) ci-dessus a été établie pour les marques renommées en général, sans égard aux problèmes particuliers que soulève l'enregistrement des noms de domaine. Pour tenir compte de la spécificité de la protection des marques renommées et notoires dans le cadre des noms de domaine, il est suggéré d'ajouter à cette liste un septième facteur :

- “7. éléments donnant à penser que la marque fait l'objet de la part de tiers non autorisés de tentatives pour enregistrer en tant que nom de domaine le même nom ou un nom qui lui ressemble au point de prêter à confusion.”

286. Cette liste de facteurs à prendre en considération était recommandée dans le Rapport intérimaire de l'OMPI pour les décisions concernant les demandes d'exclusion en faveur de marques renommées ou notoires. Cette recommandation a reçu un accueil favorable de la part des commentateurs qui étaient partisans d'un mécanisme d'exclusion¹⁷⁶. Certains d'entre eux, toutefois, ont estimé que ces facteurs revêtaient un caractère trop judiciaire et que des mesures quantitatives plus simples, d'une application administrative aisée, seraient préférables¹⁷⁷. Nous considérons, cependant, qu'il faut accorder la plus grande attention aux décisions relatives à des exclusions, qui auront un effet pendant une durée indéterminée, même si cela signifie que le délai d'instruction des demandes en est allongé.

287. Il est recommandé que les décisions sur les demandes d'exclusion en faveur des marques renommées ou notoires dans les TLD non réservés soient prises compte tenu de toutes les circonstances de la demande et, en particulier, de la liste non limitative de facteurs contenue au paragraphe 284 et du facteur supplémentaire présenté au paragraphe 285.

PRÉSUMPTION DÉCOULANT DE L'EXCLUSION

288. En tant que moyen de donner expression à la protection des marques renommées et notoires, l'exclusion présente une limite importante : la protection qu'elle offre ne vaut que pour le libellé exact de la marque. Elle est donc inefficace dans les cas où des variantes phonétiques ou orthographiques voisines de la marque renommée ou notoire sont enregistrées de mauvaise foi, avec la volonté de profiter de la réputation de cette marque¹⁷⁸. Pour ces variantes, le propriétaire de la marque serait obligé, même après avoir obtenu une exclusion, d'engager soit une procédure en justice, soit la procédure administrative pour essayer d'obtenir l'annulation de l'enregistrement ou la réparation du préjudice que lui cause l'enregistrement de cette variante proche comme nom de domaine.

289. Pour limiter les conséquences de ce défaut, le Rapport intérimaire de l'OMPI recommandait d'envisager que, dans les procédures administratives introduites par le titulaire d'une exclusion contre les détenteurs de noms de domaine prétendument identiques ou similaires de nature à induire en erreur, ce titulaire bénéficie d'une présomption découlant de l'octroi de l'exclusion, présomption dont le régime serait le suivant : le bénéficiaire d'une exclusion pour une marque renommée ou notoire serait tenu, dans toute procédure administrative de résolution des litiges qu'il engagerait, de prouver i) qu'un nom de domaine est identique à la marque objet de l'exclusion, ou similaire de nature à induire en erreur et ii) que le nom de domaine est utilisé d'une manière qui risque de porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque objet de l'exclusion. La charge de la preuve serait alors renversée et il incomberait à la personne qui aurait enregistré le nom de domaine de faire la preuve de sa bonne foi et de faire valoir les raisons pour lesquelles l'enregistrement ne devrait pas être annulé. S'il échouait, l'enregistrement serait annulé. La présomption vaudrait pour tout TLD pour lequel une exclusion aurait été obtenue.

290. Les commentateurs qui étaient favorables au mécanisme d'exclusion ont appuyé cette recommandation. Ceux qui s'y opposaient considéraient la proposition comme une illustration de la façon dont les droits des titulaires de marques seraient élargis au détriment d'autres utilisateurs de l'Internet, par exemple ceux qui exercent leur droit à la liberté d'expression. Étant donné qu'il est maintenant proposé de limiter la portée de la procédure administrative aux cas d'enregistrement abusif, nous estimons que les intérêts de ceux qui exercent leur droit reconnu à la liberté d'expression ne seront probablement lésés en aucune manière par la présomption. Rappelons que la définition d'un enregistrement abusif de nom de domaine, dont l'application a été recommandée précédemment dans le cadre de la procédure administrative, exige du détenteur d'un nom de domaine qu'il n'ait "aucun droit ou intérêt légitime" à l'égard du nom de domaine avant que l'enregistrement du nom de domaine puisse être jugé abusif.

291. Il est recommandé que l'octroi de l'exclusion fasse naître une présomption au bénéfice du titulaire de l'exclusion dans la procédure administrative de telle façon que,

une fois établi que le défendeur a un nom de domaine qui est identique à la marque objet de l'exclusion ou similaire à cette marque de nature à induire en erreur, et que l'enregistrement du nom de domaine risque de léser les intérêts du bénéficiaire de l'exclusion, il incomberait au défendeur de justifier l'enregistrement du nom de domaine.

AUTRES FORMES D'EXCLUSION

292. Deux commentaires concernant le Rapport intérimaire de l'OMPI ont été soumis par des organisations intergouvernementales, institutions spécialisées des Nations Unies, qui demandent que certaines classes de noms et d'abréviations soient assimilées à des marques renommées et notoires et puissent donc bénéficier d'exclusions dans les TLD génériques non réservés.

293. Le premier de ces commentaires émane de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui a souligné que les noms et les acronymes d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales avaient été enregistrés en tant que noms de domaine par des spéculateurs. De nombreuses variantes de "Nations Unies", par exemple, ont été enregistrées par des tiers, et les noms de domaine itu.com et wipo.com avaient également été enregistrés et étaient offerts à la vente par la même partie.

294. La nécessité de protéger les noms et les acronymes des organisations internationales intergouvernementales contre une exploitation commerciale non autorisée est reconnue au niveau international dans l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dans l'Accord sur les ADPIC. Aux termes de l'article 6ter de la Convention de Paris, les 154 pays parties à la Convention sont tenus de "refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques" des abréviations et des noms d'organisations internationales intergouvernementales, lorsque ceux-ci ont été communiqués à l'OMPI.

295. Le second commentaire a été communiqué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a pour mandat, conformément à sa constitution, d'élaborer, d'établir et de promouvoir des normes internationales portant sur des produits biologiques, pharmaceutiques et d'autres produits similaires. Conformément à la Résolution 3.11 de l'OMS sur les noms de substances pharmaceutiques (adoptée en mai 1950 par la troisième Assemblée mondiale de la santé), l'organisation travaille en étroite coopération avec des comités nationaux de nomenclature afin de choisir, pour chaque substance active utilisée dans les préparations pharmaceutiques, une dénomination commune qui soit acceptée dans le monde entier. À cet

égard, l'OMS est désormais responsable, en coordination avec les différentes autorités nationales, du choix et de la promotion de la protection des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI).

296. L'objectif recherché en faisant en sorte qu'aucune partie ne puisse revendiquer de droits de propriété sur les DCI est de protéger la sécurité des patients en leur permettant d'identifier une substance pharmaceutique spécifique grâce à une dénomination unique, qui existe dans le monde entier. Une fois choisies, les DCI sont adoptées par les autorités nationales des États membres de l'OMS, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas, en principe, être enregistrées en tant que marques. Les DCI sont publiées dans les langues officielles suivantes : anglais, espagnol, français, latin et russe.

297. Bien que, contrairement aux marques, les DCI fassent partie du domaine public, l'OMS considère qu'il est important que la possibilité de les obtenir gratuitement ne soit exploitée qu'à des fins d'intérêt public, comme cela est prévu, c'est-à-dire pour identifier une substance pharmaceutique spécifique. C'est donc avec préoccupation que l'Organisation a appris que, tout comme les marques, des DCI avaient été enregistrées en tant que noms de domaine.

298. Les pratiques de pillage ou de parasitisme à l'égard de noms et d'acronymes d'organisations internationales intergouvernementales utilisés en tant que noms de domaine constituent une attaque contre les États qui ont créé ces organisations. Lorsque le nom de domaine est utilisé comme identificateur à des fins commerciales, il est contraire à l'objectif qui sous-tend l'article 6ter de la Convention de Paris, à savoir interdire l'utilisation des noms ou des acronymes de ces organisations en tant que marques ou éléments de marque.

299. Les pratiques de pillage ou de parasitisme à l'égard des DCI utilisées en tant que noms de domaine enfreignent une politique de santé et de sécurité publiques soigneusement établie en octroyant aux détenteurs de noms de domaine des droits qui ressemblent de plus en plus à des droits de propriété, dans la mesure où les enregistrements de noms de domaine sont effectivement achetés et vendus par le biais de contrats de transfert.

300. Nous considérons que ce problème peut être traité de deux façons. Premièrement, par l'extension du mécanisme d'exclusion. Dans le cas des noms et des acronymes d'organisations internationales intergouvernementales, le mécanisme d'exclusion semblerait indiqué, surtout dans la mesure où une action devant un tribunal d'un pays membre particulier n'est en général pas considérée comme un moyen approprié de faire respecter des dispositions établies par un traité. Pour éviter que les DCI ne fassent l'objet d'aucun droit de propriété quel qu'il soit, le mécanisme d'exclusion pourrait leur être appliqué.

301. La deuxième façon de traiter le problème consisterait à élargir la définition des enregistrements abusifs de noms de domaine pour englober l'abus des noms et des acronymes d'organisations internationales intergouvernementales et des DCI.

302. Nous pensons que ces deux solutions possibles méritent d'être sérieusement étudiées. Nous reconnaissons que la recommandation d'une solution immédiate n'entre pas dans le

cadre du processus actuel de consultations de l'OMPI puisque ce processus avait notamment pour mandat (si l'on considère la partie pertinente) de prévoir un système de résolution des litiges en cas de violation de droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'un mécanisme de protection des marques renommées et notoires. Nous estimons, cependant, que l'ICANN devrait étudier ces questions de façon plus approfondie et mener des consultations plus poussées afin de parvenir à une solution appropriée, en particulier avant la création de nouveaux TLD génériques qui pourrait aggraver les problèmes existants.

303. Il est recommandé que l'ICANN engage un processus de consultations visant à régler le problème de l'enregistrement abusif de noms et d'acronymes d'organisations internationales intergouvernementales et de dénominations communes internationales (DCI) avant la création de nouveaux TLD génériques.

¹⁶⁰ Voir la discussion aux paragraphes 318 à 320 du chapitre 5.

¹⁶¹ Voir les commentaires de : *Bell Atlantic* (26 février 1999 - RFC-3); Gouvernement du Japon, Ministère du commerce extérieur et de l'industrie du Japon et Office japonais des brevets (3 mars 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 - RFC-3); *United Parcel Service of America* (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 - RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); *Motion Pictures Association of America* (18 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 - RFC-3); *MCI WordCom* (19 mars 1999 - RFC-3); *Ford Motor Company* (20 mars 1999 - RFC-3); KPMG (23 mars 1999). Cependant, voir aussi les commentaires de : Gouvernement de la Suède, Office suédois des brevets et de l'enregistrement (23 février 1999 - RFC-3); Gouvernement de la Hongrie, Office hongrois des brevets (4 mars 1999 - RFC-3); *Markenverband* (4 mars 1999 - RFC-3); MARQUES (11 mars 1999 - RFC-3); Institut canadien des brevets et des marques (2 avril 1999 - RFC-3); Gouvernement de l'Australie (30 mars 1999 - RFC-3).

¹⁶² Voir les commentaires de : *Singapore Network Information Center* (25 février 1999 - RFC-3); M. Milton Mueller (6 mars 1999 - RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3); Organisme italien responsable des dénominations (8 mars 1999 - RFC-3); Mme Jessica Litman (8 mars 1999 - RFC-3); *CommerceNet* (12 mars 1999 - RFC-3); M Jonathan Weinberg (12 mars 1999 - RFC-3); Gouvernement de la Suède, Agence nationale suédoise des postes et télécommunications (12 mars 1999 - RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 et 20 mars, 1999 - RFC-3).

¹⁶³ La liste des États parties à la Convention de Paris figure à l'annexe X.

¹⁶⁴ La liste des États liés par l'Accord sur les ADPIC figure à l'annexe XI.

¹⁶⁵ L'article 6bis contient aussi les dispositions suivantes :

“(2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

(3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

¹⁶⁶ Voir l'article 16.

¹⁶⁷ En 1998, dix États sont devenus parties au Traité sur le droit des marques.

¹⁶⁸ Voir Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* (Butterworths, 1997), pages 19 à 21 et les organismes qui y sont cités.

¹⁶⁹ Voir *Network Solutions, Inc.* Question souvent posée : “Qui peut enregistrer un nom de domaine .com, .net, .org?” (<http://www.internic.net/faq/tlds.html>).

¹⁷⁰ Voir par exemple les commentaires de Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3) et M. Jonathan Weinberg (12 mars 1999 - RFC-3).

¹⁷¹ Voir les commentaires de M. Milton Mueller (6 mars 1999 - RFC-3); Mme Ellen Rony (8 mars 1999 - RFC-3); Mme Jessica Litman (8 mars 1999 - RFC-3); M. Jonathan Weinberg (12 mars 1999 - RFC-3); *Domain Name Rights Coalition* (10 et 20 mars 1999 - RFC-3).

¹⁷² Voir les commentaires de : *Bell Atlantic* (26 février 1999 - RFC-3); Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 - RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 - RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 - RFC-3); *KPMG* (23 mars 1999 - RFC-3).

¹⁷³ Voir l'article 2(1) dans le document SCT/2/3 (12 février 1999). Les notes sur la définition figurent également dans le document.

¹⁷⁴ Selon le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI, le terme “utilisation” devrait aussi viser l'usage d'une marque sur l'Internet; voir note 2.6 de SCT/2/3 (12 février 1999).

¹⁷⁵ Selon le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI, la publicité sur l'Internet est englobée (12 février 1999).

¹⁷⁶ Voir les commentaires de : Association internationale pour les marques (12 mars 1999 - RFC-3); *America Online* (12 mars 1999 - RFC-3); Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (12 mars 1999 - RFC-3); *Time Warner* (13 mars 1999 - RFC-3); *AT&T* (4 et 17 mars 1999 - RFC-3); Communauté européenne et ses États membres (19 mars 1999 - RFC-3); *MCI WorldCom* (19 mars 1999 - RFC-3); *KPMG* (23 mars 1999 - RFC-3).

¹⁷⁷ Voir les commentaires de la Chambre de commerce internationale (18 mars 1999 - RFC-3); *British Telecommunications* (19 mars 1999 - RFC-3).

¹⁷⁸ Voir les commentaires de : *International Intellectual Property Alliance* (6 novembre 1998 - RFC-2), *Motion Picture Association of America* (6 novembre 1998 - RFC-2), Mme Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco), Mme Marilyn Cade de *AT&T* (consultation de Washington), Société

Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2), Mme Anne Gundelfinger d'Intel (consultation de San Francisco), *United Parcel Service of America* (12 mars 1999 - RFC-3), *Time Warner* (13 mars 1999).

5. NOUVEAUX DOMAINES GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU : QUELQUES CONSIDÉRATIONS DANS LA PERSPECTIVE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

304. La dernière partie du mandat confié à l'OMPI dans le cadre du processus de consultations sur les noms de domaine concerne l'évaluation des effets de la création de nouveaux TLD génériques et des procédures correspondantes de règlement des litiges sur les titulaires de marques et de droits de propriété intellectuelle, cette évaluation devant aussi reposer sur des études menées par des organismes indépendants¹⁷⁹.

305. La dernière phase du débat sur la création de nouveaux TLD génériques a commencé en mai 1996, lorsque M. Jon Postel a proposé dans un Projet sur l'Internet la création d'une cinquantaine de services d'enregistrement des noms de domaine, dont chacun aurait eu le droit exclusif d'enregistrer des noms de domaine dans au maximum trois nouveaux domaines de premier niveau, soit un total potentiel de 150 nouveaux domaines de premier niveau¹⁸⁰. Le projet révisé en juin 1996¹⁸¹ a reçu l'approbation du Conseil de l'*Internet Society* (ISOC), et les travaux sur la question ont été repris peu après par le Comité international ad hoc (IAHC). Celui-ci, qui avait été organisé à l'initiative de l'ISOC et de l'IANA, a, comme on l'a vu plus haut, remis le 4 février 1997 son rapport final dans lequel il demandait la création de sept nouveaux TLD génériques¹⁸².

306. En janvier 1998, dans son Livre vert¹⁸³ le Gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du Ministère du commerce et de la NTIA (Administration nationale des télécommunications et de l'information) a voulu, en coopération avec l'IANA, réduire ce nombre à cinq nouveaux TLD génériques, qui auraient été introduits pendant la période de transition vers la privatisation de la gestion des noms et adresses de l'Internet. Tenant compte des observations de la communauté internationale sur le Livre vert, le Gouvernement des États-Unis a finalement conclu dans son Livre blanc qu'il n'allait pas recommander la création immédiate de nouveaux TLD génériques, mais que cette décision devrait être laissée à la nouvelle société mondialement représentative, qui la prendrait en tenant compte de la réflexion internationale¹⁸⁴.

DIVERSITÉ DES POINTS DE VUE ET DIVERSITÉ DES PERSPECTIVES

307. Comme chacun sait, la question de l'opportunité de créer de nouveaux TLD génériques, des moyens et du moment pour le faire, suscite une grande diversité de points de vue, voire des divergences profondes. D'une part, certains groupes d'intérêt soutiennent que l'Internet doit être un système ouvert et que, du moins en principe, toute personne doit pouvoir créer un nouveau domaine de premier niveau, laissant en dernier ressort le marché arbitrer son succès. D'autre part, certaines parties prenantes défendent énergiquement l'idée qu'il ne faut pas créer à ce stade de nouveaux TLD génériques. À l'appui de ce point de vue, ils font notamment valoir qu'il n'y a pas actuellement de besoin démontré de nouveaux TLD et que, en ajoutant des nouveaux TLD génériques, on aggravera les problèmes de propriété intellectuelle et on

induira la confusion dans l'esprit des consommateurs. Ils soutiennent également que l'existence d'environ 250 ccTLD sous-utilisés devrait, de toutes façons, fournir l'espace nécessaire à l'expansion, et qu'il serait peut-être plus constructif d'adopter des mesures pour encourager l'utilisation de ces domaines que d'insister sur la nécessité de créer de nouveaux TLD génériques.

308. D'autres encore défendent une position intermédiaire. Ils font valoir que l'Internet a connu une croissance énorme précisément grâce au fait que les initiatives nouvelles n'ont guère rencontré de restrictions, et qu'il serait peu judicieux de l'oublier lorsqu'on envisage d'introduire de nouveaux TLD génériques. En même temps, ils reconnaissent que l'Internet est devenu aujourd'hui le centre du commerce électronique, tout en étant un moyen mondial diversifié permettant des communications instantanées et une multiplicité d'applications diverses. Ils estiment qu'il serait imprudent d'élargir de façon soudaine et radicale l'espace réservé aux noms de domaine, car les conséquences en sont imprévisibles, et pensent au contraire que, dans l'intérêt de la fiabilité et de la stabilité, il faut élargir cet espace à un rythme mesuré, ce qui permettra d'observer les effets de cette expansion et d'en tirer des conclusions pour orienter la politique à long terme.

309. L'un des facteurs qui expliquent la diversité des points de vue sur la question de la création des nouveaux TLD génériques est la diversité des questions que soulève l'élaboration d'une politique coordonnée en la matière et qui justifient que l'on tienne compte de perspectives diverses. La différenciation de l'espace réservé aux noms de domaine peut servir à de nombreuses fins.

310. La question peut être envisagée dans d'autres perspectives que celle de la propriété intellectuelle, notamment sous l'angle technique, commercial ou du marché :

i) la perspective *technique* découle à l'évidence de la nécessité critique pour le système des noms de domaine de continuer à opérer de manière exacte, stable, robuste et efficace. Plusieurs commentateurs ont exprimé cette idée dans les discussions en cours sous la forme d'un principe primordial : ne pas causer de dommage¹⁸⁵. Si certains membres de la communauté technique de l'Internet estiment que le système des noms de domaine peut supporter un nombre illimité de domaines de premier niveau sans que cela suscite de problèmes, d'autres au contraire disent qu'une forte augmentation immédiate des TLD génériques risque d'entraîner l'Internet dans ce qui serait techniquement une *terra incognita*¹⁸⁶. Dans ce contexte général, la sélection, annoncée récemment, de cinq sociétés qui participeront en tant qu'unités d'enregistrement à la phase d'essai initiale du nouveau système commun de services d'enregistrement concurrentiel pour les domaines .com, .org et .net relève d'un effort visant à évaluer, sous contrôle, la fiabilité et la solidité de la technologie utilisée pour permettre à plusieurs unités d'enregistrement d'accepter des enregistrements dans les TLD génériques non réservés existants.

ii) la perspective commerciale est centrée sur les questions de concurrence et autres considérations commerciales. L'idée d'introduire de nouveaux TLD génériques était, du moins en partie, motivée par le désir d'accroître la concurrence dans les activités

d'enregistrement de TLD génériques. Le fait qu'une société avait l'exclusivité de l'enregistrement des TLD génériques les plus recherchés commercialement paraissait mériter attention¹⁸⁷. D'autres, cependant, font valoir que la création de nouveaux débouchés commerciaux pour une nouvelle série d'organismes responsables de l'enregistrement n'est pas en soi une raison suffisante pour créer des noms de domaine de premier niveau. En tout état de cause, ce secteur s'ouvre désormais à la concurrence par le biais de la participation, comme nous venons de le voir, d'unités d'enregistrements concurrentes aux TLD génériques non réservés existants.

iii) du point de vue du marché, c'est surtout le rôle de signalisation joué par les domaines de premier niveau pour les utilisateurs de l'Internet qui retient l'attention : “.com”, par exemple, constitue le principal espace commercial international. Cette perspective n'est pas limitée aux TLD génériques. Certains ccTLD, associés aux codes de pays ISO 3166, sont commercialisés et utilisés de fait à peu près comme des TLD génériques¹⁸⁸. Cette tendance mérite d'être étroitement surveillée. La capacité de signalisation que possèdent certains TLD génériques pour les utilisateurs de l'Internet est ce qui distingue la fonction des domaines de premier niveau de celle des classifications utilisées dans les systèmes traditionnels de marques. Tandis que, dans ces derniers, les classes sont des outils administratifs qui ne servent pas en soi à la commercialisation, les domaines de premier niveau jouent un rôle plus actif pour le propriétaire de droits de propriété intellectuelle et l'utilisateur de l'Internet. Toute politique concernant l'introduction de nouveaux TLD génériques doit en tenir compte, et reconnaître que certains domaines de premier niveau peuvent être considérés comme ayant une valeur plus grande que d'autres, en fonction de leurs pouvoirs de signalisation respectifs sur le marché.

iv) diverses perspectives juridiques sont aussi en jeu en plus de celles de la propriété intellectuelle, par exemple celles du droit de la concurrence, du droit de la protection des consommateurs, de la protection de la vie privée et de la protection des mineurs. Il a été suggéré par exemple que la différenciation des noms de domaine génériques pourrait être utilisée comme moyen de contrôler les activités considérées comme nocives pour les mineurs.

311. Comme le signalait le Rapport intérimaire de l'OMPI, compte tenu de la diversité des problèmes et des perspectives qui sont en jeu dans la définition d'une politique relative à la création de nouveaux TLD génériques, il va sans dire que la perspective de la propriété intellectuelle n'est pas la seule qui doit être prise en considération. Pour faire des recommandations sur l'addition de nouveaux TLD génériques, on est donc parti d'une évaluation des problèmes rencontrés en pratique par les titulaires de droit de propriété intellectuelle en ce qui concerne les TLD génériques actuels afin de recommander les moyens de tenir compte des intérêts particuliers de ces titulaires dans le cadre d'une politique générale relative à la création de nouveaux TLD génériques.

EXEMPLES DE PROBLÈMES RENCONTRÉS PAR LES TITULAIRES DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES TLD GÉNÉRIQUES EXISTANTS

312. De nombreux commentaires et témoignages ont été fournis lors des consultations régionales tenues pendant le processus de consultations de l'OMPI sur la nature et l'étendue des problèmes que rencontrent les titulaires de droit de propriété intellectuelle face aux noms de domaine. On en trouvera quelques exemples dans cette section. Il est vrai que beaucoup des témoignages ont un caractère anecdotique, et qu'il n'y a guère d'analyses détaillées s'appuyant sur des données empiriques¹⁸⁹. Néanmoins, l'opinion largement répandue dans la communauté des marques, fondée sur l'expérience des personnes qui ont participé au processus de consultations de l'OMPI, est que les problèmes rencontrés sont nombreux, en particulier pour les titulaires de marques renommées et notoires, et qu'ils ne cessent de se multiplier, notamment en raison de l'accroissement de l'activité dans les domaines correspondant aux codes nationaux¹⁹⁰. On trouvera un résumé de ces expériences dans les paragraphes qui suivent.

Tous les problèmes ne sont pas portés à la connaissance du public

313. De nombreux conflits ne sont apparemment jamais rapportés. Une grande proportion peut rester non résolue ou être réglée officieusement par transaction entre les parties. Une étude commandée par MARQUES, l'Association des titulaires européens de marques, pour le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, a établi que 85% des personnes qui ont participé à l'enquête avaient fait état d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle subies par eux-mêmes ou par leurs clients. De plus, 60% des répondants avaient négocié l'achat de leur nom de domaine par des voies informelles. Cette même étude a conclu qu'un grand nombre de cas restent tout simplement non réglés¹⁹¹. Une étude supplémentaire a été réalisée par l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI). Cette étude, publiée en mai 1998, contient des rapports de plusieurs groupes nationaux membres de l'AIPPI, portant spécifiquement sur la confusion qui peut naître de l'interface entre les noms de domaine et les marques, et sur la manière dont les noms de domaine, utilisés de certaines façons, peuvent porter atteinte aux droits des titulaires de marques.

314. Le fait que de nouveaux cas n'aient pas été portés devant les tribunaux a été également soulevé par des intervenants aux consultations régionales de l'OMPI. Un commentateur a dit que "pour chaque cas dont le public a connaissance – Panavision, Spice Girls, Burger King, British Telecom – il y en a une quantité d'autres qui doivent être réglés hors des tribunaux, mais à un coût considérable pour les sociétés et pour les consommateurs qui achètent leurs produits marqués¹⁹²". Quant aux voies informelles par lesquelles les problèmes sont souvent résolus, un autre intervenant a déclaré :

“Il existe un véritable marché des marques piratées. À l'époque où je travaillais comme avocat dans un cabinet, je représentais un client propriétaire de nombreuses marques renommées pour des produits de consommation que vous et moi utilisons tous les jours. Un cyberpirate s'est adressé à ce client en lui disant : 'Je vous vends ce nom pour 4000 dollars.' Le département commercial de ce client voulait avoir ce nom, et il le voulait tout de suite. Il a dit : 'Ou bien je l'achète maintenant pour 4000 dollars, ou bien je l'obtiens Dieu sait quand et Dieu sait combien cela va me coûter en honoraires d'avocat.' Du point de vue des affaires, il est donc plus facile de traiter en privé et de payer les 4000 dollars¹⁹³.”

Les abus manifestes sont au centre des préoccupations.

315. Il semble ressortir des commentaires que la préoccupation prioritaire de la communauté des marques ne concerne pas les conflits entre des parties qui prétendent les unes et les autres avoir des droits sur le nom – par exemple, différentes compagnies ayant la même marque pour des catégories différentes de produits ou exerçant leurs activités dans des régions différentes du monde – mais les cas d'abus manifestes, souvent dirigés contre les marques renommées et notoires. Les propriétaires de telles marques ont indiqué qu'il leur arrive à certains moments de devoir faire face à des centaines de cas de ce genre. Au cours d'une consultation régionale, un intervenant a déclaré que, “en moins d'un an, nous avons déjà eu 579 problèmes dans les TLD génériques existants”¹⁹⁴. Un autre a fait allusion à des incidents du même genre :

“Nous avons à peu près le même volume de litige que les autres, c'est-à-dire 15 à 20 par mois. Dans un cas précis, quelqu'un a enregistré 'ATTT.com', qui donnait accès à un site pornographique. La chose peut paraître obscure pour certains, mais c'est un souci sérieux pour ceux d'entre nous dont la marque est reconnue par les acteurs commerciaux qui sont dans cette salle... Il y a d'autres exemples : l'enregistrement de 'AT-T.com', 'ATTT.net', 'ATTworldnet.net', 'ATTwirelesservices.com', 'ATTcellular.com', 'ATTweb.com', 'ATTonline.com', 'ATTnetwork.net', 'ATTTCI.com', .net, .org'. Cela nous paraît vraiment important et quand nous parlons de volume, nous pensons qu'il est déjà grand et ne cesse d'augmenter¹⁹⁵.”

316. Un autre intervenant représentant une grande société a expliqué que sa société avait eu à faire face à l'enregistrement de “plusieurs centaines de noms de domaine de l'Internet dans le monde entier utilisant le mot Porsche ou une variante de Porsche [et que] les variantes de Porsche dans les noms de domaine sont innombrables, limitées seulement par l'imagination humaine”. Certains de ces noms de domaine ont été enregistrés par une société qui s'intitulait “Misspellers Rescue Company” (pour l'enregistrement des variantes orthographiques)¹⁹⁶.

317. Soulignant le côté sportif que ces pratiques comportent parfois, un autre intervenant a déclaré : “Je dois envoyer des lettres de réclamation pour la majorité des titres de nos films, et nous avons récemment confirmé qu'il y a de plus en plus de gens qui surveillent la MPAA [Motion Pictures Association of America], de manière à pouvoir enregistrer des noms de

domaine dès que la MPAA enregistre nos titres, ce qui se fait des mois et des mois avant la sortie du film¹⁹⁷.”

Pillage et pratiques parasitaires.

318. Sont manifestement à l'origine de certains de ces litiges les personnes qui enregistrent des noms de domaine identiques ou similaires à des marques, pour les revendre avec profit au propriétaire de la marque. Cette pratique connaît des variantes, comme l'a indiqué un intervenant : “Une des formes les plus intéressantes de spéculation est l'offre qui nous a été faite l'année dernière... d'acheter des noms de domaine contenant des marques renommées de nos concurrents directs. Nous ne l'avons pas fait, bien sûr, mais nous avons communiqué l'information à nos concurrents...”¹⁹⁸. D'autres personnes enregistrent des noms de domaine identiques ou similaires aux marques pour créer l'impression fautive que le propriétaire de la marque avalise d'une certaine manière les produits ou services qu'offre le tiers.

“Dans ce cas précis, le concurrent direct a enregistré comme nom de domaine une désignation qui ne s'écarte que par des différences infinitésimales de nos marques renommées qui font l'objet d'une publicité intense. Ces noms de domaine donnent accès au site du concurrent, où l'on trouve de la publicité pour les services directement concurrents. Le consommateur qui visite le site du concurrent n'a aucun moyen de savoir que les services qui y sont offerts ne sont pas les nôtres¹⁹⁹.”

319. De même, un autre intervenant a dit avoir “reçu d'innombrables appels d'utilisateurs qui ne savent pas comment ils doivent utiliser l'Internet pour trouver nos sites, parce qu'ils sont régulièrement aiguillés vers d'autres sites”²⁰⁰.

320. D'autres personnes enregistrent des noms de domaine non pas pour créer une confusion quant à l'origine des produits ou des services offerts, mais afin d'attirer les utilisateurs sur leur propre site Web, pour ternir la réputation d'une marque. Certaines personnes ont même pour pratique d'accumuler délibérément les enregistrements de noms de domaine correspondant à des marques, ce qui empêche le propriétaire de la marque d'enregistrer celle-ci dans un nom de domaine. L'exemple suivant a été cité lors d'une consultation régionale comme illustrant de manière éclatante les problèmes rencontrés :

“Dans le cas particulier dont je parle – l'utilisation d'un nom de domaine de deuxième niveau correspondant à un site pornographique – le nom de domaine est constitué par la marque d'un tiers, généralement une marque renommée, parfois avec une différence extrêmement mineure ou une faute d'orthographe... Les exemples que je vous ai apportés aujourd'hui concernent trois noms de domaine qui sont encore actifs aujourd'hui. Ce sont *www.intle.com*, dans lequel le l et le e sont intervertis comme vous le voyez, *www.pentium2.com* et *pentium3.com*... Ce dernier est non seulement un site pornographique, mais aussi celui d'un cybersquatteur. Lorsque vous arrivez à la première page de *pentium3.com*, on vous dit de cliquer pour voir des photos de célébrités nues. Si vous le faites, vous accédez à ces photos. Il y a aussi sur la première

page une mention indiquant que le domaine est à vendre et vous invitant à cliquer, ce qui vous emmène à une page où il est dit 'Bonjour! Vous êtes comme moi, vous avez de l'intuition. Pensez au nombre de personnes qui visiteront cette page lorsque Pentium leur enverra leur nouveau microprocesseur P III l'année prochaine. J'ai déjà reçu 30 visiteurs sans la moindre publicité. Ayant reçu un tas d'offres pour ce site, je l'ai mis aux enchères. L'offre la plus élevée pour le moment est de 9350 dollars...' Voilà ce qu'il fait : il met le site aux enchères, en partant du principe que lorsque Intel vendra Pentium III l'année prochaine, le site aura pour la Société Intel une grande valeur²⁰¹."

Nécessité d'améliorer les pratiques d'enregistrement

321. Les pratiques d'enregistrement des noms de domaine dans les TLD génériques semblent avoir provoqué certains de ces problèmes. La facilité relative avec laquelle ces actes peuvent se produire, l'impossibilité fréquente d'identifier la personne qui en est à l'origine, la quantité des pratiques abusives, l'ubiquité de l'Internet et le caractère de plus en plus mondial de son utilisation empêchent les propriétaires de marques, selon eux, d'exercer une surveillance effective et de faire respecter leurs droits. Comme l'a dit l'un d'entre eux :

"À mon avis, ces dernières années, la société a vraiment dépensé une quantité excessive de temps, d'énergie et d'argent pour empêcher que des tiers enregistrent des noms de domaine comprenant nos marques renommées... Je sais, par exemple, que dans mon budget contentieux en 1998, je consacre plus d'argent aux questions liées à l'Internet qu'à la piraterie des produits de consommation aux États-Unis, et cela est vraiment déséquilibré à mon avis²⁰²."

322. L'absence de renseignements fiables sur les personnes qui enregistrent les noms de domaine est souvent citée comme un des principaux obstacles à la solution du problème :

"En tant que propriétaire de marques, [nous avons] la responsabilité de rechercher une par une les personnes qui enregistrent les noms de domaine, pour défendre nos droits. Là, je voudrais ajouter... que nous constatons souvent que l'information sur le titulaire de l'enregistrement qui est fournie sur "Whois" par Internic n'est absolument pas fiable. Dans bien des cas, lorsque j'ai moi-même appelé ces numéros de téléphone, je n'ai pas eu de réponse, le téléphone était en dérangement, les numéros n'étaient pas attribués, etc. Même chose pour les adresses électroniques. Et c'est notre seule source d'information. Alors, si l'information est inexacte, nous n'avons plus qu'à engager un détective privé pour aller rechercher l'individu ou la société en question. Cela fait, l'étape suivante consiste à déposer des plaintes individuelles auprès d'Internic, dont l'issue, et le moment où elle interviendra, sont très incertains. Et, je le répète, c'est ce que nous devons faire, cas après cas. La prolifération de ces enregistrements, en moyenne plusieurs par semaine maintenant, signifie que le temps consacré par le personnel et les frais de contentieux uniquement pour ces atteintes à nos droits subissent une croissance exponentielle, la gamme des activités des auteurs d'atteinte s'élargissant presque chaque jour²⁰³."

Recours à des pratiques défensives

323. Si, dans de nombreux cas portés à l'attention de l'OMPI, ce sont les propriétaires de marques, en particulier de marques renommées ou notoires, qui ont été les victimes d'abus, certains commentateurs de leur côté ont signalé que ces propriétaires de marques recourent parfois à des pratiques défensives, regrettables à leurs yeux. Ainsi, parfois, le propriétaire de marques invoque ses enregistrements à titre de marque pour faire échec aux droits du titulaire d'un nom de domaine, qui a licitement obtenu celui-ci et ne l'utilise pas d'une manière qui justifierait une action en contrefaçon²⁰⁴. Il a été avancé que, dans certains cas, il n'existait manifestement pas de risque de confusion pour les consommateurs en raison des différences sectorielles ou géographiques existant entre les opérations effectuées sous un nom de domaine et celles qui étaient menées sous la marque. Plusieurs commentateurs ont dit que les pratiques de ce type, que l'on qualifie de "reverse domain name hijacking" (recapture illicite des noms de domaine), exercent un effet négatif sur les particuliers et les petites entreprises.

324. Parmi les cas dans lesquels certains noms de domaine ont prétendument été "recapturés" et contestés, citons les exemples suivants : epix.com, cds.com, ajax.com, dci.com, ty.com, earth.com, juno.com, et, s'agissant des détenteurs de noms de domaine non commerciaux, pokey.org et veronica.org²⁰⁵. Dans un cas, Roadrunner contre Network Solutions, le détenteur du nom de domaine "roadrunner.com", une petite entreprise implantée sur l'Internet, a intenté une action en justice pour défendre son droit d'utiliser le nom de domaine, celui-ci ayant été contesté par les titulaires de la marque enregistrée "Road Runner"²⁰⁶. Les commentateurs ont insisté sur le fait que le système de noms de domaine devait tenir compte de la nature diverse des utilisateurs de l'Internet – qui peuvent enregistrer des *noms de domaine* à des fins commerciales, mais aussi politiques ou sociales²⁰⁷ – et qu'il devait garantir aux particuliers la liberté de communication²⁰⁸. Ces conflits peuvent être considérés comme une conséquence de la portée planétaire de l'Internet, où les droits d'un titulaire de marque sur un territoire doivent coexister avec les droits légitimes d'autres titulaires de marques ou d'utilisateurs de l'Internet qui emploient les mêmes noms ou des noms semblables dans différentes juridictions et à des fins différentes²⁰⁹.

325. Les commentateurs ont également souligné que la suspension, le transfert ou la radiation d'un nom de domaine détenu par le propriétaire d'une petite entreprise pouvait léser irrémédiablement ses intérêts commerciaux²¹⁰. À cet égard, il a été démontré que les petites entreprises profitaient de plus en plus des avantages commerciaux que présente l'Internet²¹¹. Il a également été fait état de pratiques commerciales prétendument déloyales où des noms de domaine étaient revendiqués²¹². Un certain nombre de commentateurs ont souligné la nécessité de veiller à ce que les procédures administratives de résolution des litiges recommandées ne permettent pas d'actes potentiels de "recapture illicite" de noms de domaine qui exposeraient les petites entreprises à un risque injustifié de procès²¹³ et pourraient entraîner pour elles des coûts tellement élevés ou des mesures de réparation tellement radicales qu'elles se verraient contraintes de renoncer à leur nom de domaine :

“Un litige a été porté récemment à mon attention. Le nom de domaine d'un petit fournisseur d'accès à l'Internet a été contesté par une autre entreprise située à l'autre bout des Etats-Unis, et qui opère dans un secteur tout à fait différent. Le fournisseur d'accès a déjà dépensé 40 000 dollars pour se défendre et l'affaire n'est même pas encore passée en justice. Il s'agit ici d'une entreprise qui emploie six personnes. Si c'était mon entreprise, que j'avais six employés et quelque 1 000 clients, que je devais me battre pour rester compétitif et choisir chaque jour entre payer mes employés ou acheter de nouveaux équipements, je crois que, face à une telle attaque, j'aurais probablement mis la clé sous la porte”²¹⁴.

326. Lors du réexamen de la recommandation figurant dans le Rapport intérimaire de l'OMPI visant à limiter la portée de la procédure administrative aux enregistrements abusifs de noms de domaine effectués de mauvaise foi, il a été tenu compte entre autres des préoccupations exprimées quant à une éventuelle incidence négative sur les petites entreprises et les particuliers. L'un des effets, cependant, de cette limitation est que les détenteurs de noms de domaine continuent d'être exposés à des actions en justice et qu'ils ne pourront pas recourir à la procédure administrative, efficace et peu onéreuse, pour protéger leurs noms de domaine contre de telles recaptures illicites (“reverse domain name hijacking”).

327. Certains de ces mêmes commentateurs réproouvent aussi la pratique suivie par certains titulaires de marques consistant à enregistrer celles-ci dans tous les domaines de premier niveau, empêchant ainsi tout tiers qui souhaiterait légitimement utiliser le même nom dans l'un des domaines à des fins différentes ou à des fins non commerciales, de le faire. L'exemple suivant a été donné lors d'une consultation régionale :

“...prenons l'exemple de [nom].com, où la partie ['nom'] est enregistrée, pour une raison inconnue, dans tous les ccTLD. Or, si quelqu'un veut entrer en rapport avec la société, il utilisera le domaine [nom].com. Je ne vois donc pas l'intérêt pour la société de demander l'enregistrement dans tous les ccTLD. Parce que ce qu'elle fait, en réalité, c'est interdire aux autres sociétés qui ont légitimement le droit d'exercer des activités commerciales sous ce nom ... de l'enregistrer dans leurs TLD nationaux et peut-être dans les nouveaux TLD génériques”²¹⁵.

Portée internationale des problèmes

328. Les problèmes rencontrés ne sont pas limités aux seuls États-Unis d'Amérique, ils se produisent aussi dans d'autres régions et vont vraisemblablement se développer avec l'expansion de l'Internet partout dans le monde. Un intervenant a déclaré à la consultation régionale tenue en Inde que : “[En Inde], il a été signalé des cas dans lesquels des noms de domaine similaires à des marques renommées ou aux noms de célébrités comme Amitabh Bachan, Sunil Gavaskar, etc., sont usurpés comme noms de domaine par des utilisateurs de l'Internet”²¹⁶. Un autre intervenant a déclaré à la même consultation :

“Même dans un pays comme l'Inde, qui s'engage tout juste sur les autoroutes de l'information, on voit déjà des phénomènes du genre ‘Vente aux enchères Internet’. Des noms de site ont déjà été usurpés et revendus aux propriétaires, par exemple BJP, le parti au pouvoir en Inde aujourd'hui, Srivansan, Times of India, VHP, ABCL, Tata, ONGC, ... ITC Hotels Ltd, Welcome Net Ltd, ... State Bank of India et beaucoup d'autres : cette liste est un véritable Who's Who. L'enchère minimale démarre à 1500 dollars américains, et elle est close cinq jours plus tard, le 12 mai à 12 heures GMT²¹⁷”.

Critiques formulées à l'égard des méthodes actuelles de règlement des litiges concernant les TLD génériques

329. Network Solutions Inc. (NSI) a une procédure [“policy”] de règlement des litiges portant sur les noms de domaine²¹⁸ qui s'applique aux contestations entre les demandeurs d'enregistrement de noms de domaine et les tiers. Certains commentateurs se sont dits satisfaits de cette procédure qui permet aux propriétaires de marques d'obtenir rapidement satisfaction, d'autres au contraire la jugent défectueuse sur plusieurs points importants.

330. Une des principales difficultés évoquées par les commentateurs résulte de ce qu'ils considèrent comme une approche excessivement “mécanique” de la résolution des différends. La procédure repose en très grande mesure sur la possibilité pour les parties de produire certains certificats de marques à l'appui de leur position, sans examen de l'utilisation qui est faite du nom de domaine, ni de la violation alléguée. De ce fait, elle ne permet pas de prendre suffisamment en considération les droits et intérêts légitimes des parties (qui ne figurent pas nécessairement dans un certificat de marque)²¹⁹. Cette préoccupation a surtout été soulignée par ceux qui ne sont pas propriétaires de marques et qui considèrent que la procédure de la NSI représente une extension injustifiée des droits de marques, dans la mesure où elle permet au demandeur d'obtenir l'équivalent d'une ordonnance de référé sans avoir à démontrer ses chances d'avoir gain de cause sur le fond.

331. La NSI souhaite, et c'est compréhensible, éviter des situations dans lesquelles elle aurait à trancher des litiges en examinant tous les faits et les circonstances pertinents, assumant ainsi le rôle d'un arbitre ou d'un juge de fait. Cela fait apparaître qu'il est nécessaire que les tribunaux ou des tiers indépendants règlent les litiges à la place des organes responsables de l'enregistrement, et cela montre bien aussi les limites dans lesquelles ces organes devraient pouvoir intervenir activement dans la résolution des litiges sur les noms de domaine.

332. Un autre problème soulevé en ce qui concerne la procédure de la NSI concerne la condition selon laquelle le demandeur doit produire un enregistrement de marque qui est identique au nom de domaine de deuxième niveau sur lequel porte le différend. Cette condition est cause de ce que les commentateurs qualifient de “situations frustrantes”, dans lesquelles la procédure de la NSI ne leur permet pas d’obtenir satisfaction pour des marques qui sont à peu de chose près, mais pas tout à fait, identiques aux noms de domaine. Par exemple, le propriétaire de la marque constituée par les mots “CHANEL BOUTIQUE” accompagnés du monogramme CC n’a pas pu mettre en œuvre la procédure NSI contre une personne qui avait enregistré le nom `chanel-boutique.com`²²⁰. Il en est allé de même pour le propriétaire de la marque “PLAYSTATION”, avec le nom de domaine `playstations.com`²²¹.

333. Même lorsque la procédure de la NSI est applicable, elle permet seulement de “geler” le nom de domaine. En conséquence, le propriétaire de marque qui a obtenu satisfaction selon cette procédure doit encore s’adresser à la justice ou à l’arbitrage pour obtenir l’annulation du nom de domaine ou son transfert. Cette méthode en deux étapes ajoute à la complexité du règlement des litiges et, dans la mesure où il faut un jugement ou une sentence arbitrale pour que l’affaire soit réglée définitivement, elle entraîne pour les demandeurs des frais importants alors que souvent l’abus est manifeste.

Pratiques et procédures relatives à l’enregistrement des codes de pays constituant des domaines de premier niveau

334. Outre les efforts qu’il reste encore à faire pour cerner les problèmes qui se posent dans les TLD génériques existants, il serait peut-être utile, d’après le Rapport intérimaire de l’OMPI, d’essayer de voir comment les pratiques suivies dans les ccTLD influencent la protection des droits de propriété intellectuelle. En décembre 1997, on était arrivé au point où le nombre des noms de domaine enregistrés par des organismes ou des particuliers hors des États-Unis avait dépassé le nombre de ceux qui avaient été enregistrés dans ce pays²²². L’internationalisation de l’Internet ressort aussi du nombre croissant des enregistrements de noms de domaine dans les domaines nationaux. Alors que, aux États-Unis d’Amérique, le public n’a fait qu’un usage limité du domaine “.us”, donnant unanimement la préférence aux TLD génériques, les utilisateurs des autres pays ont davantage profité des possibilités offertes par les ccTLD²²³. Au moment où nous avons publié le Rapport intérimaire, sur un total de plus de 4 800 000 domaines enregistrés dans le monde, plus de 1 400 000 étaient enregistrés dans les ccTLD, pour la plupart dans les domaines “.de” (Allemagne), “.uk” (Royaume-Uni) et “.dk” (Danemark)²²⁴. Aujourd’hui, quatre mois plus tard, on compte environ 1 860 000 enregistrements dans les ccTLD²²⁵, et on pense que le rythme des enregistrements dans ces domaines va continuer à croître.

335. Les modes d’approche différents adoptés en ce qui concerne la gestion de l’espace des noms de domaine dans les ccTLD, et l’expérience acquise en la matière par les organismes responsables de l’enregistrement, leurs clients et les tiers, constituent une source précieuse d’information. C’est dans cette perspective que l’OMPI a complété les consultations qu’elle menait par l’envoi d’un questionnaire aux organismes administrant 35 ccTLD représentatifs,

sélectionnés en fonction du nombre de leurs enregistrements de noms de domaine (nombre élevé ou restreint) et de leur représentativité sur le plan géographique. Le questionnaire, envoyé en janvier 1999, visait à examiner les incidences sur la propriété intellectuelle des pratiques et procédures adoptées par les organismes responsables de l'enregistrement des ccTLD, ainsi que leur expérience éventuelle des différends en matière de noms de domaine. Les réponses à ce questionnaire sont présentées dans l'annexe IX et résumées dans les paragraphes qui suivent.

336. L'enquête a révélé une grande diversité des pratiques d'enregistrement et de fonctionnement des ccTLD participants. Les réponses fournies indiquaient également que les administrateurs de ccTLD avaient dû élaborer des pratiques qui leur sont propres et que cela avait parfois constitué un véritable fardeau, en particulier pour les ccTLD plus restreints et ceux des pays en développement. À cet égard, un certain nombre d'organismes responsables de l'enregistrement ont signalé qu'ils avaient consacré beaucoup de temps et de ressources (coût, par exemple, des services juridiques) pour élaborer des règles et procédures d'enregistrement répondant aux problèmes auxquels ils s'étaient heurtés.

337. Bien que presque tous les ccTLD participant à l'enquête (88 pour cent) aient indiqué qu'ils effectuaient des enregistrements de noms de domaine sur la base du principe du "premier arrivé, premier servi", la plupart (71 pour cent) ont également fait savoir qu'ils exploitaient des domaines "réservés", dans lesquels sont imposées des limitations – telles que la prescription relative au domicile, l'impossibilité de transférer un enregistrement de nom de domaine, la limitation du nombre de domaines dans lesquels le demandeur peut enregistrer un nom, ou l'obligation de fournir un certificat officiel délivré par un organisme national – qui réduisent en fait les problèmes potentiels découlant du système du premier arrivé, premier servi. Il a été estimé que ces restrictions, ainsi que certaines règles de procédure, avaient abouti à la création d'un espace de noms de domaine réglementé qui limitait le nombre potentiel d'enregistrements. Ainsi, certains administrateurs de ccTLD qui appliquent de telles restrictions ont indiqué qu'ils revoyaient actuellement leurs pratiques pour établir un système plus ouvert, mais qui pourrait conduire par ailleurs à un accroissement des problèmes et des litiges.

338. Les administrateurs qui ont répondu à l'enquête ont signalé qu'ils avaient aussi largement recours à d'autres mesures, par exemple l'utilisation d'un contrat d'enregistrement officiel, attestant l'exactitude des renseignements fournis et certifiant que l'enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Il convient de noter que 12 pour cent seulement des ccTLD exigeaient le paiement d'une taxe avant d'activer l'enregistrement d'un nom de domaine, pratique qui n'est pas encore suffisamment appliquée pour prévenir les abus. Il faut également noter qu'une majorité des ccTLD (54 pour cent) ont déclaré qu'ils prenaient des mesures, consistant par exemple à vérifier en ligne les adresses électroniques ou à demander aux sociétés de présenter des certificats d'enregistrement délivrés par les autorités nationales, afin de vérifier l'identité d'un demandeur ou l'exactitude des coordonnées. En outre, la plupart des ccTLD exigent que ces coordonnées soient tenues à jour (71 pour cent). Bien que 83 pour cent des ccTLD mettent à disposition les coordonnées des demandeurs dans certains cas, 46 pour cent d'entre eux

prennent certaines mesures pour protéger la confidentialité (telles que des engagements d'utilisation contractuelle). Le recours à des déclarations de non responsabilité ou à des engagements contractuels par les demandeurs devrait permettre efficacement d'étayer les mesures que prendront les organismes chargés de l'enregistrement pour rectifier le registre.

339. Le questionnaire a révélé qu'il n'y avait pas d'approche cohérente à la question du règlement des litiges entre les administrateurs de ccTLD, même s'ils jouaient souvent le rôle de conciliateur officieux pour essayer d'empêcher les litiges de dégénérer en actions en justice. Les organismes responsables de l'enregistrement ont indiqué qu'ils veillaient à ne pas se laisser entraîner dans des litiges et qu'ils ne connaissaient pas la véritable ampleur des problèmes qui existaient dans leurs domaines. Dans le même temps, la mise en œuvre de mesures de réparation, telles que la radiation ou le transfert, a été considérée comme une mesure efficace dans presque tous les domaines (à l'exception notable des domaines (par exemple, .jp) où les transferts sont interdits). Enfin, il a été constaté qu'un certain nombre de ccTLD exploitaient un système informel d'exclusions en faveur des marques renommées au sein du ccTLD.

CONCLUSIONS PROVISOIRES, SUGGESTIONS ET RÉFLEXIONS

340. Sur la base des témoignages recueillis jusqu'ici dans le cadre du processus de consultations, on peut conclure que les propriétaires de droits de propriété intellectuelle se heurtent à des difficultés considérables pour obtenir la protection de leurs droits de propriété intellectuelle dans les TLD génériques existants.

341. Il est estimé que les problèmes que rencontrent les propriétaires de droits de propriété intellectuelle dans les TLD génériques existants seraient nettement atténués, sans que les pratiques légitimes n'en pâtissent, si :

- les recommandations faites au chapitre 2 concernant les procédures d'enregistrement des noms de domaine étaient adoptées,
- une procédure administrative concernant les enregistrements abusifs de noms de domaine, comme celle qui est recommandée au chapitre 3 était adoptée et
- les mesures recommandées au chapitre 4 pour la protection des marques renommées et notoires étaient appliquées.

342. Nous confirmons la recommandation provisoire contenue dans le Rapport intérimaire de l'OMPI selon laquelle ces pratiques et procédures améliorées permettraient non seulement de réduire sensiblement les problèmes qui se posent à l'égard des TLD génériques existants, mais aussi d'envisager l'introduction de nouveaux TLD génériques sous l'angle de la propriété intellectuelle. Cependant, il faudrait que l'introduction de nouveaux TLD génériques se fasse lentement et de manière ordonnée, afin que l'on puisse surveiller les résultats de l'application des pratiques et procédures améliorées qui ont été proposées²²⁶. C'est l'expérience qui permettra de déterminer si les pratiques et procédures améliorées proposées permettent en fait

de réduire sensiblement les problèmes qu'ont rencontrés jusqu'ici les propriétaires de droits de propriété intellectuelle.

343. Il est conclu que si les pratiques améliorées proposées pour l'enregistrement des noms de domaine, la procédure administrative de règlement des litiges proposée et les mesures proposées de protection des marques renommées et notoires et de répression de l'enregistrement abusif de noms de domaine sont toutes adoptées, de nouveaux TLD génériques pourront être créés, à condition que cela se fasse lentement et d'une manière ordonnée qui tienne compte de l'efficacité des nouvelles pratiques et procédures proposées pour réduire les problèmes existants.

Différenciation

344. Tout en se servant de l'expérience comme moyen de contrôler les effets nocifs que pourrait avoir l'introduction de nouveaux TLD génériques, comme nous venons de le voir, on pourrait aussi envisager de recourir à la différenciation comme moyen de concilier les intérêts des propriétaires de droits de propriété intellectuelle et d'autres groupes d'intérêt dans la création de nouveaux TLD génériques.

345. Il va sans dire que nombre des acteurs de l'Internet soulignent l'importance de celui-ci comme réseau non commercial de communication, et craignent donc que toute mise en œuvre précipitée des mesures proposées pour la protection de la propriété intellectuelle risque de limiter de manière non négligeable d'autres droits et intérêts importants.

346. Le Rapport intérimaire de l'OMPI signalait qu'une manière de concilier les différentes conceptions de l'utilisation de l'Internet pourrait être de reconnaître l'utilisation multidimensionnelle qu'il est possible de faire de celui-ci (et des noms de domaine) en introduisant une différenciation entre les domaines commerciaux et les domaines non commerciaux²²⁷. Comme l'indique le chapitre 2, il est estimé que cette approche mérite d'être approfondie et étudiée plus avant dans le cadre d'autres consultations. Nous ajouterons pour l'heure que si des domaines non commerciaux étaient créés, l'opportunité d'étendre l'exclusion en faveur de marques renommées et notoires à ces domaines devrait aussi être examinée soigneusement.

Les incidences des nouveaux moyens de navigation

347. La controverse actuelle concernant le système des noms de domaine et les marques trouve son origine dans le caractère mnémotechnique des noms de domaine. Pour le grand public, des noms de domaine faciles à mémoriser figurent parmi les principaux outils de navigation sur l'Internet, car ils permettent d'accéder facilement et directement aux sites Web.

348. L'évolution récente de la technique, cependant, pourrait avoir des incidences sur l'importance future des noms de domaine. Les systèmes de mot clé, qui commencent à faire leur apparition, paraissent offrir la possibilité de réduire considérablement la dépendance de l'utilisateur à l'égard des noms de domaine pour ce qui est de la signalisation sur l'Internet. Différents systèmes sont actuellement disponibles, chacun ayant ses propres caractéristiques techniques, mais ils ont tous une caractéristique en commun : pour accéder à un site Web, l'utilisateur n'a plus besoin de saisir le nom de domaine du site dans l'emplacement réservé à l'adresse, il peut obtenir le même résultat par un mot clé²²⁸.

349. En fonction de l'acceptation qu'ils trouveront sur le marché, de leur degré d'utilisation et de la précision qu'ils permettront d'obtenir dans la navigation, les mots clés viendront peut-être s'ajouter aux noms de domaine comme moyens de localiser les entreprises et leurs marques sur l'Internet. Mais ils risquent d'entraîner la même ruée que les noms de domaine, si les intérêts commerciaux et autres cherchent à s'approprier les mots clés ayant la plus grande valeur. Les pratiques et les procédures permettant d'obtenir des mots clés et le mode de fonctionnement des systèmes à mots clés risquent de causer des difficultés semblables à celles que l'on connaît actuellement avec les noms de domaine.

350. Si certains des systèmes permettent à plusieurs personnes de partager un même mot clé²²⁹, tous ne le font pas²³⁰. L'impossibilité de partager un mot clé, qui rappelle le caractère unique exigé par le système des noms de domaine, risque d'entraîner des conflits entre personnes ou entreprises convoitant comme mots clés des noms communs qui font partie de marques. De plus, le fait que certains systèmes autorisent l'emploi de termes génériques (tels que "golf", "voiture", "livre")²³¹ risque de compliquer encore les choses, car il détruit la fonction essentielle du mot clé, qui est d'identifier le site Web de façon suffisamment précise. Les motifs et procédures d'attribution des mots clés, si elles ne sont pas conçues de manière adéquate, risquent d'entraîner les mêmes problèmes que les pratiques imparfaites d'enregistrement des noms de domaine²³².

351. Ces préoccupations sont bien illustrées par l'exemple suivant. Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous l'élément "telecom". Ce sont SymmetriCom, Inc. (www.telecom.com), Telecom UK Ltd. (www.telecom.co.uk), TWX Telecommunications GmbH, (www.telecom.de), Telecom s.r.l. (www.telecom.it), Telstra Corporation Ltd. (www.telecom.com.au), et Swisscom (www.telecom.ch). Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient l'utilisateur qui saisit le mot clé "telecom" qu'au site de SymmetricCom, Inc., sans rien dire des autres²³³. Selon l'étendue de l'utilisation de ces systèmes, cela risque d'avoir des effets sur la visibilité de ces autres sociétés sur l'Internet. Les préoccupations à cet égard sont

renforcées par le fait que certains systèmes à mots clés sont incorporés dans les navigateurs les plus populaires de l'Internet, augmentant ainsi encore la valeur commerciale des mots clés qui y sont enregistrés.

352. Seul l'avenir nous apprendra dans quelle mesure le débat risque de se déplacer des noms de domaine aux mots clés, l'acceptation sur le marché des systèmes de navigation à mots clés jouant un rôle déterminant à cet égard. Cependant, il est possible que nombre des prises de position et argumentations auxquelles les noms de domaine ont donné lieu resurgissent alors²³⁴.

[Les annexes suivent]

¹⁷⁹ Voir WIPO RFC-2, paragraphes 19 à 23; Livre blanc du Gouvernement des États-Unis, section 8 et le récent mémorandum d'accord entre le Ministère du commerce des États-Unis et l'ICANN, dans lequel l'ICANN a convenu de :

“collaborer à la conception, à la mise au point et à l'expérimentation d'un plan visant à démarrer un processus pour l'examen des possibilités d'accroître le nombre des TLD génériques. Ce processus devrait prendre en considération les éléments suivants :

...

“des recommandations concernant les politiques en matière de marques et de noms de domaine présentées dans la déclaration de politique [Livre blanc]; les recommandations faites par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) concernant : i) la définition d'une méthode uniforme de résolution des litiges entre marques et noms de domaine impliquant des actes de cyberpiraterie; ii) un processus pour la protection des marques notoires dans les domaines génériques de premier niveau; iii) les effets de la création de nouveaux TLD génériques et des procédures de règlement des litiges correspondantes sur les propriétaires de marques et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et les recommandations faites par d'autres organismes indépendants concernant les questions de marques et de noms de domaine.” (article V.C.9.d).

Le mémorandum d'accord prévoit que les facteurs suivants devront aussi être pris en considération : les incidences potentielles de la création de nouveaux TLD génériques sur le système de serveurs primaires et la stabilité de l'Internet; la définition et l'application de critères minimaux pour les services d'enregistrement de TLD génériques nouveaux et existants; les coûts/avantages potentiels pour les consommateurs de la création d'un environnement concurrentiel pour les services d'enregistrement des TLD génériques. (article V.C.9.a.-c.).

¹⁸⁰ On trouvera le Projet sur l'Internet de M. Postel à l'adresse <http://www.iiaa.org/lists/newdom/1996q2/0259.html> dans les archives du serveur de listes Newdom.

¹⁸¹ On trouvera le Projet révisé à l'adresse <http://www.iiaa.org/lists/newdom/1996q2/0289.html> dans les archives du serveur de listes Newdom.

¹⁸² <http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-oo.html>.

¹⁸³ *Proposed Rule for the Improvement of the Technical Management of Internet Names and Addresses*, Docket n° 980212036-8036-01 (30 janvier 1998) (Livre vert).

¹⁸⁴ Le Livre blanc (section 7) donnait les indications suivantes sur l'addition de nouveaux domaines de premier niveau :

“Au moins dans l'immédiat, un souci prudent de préserver la stabilité du système semble dicter l'absence de précipitation et la mesure dans l'expansion des TLD génériques, de manière à permettre une évaluation de l'impact des nouveaux TLD génériques et l'évolution raisonnée de l'espace réservé aux noms de domaine. De nouveaux domaines de premier niveau pourraient être créés pour stimuler la concurrence et pour permettre à la nouvelle société d'évaluer le fonctionnement, dans un environnement nouveau, du système des serveurs primaires et des systèmes de logiciels qui permettent l'enregistrement partagé.”

¹⁸⁵ Ce principe (“ne pas nuire”) a été réaffirmé tout dernièrement par le président Clinton le 30 novembre 1998, dans un discours sur le progrès du commerce électronique.

¹⁸⁶ Voir le commentaire de l'*Internet Architecture Board* sur le Livre vert, paragraphe 2 (23 février 1998). Par exemple, l'addition de très grands nombres de domaines de premier niveau (qui se produirait par exemple si on laissait tout un chacun créer des domaines arbitraires) entraînerait des problèmes d'échelle et de mise en œuvre dans le système des noms de domaine existants.

¹⁸⁷ Voir à cet égard l'amendement n° 11 à l'accord de coopération entre la NSI et le Ministère du commerce des États-Unis, entré en vigueur le 7 octobre 1998 (NCR-9218742). Les dispositions pertinentes stipulent que : “Pour créer un environnement propice au développement d'une concurrence solide entre services d'enregistrement des noms de domaine, la NSI, soit directement, soit en sous-traitant, établira un protocole et des logiciels associés pour établir un système qui permettra à de multiples entités d'enregistrement de fournir des services d'enregistrement pour les TLD génériques pour lesquels elle est actuellement le service d'enregistrement (système d'enregistrement partagé).”

¹⁸⁸ L'appel d'offres qui a été fait récemment pour le domaine de premier niveau “.tv” (qui est le code ISO 3162 pour Tuvalu) illustre le potentiel commercial que certains attribuent à ces domaines nationaux. Il a été dit que l'un des soumissionnaires a promis 50 millions de dollars à l'avance pour obtenir le contrat d'administration du domaine. Voir Andrew Raskin, *Buy This Domain*, WIRED (9 septembre 1998) http://www.wired.com/wired/archive/6.09/tuvalu_pr.html.

¹⁸⁹ Une analyse a été présentée dans un commentaire sur le RFC-1 de l'OMPI par M. Milton L. Mueller, professeur adjoint au Département des études d'information à l'Université de Syracuse (États-Unis). En ce qui concerne le nombre des litiges portant sur les noms de domaine et mettant en cause des droits de propriété intellectuelle, l'étude Mueller conclut que, d'après les statistiques, les cas d'atteinte au droit de propriété intellectuelle sont fort peu nombreux dans les TLD génériques. Une critique de cette étude a été présentée dans un commentaire sur le WIPO RFC-2 par le professeur Jacob Jacoby de la *Leonard Stern Graduate School of Business* de l'Université de New York (États-Unis) et par Leon B. Kaplan, président du *Research and Consulting Center Inc.* de Princeton (NJ, États-Unis d'Amérique). Jacoby et Kaplan contestent l'étude Mueller, en disant que les conclusions qu'elle contient ne reposent sur aucune base scientifiquement défendable.

¹⁹⁰ Network Solutions Inc., l'organisme responsable des quelque 4 500 000 noms enregistrés dans les TLD génériques non réservés, a indiqué qu'elle a reçu à peu près 5400 réclamations portant sur des marques et qui ont donné lieu à l'application de sa politique de règlement des conflits dans environ 2600 cas. Si le nombre des conflits portés à l'attention de la NSI est faible par rapport au nombre total des enregistrements dans ces TLD génériques, en chiffres absolus, il n'est cependant pas négligeable.

¹⁹¹ Cette étude, intitulée *Intellectual Property on the Internet : A Report Commissioned by MARQUES* (Association des propriétaires de marques européens), était fondée sur une enquête par correspondance à laquelle ont répondu 60 sociétés ou cabinets de 24 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du

Nord. La plupart des répondants étaient soit les directeurs des départements des marques, soit des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle

¹⁹² Voir le commentaire de Mme Sally Abel de l'Association internationale des marques (consultation de San Francisco).

¹⁹³ Voir le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).

¹⁹⁴ Voir le commentaire de Mme Sarah Deutsch de la Bell Atlantic (consultation de Washington).

¹⁹⁵ Voir le commentaire de Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington).

¹⁹⁶ Voir le commentaire de M. Gregory Phillips de Johnson & Hatch pour Porsche (consultation de San Francisco).

¹⁹⁷ Voir le commentaire de Mme Michelena Hallie de Viacom (consultation de Washington).

¹⁹⁸ Voir le commentaire de Mme Susan Anthony de MCI Worldcom (consultation de Washington).

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Voir le commentaire de Mme Michelena Hallie de Viacom (consultation de Washington).

²⁰¹ Voir le commentaire de Mme Anne Gundelfinger d'Intel (consultation de San Francisco).

²⁰² Voir le commentaire de M. Nils Montan de Warner Bros. (consultation de San Francisco).

²⁰³ Voir le commentaire de M. Shelley Hebert de l'Université de Stanford (consultation de San Francisco)

²⁰⁴ Voir le commentaire de l'Electronic Frontier Foundation (6 novembre 1998 - RFC-2).

²⁰⁵ Pokey.org and Veronica.org, qui avaient été enregistrés comme noms de domaine, correspondaient à des noms d'enfants et ne devaient pas servir à des fins commerciales; ils étaient toutefois identiques à une marque existante, ce qui empêchait le titulaire de la marque d'enregistrer le nom de domaine correspondant. Voir les commentaires de Mme Ellen Rony (consultation de Washington - 1999).

²⁰⁶ Dans cette affaire, Roadrunner Computer Systems, qui avait utilisé le nom de domaine pendant deux ans pour commercialiser ses services sur l'Internet, a contesté le mécanisme de résolution des litiges de NSI, les titulaires de la marque ayant fait valoir ce mécanisme pour revendiquer leur droit d'utiliser le nom de domaine. L'affaire a été classée, NSI ayant accepté de ne pas perturber l'usage que faisait Roadrunner du nom de domaine en l'absence de décision judiciaire. Voir *Roadrunner Computer Systems, Inc. c. Network Solutions Inc.*, N° 96-413-A (E.D. Va., plainte déposée le 26 mars, 1996, affaire classée le 21 juin 1996) (<http://www.patents.com/nsicpt.sht>).

²⁰⁷ Voir les commentaires de M. Srikanth Narra (26 mars 1999 - RFC-3); de Mme Jane and M. Helmut Hirsch (14 mars 1999 - RFC-3).

²⁰⁸ Voir les commentaires de M. Kurt Opsahl & co-ignataires (19 mars 1999 - RFC-3); de DNRC (20 mars 1999 - RFC-3).

²⁰⁹ Voir les commentaires de M. Rocky Cabagnot (18 mars 1999 - RFC-3).

²¹⁰ Voir les commentaires de *Office of Advocacy U.S. Small Business Administration* (19 mars 1999 - RFC-3); de M. Eric Menge (consultation de Washington – 1999).

²¹¹ Voir les commentaires de M. Eric Menge (consultation de Washington – 1999), qui a décrit la dépendance des petites entreprises par rapport à l'Internet, précisant qu'en novembre 1998, 41 pour cent de toutes les petites et moyennes entreprises aux États Unis avaient un site web et que 22 pour cent d'entre elles utilisaient l'Internet pour vendre des produits ou des services (consultation de Washington - 1999).

²¹² Voir les commentaires de *Davis & Schroeder* selon lesquels “90 pour cent des demandes que mes petits clients reçoivent de grandes sociétés ne prétendent même pas qu'il y a un problème d'atteinte à la marque; ils se contentent de dire ‘J'ai fait enregistrer ma marque en tant que nom de domaine et j'ai découvert que vous utilisiez ce nom - donnez-le moi!’” Voir aussi les commentaires de *gjohnson@season.com* (19 mars 1999 - RFC-3); M. Peter Rony (15 mars 1999 - RFC-3).

²¹³ Voir les commentaires de : Gouvernement de l'Australie (30 mars 1999 - RFC-3); ACM et ISOC (25 mars 1999 - RFC-3); DNRC (20 mars 1999 - RFC-3); M. Kurt Opsahl & co-signataires (19 mars 1999 - RFC-3); M. Milton Mueller (consultation de Washington - 1999); Mme Shari Steele (consultation de Washington - 1999); M. Michael Doughney (consultation de Washington – 1999).

²¹⁴ Voir les commentaires de M. Michael Doughney (consultation de Washington - 1999).

²¹⁵ Voir le commentaire de M. Paul Kane de l'Internet Computer Bureau (consultation de Bruxelles - 29 septembre 1998). Voir aussi le commentaire de l'*Electronic Frontier Foundation* (6 novembre 1998 - RFC-2).

²¹⁶ Voir le commentaire du Gouvernement indien, Département du développement industriel du Ministère de l'industrie (6 novembre 1998 - RFC-2).

²¹⁷ Voir le commentaire de M. Krishna, Andhra Pradesh Technology Services, Gouvernement de l'Andhra Pradesh (consultation d'Hyderabad- 22 octobre 1998).

²¹⁸ Voir la procédure de règlement des litiges portant sur les noms de domaine de Network Solutions (révision 03) (avec effet au 25 février 1998) à l'adresse <http://www.internic.net/domaininfo/internic-domain-6.html>.

²¹⁹ En revanche, la procédure de la NSI requiert que la notification adressée par le tiers demandeur “indique clairement que le demandeur est convaincu que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine contesté porte atteinte à ses droits de marque, et qu'elle indique aussi clairement les éléments de fait et de droit sur lesquels repose cette conviction”. (section 8.b)).

²²⁰ Voir le commentaire de la société Chanel (4 novembre 1998 - RFC-2).

²²¹ Voir le commentaire de l'*International Intellectual Property Alliance* (6 novembre 1998 - RFC-2).

²²² Réponse du RIPE CENTR au Livre vert, à l'adresse http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/130dfmail/03_13_98.htm.

²²³ Par exemple, la grande majorité des sociétés européennes a enregistré ses noms de domaine auprès de l'un des services d'enregistrement des ccTLD.

²²⁴ Les statistiques dont il est question ici sont fournies par NetNames Ltd. à l'adresse <http://www.netnames.com>.

225 Voir *ibid.*

226 Commentaire de : Communauté européenne et de ses États membres (3 novembre 1998 - RFC-2), l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (6 novembre 1998 - RFC-2); Association des industries de marques (AIM) (5 novembre 1998 - RFC-2), Mme Marilyn Cade de AT&T (consultation de Washington), Ford Global Technologies (14 novembre 1998 - RFC-2) et M. Roger Cochetti de IBM (consultation de Washington -1998).

227 Commentaire de : MARQUES (6 novembre 1998 - RFC-2), M. Neil Smith de Limbach et Limbach (consultation de San Francisco), M. Keith Gymer (consultation de Bruxelles), M. Nethri (consultation d'Hyderabad) et M. Martin Schwimmer (11 novembre 1998 - RFC-2).

228 Par exemple, les dernières versions du navigateur Netscape comprennent une fonction intitulée "mots clés Internet". L'utilisateur qui voudrait par exemple accéder au site de la Bank of America Corporation n'aurait plus à taper : <http://www.bofa.com>", mais seulement "bank of america".

229 Le système INternet ONE permet cette coexistence, comme le montre l'adresse <http://www.lloyds.io>. Lorsqu'un utilisateur saisit un mot clé qui est partagé par plusieurs personnes dans le système, un écran apparaît avec la liste de toutes ces personnes, avec leur description et des liens conduisant à leurs sites respectifs.

230 Le système RealName de Centraal exige que les mots clés soient uniques; voir <http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>.

231 Dans le système de Netscape, en saisissant le mot "book", l'utilisateur est dirigé sur la librairie en ligne de Barnes & Noble à l'adresse <http://www.book.com>. Le système RealName de Centraal n'accepte pas les termes génériques, voir <http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>.

232 Comparer, par exemple, les politiques de Netscape (<http://home.netscape.com/escapes/keywords/faq.html>), de Internet One (<http://www.io.io/rules.html>) et de Centraal (<http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>); voir aussi *Estée Lauder, Inc. et al. c. the Fragrance Counter, Inc. et al.*, (S.D.N.Y., n°99 civil 382) (les plaignants soutenaient que les mots clés enregistrés par *the Fragrance Counter* à l'aide d'Excite portaient atteinte à leurs marques - affaire non tranchée).

233 En saisissant le mot clé "golf", l'utilisateur est dirigé sur le site d'une société sise aux États-Unis (www.golf.com), alors que plusieurs autres utilisent le mot "golf" comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume-Uni (www.golf.co.uk), une société allemande (www.golf.de), une société néerlandaise (www.golf.nl), une société australienne (www.golf.com.au), etc.

234 Voir par ex. c. Oakes, "The Next Net Name Battle", *WIRED* (20 juillet 1998) (<http://www.wired.com/news/news/technology/story/13820.html>) et G. Venditto, "Netscape's Quiet Power Grab", *Internet Word* (24 août 1998) (<http://www.internetworld.com/print/1998/08/24/opinion/19980824-target.html>).