

Assemblée générale de l'OMPI

**Quarante et unième session (21^e session extraordinaire)
Genève, 1^{er} – 9 octobre 2012**

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

Document établi par le Secrétariat

1. Le présent document fait le point sur les activités du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre") en tant que prestataire de services internationaux de services extrajudiciaires rapides et économiques de règlement des litiges de propriété intellectuelle agissant à la fois en qualité de prestataire de services d'experts juridiques et administratifs et d'institution administrant les litiges¹.

2. Le présent document fait également le point sur les activités de l'OMPI relatives aux noms de domaine de l'Internet depuis la publication du document WO/GA/40/9. Il traite des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre en vertu des différents principes directeurs et aspects connexes du système des noms de domaine de l'Internet (DNS), ainsi que de certains faits de politique générale, en particulier les mécanismes de protection des droits pour l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), l'émergence des noms de domaine internationalisés dans les gTLD, la question controversée de la future révision par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et la suite donnée aux recommandations faites par les États membres de l'OMPI dans le contexte du deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

¹ Le précédent rapport du Centre à l'Assemblée générale de l'OMPI (WO/GA/40/9) figure à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_40/wo_ga_40_9.pdf.

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

3. En 2011, le Centre s'est efforcé d'optimiser le potentiel de ses procédures d'arbitrage et de médiation afin de répondre aux besoins des titulaires de droits de propriété intellectuelle en matière de rapidité et de rentabilité dans le règlement des litiges relatifs à ces droits. Cet effort tient essentiellement à une gestion et à un règlement de qualité des litiges instruits dans le cadre de ces procédures, ce qui passe par la formation² et la désignation d'arbitres et de médiateurs qualifiés, le maintien d'une infrastructure moderne d'administration des litiges grâce, notamment, aux technologies de l'information telles que le système OMPI de gestion électronique des litiges (ECAF)³, et la gestion active des litiges soumis à l'OMPI avec un soutien assuré aux intermédiaires neutres. Les litiges administrés en vertu des règlements de l'OMPI en 2011 se rapportaient notamment aux arrangements internationaux en matière de brevets, de marques et de logiciels et étaient soumis au Centre par les parties sur la base de clauses compromissoires et de conventions ad hoc.

4. Le Centre a organisé des programmes personnalisés de médiation et d'arbitrage à l'intention des institutions et des spécialistes de la propriété intellectuelle et a aidé les offices de propriété intellectuelle à établir des cadres optionnels de règlement des litiges dont ils étaient saisis. En particulier, suite à la signature d'un mémorandum d'accord entre l'OMPI et l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS) fin 2011, le Centre a mis en place une procédure conjointe de règlement des litiges pour faciliter la médiation des litiges en matière de marques soumis à l'IPOS⁴. Depuis lors, le Centre a organisé des programmes de formation à l'intention des médiateurs potentiels dans le cadre de ce programme et les premiers litiges ont été reçus. Cette expérience est en cours d'évaluation en vue de son application éventuelle aux procédures en matière de brevets et de dessins et modèles intentées devant l'IPOS. Suite à l'assistance qu'il a apportée à l'Office de la propriété intellectuelle des Philippines pour l'établissement de procédures d'arbitrage spécialisées selon la législation des Philippines, le Centre a dispensé à Manille, avec le concours d'intermédiaires neutres de l'OMPI, un programme de formation à l'appui de cette initiative.

5. En 2011, le Conseil international des musées (ICOM) et l'OMPI ont collaboré à la mise au point et à l'organisation d'une procédure de médiation particulière pour les litiges dans le domaine de l'art et du patrimoine culturel⁵. Le règlement de médiation ICOM-OMPI offre désormais un mécanisme spécialisé de règlement des litiges à l'intention des parties à des litiges de ce type⁶. Le Centre et l'ICOM ont organisé un séminaire et deux ateliers afin d'informer les parties prenantes concernées et de dispenser une formation sur le programme de médiation.

6. L'un des domaines d'activité du Centre qui connaît une expansion est la prestation de services de conseil et d'administration des litiges dans le domaine de la recherche-développement et du transfert de technologie. Les parties collaborant à des projets de recherche-développement se fondent fréquemment sur des accords types pour établir et négocier leurs contrats de recherche. On peut citer notamment les collaborations multipartites financées par le Septième programme-cadre (7^e PC) de l'Union européenne, dans le cadre

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

³ Le système ECAF permet la communication et le stockage en ligne des documents, ce qui rend les procédures d'arbitrage et de médiation plus rapides et plus économiques. Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/ecaf/index.html>.

⁴ Voir <http://www.ipos.gov.sg/topNav/svc/MEDIATION+OPTION+IN+TRADE+MARK+PROCEEDINGS+BEFORE+IPOS.htm>.

⁵ Cette collaboration a été officialisée par un mémorandum d'accord le 3 mai 2011. Voir également <http://www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/art/icom/>.

⁶ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/art/icom/>.

desquelles les parties utilisent l'accord type de consortium "DESCA" qui, depuis 2011, préconise le recours aux procédures de médiation et d'arbitrage accéléré de l'OMPI⁷. L'accord type DESCA couvre de nombreuses industries au niveau international et est également ouvert aux entités non européennes membres des consortiums de recherche. Dans le cadre d'une initiative plus large ayant été couronnée récemment par un mémorandum d'accord entre l'OMPI et l'Association of University Technology Managers (AUTM), le Centre a poursuivi sa collaboration avec l'AUTM en matière de règlement efficace et effectif des litiges à l'intention des bureaux universitaires de transfert de technologie dans le monde entier.

7. Une fois les nombreuses réponses analysées, le Centre devrait annoncer les résultats de son enquête internationale sur le règlement des litiges dans les transactions internationales en matière de technologie courant 2012⁸. Cette enquête a été lancée afin de mieux appréhender les aspirations et l'expérience des parties prenantes à la propriété intellectuelle dans le monde, notamment en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges.

II. ADMINISTRATION DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

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

8. Le DNS soulève sur le plan de la protection de la propriété intellectuelle un certain nombre de défis qui, compte tenu de la nature planétaire de l'Internet, appellent une action internationale. L'OMPI répond à ces défis depuis 1998, en élaborant des solutions sur mesure, notamment dans le cadre des premier⁹ et deuxième¹⁰ processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Plus précisément, le Centre met à la disposition des propriétaires de marques des mécanismes internationaux efficaces contre l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi de noms de domaine correspondant à leurs marques.

9. Le Centre administre les procédures de règlement des litiges principalement en vertu des principes UDRP. Ces principes ont été adoptés par l'ICANN sur la base des recommandations faites par l'OMPI à l'issue du premier processus de consultations sur les noms de domaine de l'Internet. Les principes UDRP s'appliquent exclusivement aux cas manifestes d'enregistrement et d'usage abusifs ou de mauvaise foi de noms de domaine et sont très appréciés parmi les propriétaires de marques. Ils ne préjugent pas du droit des parties de saisir un tribunal compétent, mais rares sont les litiges ayant fait l'objet d'un règlement au titre de ces principes qui ont également été portés devant un tribunal national¹¹.

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

⁸ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/>.

⁹ *La gestion des noms et adresses de l'Internet – rapport final concernant le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine*, publication de l'OMPI n° 439, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/processes/process1/report>.

¹⁰ *La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet – rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, publication de l'OMPI n° 843, également disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/processes/process2/report>.

¹¹ Voir la sélection de décisions judiciaires ayant trait à des litiges relevant des principes UDRP à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged>.

10. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 23 000 litiges en vertu des principes UDRP ou sur la base de ces principes. La demande en faveur de ce service assuré par l'OMPI s'est poursuivie en 2011 avec le dépôt de 2764 plaintes par des propriétaires de marques, ce qui représente une augmentation de 2,5% par rapport au niveau de 2010¹². Le Centre publie en ligne des statistiques détaillées et actualisées pour aider les parties à un litige, les experts, les conseils en marques, les responsables des politiques applicables aux noms de domaine, les journalistes et les chercheurs¹³.

11. En 2011, un large éventail de particuliers et d'entreprises, de fondations et d'institutions ont eu recours aux procédures de règlement des litiges proposées par le Centre. Les cinq principaux secteurs d'activité des requérants étaient le commerce de détail, la banque et la finance, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques, l'Internet et l'informatique et la mode. Les procédures administrées par l'OMPI ont jusqu'ici mis en présence des parties provenant de 169 pays. Au cours de la seule année 2011, les parties nommément désignées dans les plaintes déposées auprès de l'OMPI provenaient de plus de 110 pays, ce qui témoigne de la portée véritablement planétaire de ce mécanisme de règlement des litiges. En fonction de la langue du contrat d'enregistrement applicable du nom de domaine en cause, l'OMPI a conduit jusqu'ici des procédures au titre des principes UDRP dans 19 langues différentes¹⁴.

12. Toutes les décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sont publiées sur le site Web du Centre. Le Centre propose également une synthèse sans équivalent des tendances générales des décisions rendues sur certaines questions importantes dans le cadre d'une rubrique intitulée "Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP" (version 2.0), résultat de l'examen de milliers de litiges traités par le Centre. Cet instrument utilisé dans le monde entier a été créé pour répondre à la nécessité exprimée de dégager autant que possible un consensus à partir des décisions rendues en vertu des principes UDRP de façon à préserver la cohérence de la jurisprudence dans ce domaine¹⁵.

13. Pour faciliter l'accès thématique à ces décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique des décisions rendues en vertu des principes UDRP qui permet d'effectuer des recherches en ligne¹⁶. Figurant parmi les pages Web les plus visitées du site de l'Organisation, cet index est devenu un instrument de référence essentiel, permettant aux experts, aux parties, aux chercheurs et à toute personne intéressée de se familiariser avec la jurisprudence de l'OMPI. L'index est actualisé périodiquement de manière à incorporer de nouvelles catégories de recherche illustrant pour l'essentiel l'évolution du DNS.

14. L'une de ces évolutions découle de l'accroissement du nombre d'investisseurs professionnels dans les noms de domaine et du volume de leur activité, ainsi que de l'utilisation de logiciels informatiques permettant d'enregistrer automatiquement des noms de domaine (parfois expirés) en vue de créer des sites portail pour y faire stationner des annonces publicitaires souvent concurrentes avec rémunération au clic. Outre leur valeur en tant que désignations commerciales, les noms de domaine deviennent de plus en plus des objets de spéculation. Si l'usage abusif des noms de domaine consistait traditionnellement en l'enregistrement de noms de domaine par des particuliers qui cherchaient à tirer profit des noms

¹² En 2010 la demande portant sur ce service assuré par l'OMPI avait augmenté de 28% par rapport à 2009.

¹³ Les statistiques disponibles englobent de nombreuses catégories, dont le domaine d'activité du requérant, les défendeurs cités, les caractères de rédaction du nom de domaine et les 25 décisions les plus souvent citées dans les plaintes. Voir <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

¹⁴ Par ordre alphabétique : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, français, hébreux, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, turc.

¹⁵ La synthèse peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

¹⁶ L'index juridique peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/legalindex.jsp>.

“squattés”, un nombre croissant de spéculateurs tire des revenus de l’enregistrement automatisé à grande échelle de noms de domaine correspondant non seulement à des termes du dictionnaire, mais également à des désignations appartenant à des tiers.

15. En sa qualité de principal prestataire de services d’administration des litiges en vertu des principes UDRP, l’OMPI doit se tenir informée de ces évolutions afin d’ajuster en permanence ses pratiques. L’utilisation généralisée de services de protection des données personnelles et d’enregistrement par procuration dans quelque 25% des enregistrements de noms de domaine, selon les estimations de l’ICANN, appelle une attention particulière. Avec la fiabilité des coordonnées des titulaires de noms de domaine inscrites dans les répertoires “WHOIS”, ce phénomène complique sérieusement la tâche des requérants, des prestataires et des commissions administratives s’agissant d’établir l’identité des défendeurs dans les procédures UDRP.

16. Suite à l’acceptation par l’ICANN d’une proposition de l’OMPI, à compter de décembre 2009 le Centre est devenu la première institution de règlement des litiges selon les principes UDRP à supprimer l’exigence relative à la communication et à la diffusion des mémoires sur papier dans le cadre de ces procédures, en utilisant presque exclusivement le courrier électronique¹⁷. La procédure UDRP entièrement électronique mise en œuvre par l’OMPI profite à toutes les parties en évitant l’utilisation de grandes quantités de papier et les frais de production et d’envoi correspondants et en accélérant la procédure UDRP sans porter atteinte aux intérêts ni des requérants, ni des défendeurs¹⁸.

17. Le Centre organise régulièrement des ateliers sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l’intention des parties intéressées¹⁹, ainsi que des réunions à l’intention de ses experts des noms de domaine.

18. Une autre évolution en rapport avec les principes UDRP susceptible de soulever de graves préoccupations pour les propriétaires de marques est évoquée aux paragraphes 33 et 34 ci-après.

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

19. L’application obligatoire des principes UDRP est limitée aux noms de domaine enregistrés dans les gTLD, tels que .com, .net, et .org, mais le Centre aide également de nombreux services d’enregistrement dans les ccTLD à établir des conditions d’enregistrement et des procédures de règlement des litiges conformes aux pratiques recommandées en matière de protection de la propriété intellectuelle. Ces procédures sont pour la plupart calquées sur les principes UDRP mais peuvent tenir compte de la situation et des besoins particuliers des différents ccTLD. Le Centre assure actuellement des services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l’intention de 65 services d’enregistrement pour des ccTLD²⁰.

¹⁷ Des informations complètes sur la mise en place de la procédure UDRP entièrement électronique par l’OMPI figurent à l’adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/eudrp/> et à l’adresse <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>.

¹⁸ Le Centre a également apporté une assistance à de nombreux opérateurs de ccTLD pour les aider à réaliser des gains d’efficacité similaires.

¹⁹ Voir la note 2 ci-dessus.

²⁰ Compte tenu de l’émergence au niveau mondial de noms de domaine rédigés dans des caractères locaux, en 2010 le Centre a commencé à assurer la fourniture de services de règlement des litiges pour الإمارات (.Emarat), outre .AE. Les Émirats arabes unis utilisent désormais non seulement le code de pays à deux lettres existant .AE en caractères latins, mais également le ccTLD internationalisé الإمارات (.Emarat) en caractères arabes. La liste complète des services d’enregistrement pour des ccTLD qui ont désigné le Centre comme institution de règlement des litiges est disponible à l’adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/ccTld/>.

Conformément à l'augmentation de la part des enregistrements en ccTLD dans le monde ces dernières années, le pourcentage global des litiges concernant des ccTLD administrés par l'OMPI a augmenté, passant de moins de 1% en l'an 2000 à 16% en 2011.

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

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

A NOUVEAUX DOMAINES GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU

21. La mise en œuvre de son programme relatif aux nouveaux gTLD a été votée par le Conseil d'administration de l'ICANN lors d'une réunion tenue à Singapour le 20 juin 2011²¹. Des informations sur les conditions et procédures de candidature adoptées par l'ICANN pour les nouveaux gTLD ont été publiées dans le "Guide du demandeur" de l'ICANN, qui a fait l'objet d'une série de projets ces dernières années²². L'ICANN a réceptionné les demandes d'enregistrement dans les nouveaux gTLD (y compris pour des noms de domaine internationalisés; voir les paragraphes 35 et 36 du présent document) de janvier à mai 2012. Les nouveaux gTLD approuvés par l'ICANN devraient commencer à être opérationnels au cours de l'année 2013, avant, le cas échéant, l'enregistrement des noms de domaine proprement dits (d'autres phases pour la présentation des demandes seront fixées en temps voulu).

22. À titre d'information sur le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (GNSO), qui est l'organe chargé d'élaborer les politiques de l'ICANN, a publié en septembre 2007 une série de recommandations (approuvées par le Conseil d'administration de l'ICANN en juin 2008) concernant l'instauration de nouveaux gTLD. Ces recommandations de la GNSO comprennent notamment une recommandation selon laquelle les chaînes de caractères des nouveaux gTLD ne doivent pas porter atteinte aux droits reconnus à des tiers ou opposables en vertu des principes de droit généralement admis et universellement reconnus, tels que les droits attachés à des marques et les droits liés à la liberté d'expression²³. Pour sa part, le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) a publié en 2007 les "Principes du GAC concernant les

²¹ Voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>. Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier le paragraphe 14.

²² La version actuelle du Guide du demandeur est disponible à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

²³ Voir <http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part-08aug07.htm>.

nouveaux gTLD”, qui stipulent notamment ce qui suit : “2.3 Le processus de création de nouveaux gTLD doit tenir dûment compte des droits antérieurs de tiers, en particulier des droits sur les marques et sur les noms et sigles d’organisations intergouvernementales”²⁴.

23. Les discussions ultérieures sur le programme de l’ICANN relatif aux nouveaux gTLD et, dans ce cadre, sur les mécanismes de protection des droits attachés aux marques, ont été sujettes à controverse. Le Centre a suivi de près l’évolution des différents mécanismes de protection des droits résultant de ces discussions de l’ICANN²⁵, lui fournissant régulièrement des contributions ciblées en vue de l’aider à élaborer des solutions viables à la question de la protection des marques dans les nouveaux gTLD. Finalement, à l’issue d’une série de réunions de comités et de processus de l’ICANN, il apparaît que l’efficacité des mécanismes de protection des droits applicables aux nouveaux gTLD approuvés a été considérablement diluée sur les plans tant opérationnel que matériel²⁶.

24. Sur la base de son expérience du DNS, concernant en particulier l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de protection des droits fondés sur des marques, les contributions apportées par le Centre à l’ICANN visaient principalement à renforcer la viabilité globale de ces mécanismes pour l’ensemble des parties prenantes²⁷. Ces contributions tiennent compte du fait que la structure actuelle des mécanismes de protection des droits dans les nouveaux gTLD élaborés par l’ICANN s’inspire considérablement des contributions des propres parties contractantes de l’ICANN, à savoir les services d’enregistrement et les unités d’enregistrement. Le Centre reste déterminé à travailler avec les parties prenantes pour tenter de préserver l’observation des principes généraux de la protection de la propriété intellectuelle dans tout nouveau gTLD susceptible d’être approuvé par l’ICANN. On trouvera ci-après une description générale des mécanismes de protection des droits adaptés et adoptés par l’ICANN, en ce qui concerne respectivement les premier et deuxième niveaux du DNS.

i) Mécanismes de protection des droits de premier niveau

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

25. Le Centre a répondu à la demande de manifestations d’intérêt de la part de prestataires potentiels de services de règlement des litiges pour le programme relatif aux nouveaux gTLD lancé par l’ICANN en décembre 2007 concernant un certain nombre de mécanismes de protection des droits, y compris une procédure préalable à l’attribution concernant les “objections pour atteinte aux droits” (les autres motifs d’objection reconnus par l’ICANN sont : “objections relatives aux chaînes de caractères prêtant à confusion”, “objections à titre communautaire” et “objections limitées à titre d’intérêt public”²⁸). Les critères matériels de cette procédure s’inspirent de la “Recommandation commune concernant la protection des marques,

²⁴ Voir https://gacweb.icann.org/download/attachments/1540128/gTLD_principles_0.pdf?version=1&modificationDate=1312358178000.

²⁵ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/newgtd/>.

²⁶ Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier les paragraphes 23 à 30. Il est à noter que l’ICANN a sommairement rejeté une proposition concernant une “liste des marques protégées au niveau mondial”.

²⁷ Toutes les communications du Centre avec l’ICANN sur cette question peuvent être consultées à l’adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/resources/icann/>.

²⁸ Le Guide du demandeur de l’ICANN envisage également un certain nombre d’autres procédures dont les gouvernements pourront se prévaloir une fois que l’ICANN aura annoncé les demandes de nouveaux gTLD. La section 1.1.2.4 prévoit en particulier une “alerte avancée du GAC”, alors que la section 1.1.2.7 prévoit la “réception de l’avis du GAC sur les nouveaux gTLD” pour examen par le Conseil d’administration.

et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet²⁹ (ci-après dénommée "Recommandation commune") adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2001.

26. Outre l'adoption de ces critères, le Centre a également apporté une assistance à l'ICANN pour l'élaboration de règles de procédure concernant les objections pour atteinte aux droits qui figurent dans le Guide du demandeur de l'ICANN³⁰. La proposition relative à la procédure préalable à l'attribution a recueilli une large adhésion, et le Centre administrera exclusivement ces litiges, du moins pour la première phase de présentation des demandes³¹. Conformément à la Recommandation commune, les objections pour atteinte aux droits au cours de la phase préalable à l'attribution concernent essentiellement les marques mais, suite aux communications adressées par le Centre sur cette question, l'ICANN prévoit également la possibilité pour les organisations intergouvernementales de formuler des objections aux demandes de création de gTLD susceptibles de porter atteinte à leurs droits (voir les paragraphes 39 à 42 du présent document). Le Centre a poursuivi sa collaboration avec l'ICANN en vue de la mise en œuvre de la procédure préalable à l'attribution en 2012.

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

27. Dès le début de 2008, le Centre a fait valoir à l'ICANN la nécessité d'une option administrative permanente, s'ajoutant à la procédure préalable à l'attribution décrite aux précédents paragraphes, qui permettrait le dépôt d'une plainte contre l'administrateur d'un service d'enregistrement pour un gTLD nouvellement approuvé dont le mode de fonctionnement ou l'utilisation de son service porterait atteinte ou contribuerait matériellement à porter atteinte à une marque. Début 2009, le Centre a communiqué à l'ICANN une proposition concrète concernant une procédure de règlement des litiges relatifs aux marques postérieure à l'attribution du domaine pour répondre à d'éventuels comportements de ce type de la part des services d'enregistrement dans les gTLD. Cette proposition visait également à alléger le fardeau associé aux niveaux attendus d'atteintes aux marques grâce à des options supplémentaires d'application des droits adoptées par les services d'enregistrement³². L'intention était de procurer une forme d'assistance normalisée à l'ICANN pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités en matière de supervision, en prévoyant une voie de règlement administrative pouvant se substituer à l'action en justice et en encourageant les acteurs concernés à se comporter de manière responsable. Le tout était assorti de clauses d'exonération de responsabilité pour les opérateurs de services d'enregistrement agissant de bonne foi dans un quasi-partenariat public-privé³³.

²⁹ Voir http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845-toc.htm.

³⁰ Voir la section 3.2 du Guide du demandeur.

³¹ Voir les Règles de l'OMPI concernant le règlement des litiges relatifs aux nouveaux gTLD et le barème des honoraires et des coûts, à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrrules.pdf> et à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>. Le centre met également à disposition un guide d'utilisation pratique, à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/>.

³² Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

³³ Compte tenu de la convergence que l'on perçoit entre les rôles du service d'enregistrement, de l'unité d'enregistrement et du détenteur de l'enregistrement au sein du DNS, le Centre a également recommandé, compte tenu de son expérience des principes UDRP et de la décision de l'ICANN d'autoriser la propriété croisée entre services et unités d'enregistrement (voir <http://www.icann.org/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>), que l'ICANN envisage la possibilité d'étendre également aux unités d'enregistrement la procédure postérieure à l'attribution prévue pour les services d'enregistrement (voir notamment <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

28. À la suite de différentes procédures internes de l'ICANN et de consultations avec les administrateurs de services d'enregistrement, l'efficacité de la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution dans la forme sous laquelle elle a été adoptée par l'ICANN reste incertaine, compte tenu en particulier de la superposition de différentes couches procédurales et des problèmes concernant le champ d'application de ce mécanisme.

ii) Mécanismes de protection des droits de deuxième niveau

– Base de données sur les marques

29. Le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD prévoit l'établissement d'une base de données centrale sur les marques pouvant être invoquée en vertu des mécanismes de protection des droits relatifs aux nouveaux gTLD³⁴. L'adoption de ce concept a donné lieu à des discussions approfondies de l'ICANN en ce qui concerne notamment les décisions des offices de marques. Le Centre a fait valoir que toute base de données de ce type devrait éviter d'alourdir la charge de travail des titulaires de droits en matière de traitement des enregistrements de marques légitimement obtenus dans le cadre des systèmes d'examen et d'enregistrement appliqués dans de nombreux ressorts juridiques et qu'il conviendrait, le cas échéant, d'envisager des mesures pratiques pour recenser toute invocation inappropriée de droits dans certains contextes.

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

– Système de suspension uniforme rapide

31. Les principes UDRP resteront un important instrument curatif pour certains litiges qui appellent le transfert du nom de domaine contesté au propriétaire de la marque, et le Centre a aussi préconisé la mise en place d'un mécanisme allégé de protection des droits de deuxième niveau dans certains cas. À cet effet, le Centre a communiqué en avril 2009 à l'ICANN pour examen un projet concernant un mécanisme de suspension uniforme accéléré (des noms de domaine)³⁵. Ce projet tenait compte de la nécessité d'établir un équilibre raisonnable entre la protection des droits sur les marques reconnus par la loi, les intérêts

³⁴ En juin 2012, l'ICANN a annoncé le choix des prestataires du service de base de données centrale sur les marques; voir <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm>.

³⁵ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

concrets des opérateurs de services d'enregistrement respectueux des règles qui veulent réduire autant que possible leurs frais de fonctionnement et les attentes légitimes des détenteurs de noms de domaine enregistrés de bonne foi.

32. Le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD comprend désormais un tel mécanisme complétant les principes UDRP. Toutefois, étant issu d'une série de procédures et de comités de l'ICANN, beaucoup considèrent que ce système de suspension uniforme rapide est devenu une procédure trop lourde pour un intérêt limité. Pour que ce système fonctionne de manière efficace et viable en complément des principes UDRP, de nombreuses questions restent à régler³⁶.

B PLANS DE L'ICANN EN VUE D'UNE RÉVISION FUTURE DES PRINCIPES UDRP ÉTABLIS À L'INITIATIVE DE L'OMPI

33. Adaptés à l'évolution dynamique du DNS, les principes UDRP offrent aux propriétaires de marques, aux titulaires d'enregistrements de noms de domaine et aux administrateurs de services d'enregistrement une alternative efficace à l'action judiciaire. Or il semble que des initiatives en cours à l'ICANN risquent de déstabiliser cet instrument respecté d'application des droits. Or, à l'issue de discussions au cours desquelles une nette majorité des participants ont estimé qu'une éventuelle révision des principes UDRP effectuée par l'ICANN ferait davantage de mal que de bien³⁷, la GNSO a pris la décision de procéder à la révision des principes UDRP dans le cadre d'un processus qui débiterait quelque 18 mois après l'attribution des premiers nouveaux gTLD³⁸.

34. Les principes UDRP fonctionnent aujourd'hui remarquablement grâce aux efforts déployés par de nombreuses parties prenantes pendant plus d'une douzaine d'années, dans l'intérêt du secteur public et du secteur privé. En s'adaptant à l'évolution des normes et des pratiques, les principes UDRP se sont révélés être un système de règlement des litiges souple et équitable. Compte tenu de la structure institutionnelle de l'ICANN, où la propriété intellectuelle n'a qu'une voix minoritaire, il est probable qu'une telle révision aboutirait à affaiblir les fondements et le fonctionnement des principes UDRP. Le Centre se tient activement informé des intentions des parties prenantes de l'ICANN concernant les principes UDRP.

C. NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

35. Ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 2 et 20³⁹, l'introduction de noms de domaine internationalisés (en caractères non latins) dans les domaines de premier niveau constitue une autre évolution importante du DNS. Cette introduction est à mettre en rapport avec le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, qui devrait donner lieu au dépôt de demandes d'enregistrement de noms de domaine internationalisés dans les nouveaux gTLD.

³⁶ Un inventaire détaillé de ces questions figure notamment dans la lettre du Centre datée du 2 décembre 2010, qui peut être consultée à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>. Plusieurs de ces questions étaient également à l'ordre du jour de la réunion de l'ICANN tenue en juin 2012 à Prague.

³⁷ Voir <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/ Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>; voir également, d'une manière plus générale, le paragraphe 31 du document WO/GA/39/10.

³⁸ Voir <http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm>.

³⁹ Voir également la note 20 ci-dessus.

36. Parallèlement, le plan final de mise en œuvre d'un processus accéléré d'établissement de noms de ccTLD internationalisés a été publié le 16 novembre 2009⁴⁰. Depuis lors, cette procédure a permis d'introduire plusieurs noms de ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1⁴¹. Les noms approuvés continuent d'être attribués dans la zone racine du DNS⁴².

D. AUTRES DÉSIGNATIONS

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

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

39. Pendant sa session tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, l'Assemblée générale de l'OMPI a recommandé de modifier les principes UDRP afin de protéger les noms de pays et les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales⁴³. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations (recommandations OMPI-2) à l'ICANN en février 2003⁴⁴.

40. Après d'autres communications émanant de l'OMPI, le président-directeur général de l'ICANN a informé le Secrétariat, dans une lettre envoyée en mars 2006⁴⁵, qu'il n'avait pas été possible de parvenir à un consensus parmi les diverses parties prenantes de l'ICANN. Toutefois, tout en exprimant des doutes sur les possibilités de donner suite aux recommandations OMPI-2 dans leur ensemble, la lettre indiquait que des progrès pourraient néanmoins être possibles en ce qui concerne la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales sur la base du droit international existant.

41. En juin 2007, le personnel de l'ICANN a publié un rapport sur les questions soulevées par le traitement des litiges relatifs à des noms et sigles d'organisations intergouvernementales⁴⁶, recommandant de ne pas engager de processus sur la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales mais d'envisager des principes de règlement des litiges couvrant ces désignations au second niveau de tout nouveau gTLD. En juin 2007, la GNSO a demandé au personnel de l'ICANN de rendre un rapport sur un projet de procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui sont des noms d'organisations intergouvernementales visant essentiellement les nouveaux gTLD. Ce rapport a été publié par le personnel de l'ICANN en septembre 2007⁴⁷, mais n'a pas été adopté par la GNSO.

⁴⁰ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

⁴¹ Voir http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.

⁴² Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/>.

⁴³ Voir http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; voir également les paragraphes 6 à 11 du document SCT/9/8 et le paragraphe 149 du document SCT/9/9.

⁴⁴ Voir http://www.wipo.int/amc/fr/docs/wipo_doc.

⁴⁵ Une lettre semblable a été envoyée au président du GAC. Elle figure sur le site Web de l'ICANN, à l'adresse <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

⁴⁶ Le rapport de la GNSO est publié sur le site Web de l'ICANN, à l'adresse <http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

⁴⁷ Voir <http://gnso.icann.org/drafts/gnso-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>.

42. Dans le contexte du programme relatif aux nouveaux gTLD qu'elle vient d'approuver, l'ICANN semble avoir limité la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales au recours potentiel prévu dans le cadre des procédures d'objection antérieure à l'attribution des domaines de premier niveau (pour les domaines demandés), dont il est question aux paragraphes 25 et 26 ci-dessus⁴⁸. La protection de ces désignations au deuxième niveau reste à étudier par l'ICANN.

43. En ce qui concerne les noms géographiques, le GAC a en particulier exprimé des préoccupations quant à leur protection dans les nouveaux gTLD. En 2007, il a publié les "Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD"⁴⁹, où il est notamment indiqué que l'ICANN devrait éviter d'attribuer des nouveaux gTLD concernant des noms de pays, de territoires ou de lieux et les noms de langues régionales ou de populations, sauf accord des gouvernements ou pouvoirs publics compétents. Ces principes du GAC stipulent en outre que les nouveaux services d'enregistrement devraient adopter des procédures permettant de suspendre ou contester les noms d'importance nationale ou géographique au second niveau, à la demande des gouvernements.

44. En ce qui concerne le premier niveau, le Guide du demandeur de l'ICANN prévoit que "les demandes portant sur des chaînes de caractères correspondant à des noms de pays ou de territoires ne seront pas acceptées, étant donné qu'elles ne sont pas prévues par le programme relatif aux nouveaux gTLD au cours de cette phase du dépôt des demandes"⁵⁰. Les demandes portant sur des chaînes de caractères demandées qui sont considérées par l'ICANN comme correspondant à d'autres noms géographiques, par exemple, des noms de capitales, devront être accompagnées d'un justificatif de consentement ou de non-objection des gouvernements ou pouvoirs publics compétents⁵¹. En ce qui concerne les enregistrements de deuxième niveau, l'accord de base de l'ICANN pour les services d'enregistrement prévoit une liste de noms réservés au deuxième niveau dans les gTLD qui contient les noms de certains pays et territoires⁵².

45. D'une manière générale, le Centre s'efforce d'informer les secteurs compétents au sein du Secrétariat des questions susmentionnées, notamment à l'appui des travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)⁵³. L'ordre du jour de la vingt-sixième session du SCT contient un point sur les faits nouveaux survenus dans le contexte de l'expansion du DNS planifiée par l'ICANN.

⁴⁸ Suite aux interventions du GAC notamment, l'ICANN est convenue, pour la première phase de dépôt des demandes au moins, de ne pas accepter les demandes de nouveaux gTLD émanant de tiers qui porteraient sur certains termes associés à la Croix-Rouge et au Comité international olympique (CIO) dans un certain nombre de langues. La limitation à ces deux entités reposerait sur l'avis du GAC selon lequel ces entités sont les seules à bénéficier d'un "double niveau" de protection, conféré par les traités (à savoir, les Conventions de Genève et le Traité de Nairobi respectivement) et par la législation nationale de nombreux pays (en ce qui concerne la protection contre les enregistrements de ces termes au deuxième niveau de tout nouveau gTLD, les discussions se poursuivent entre le GAC et la GNSO). Cette distinction voulue a fait l'objet de trois communications envoyées au GAC par les conseillers juridiques des organisations intergouvernementales en décembre 2011, mai 2012 et juillet 2012. Au cours de la première phase de dépôt des demandes au moins, l'ICANN ne semble pas envisager de protection pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales au premier niveau (pour la dernière communication de l'ICANN publiée sur cette question, voir <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/briefing-materials-unredacted-20jun11-en.pdf>), mais des discussions se poursuivent entre les parties prenantes de l'ICANN.

⁴⁹ Voir http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

⁵⁰ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.1 "Treatment of Country or Territory Names".

⁵¹ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.2 "Geographic Names Requiring Government Support". En ce qui concerne les objections pouvant être formulées par les gouvernements d'une manière plus générale, voir la note 28 ci-dessus.

⁵² Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>, point 5.

⁵³ Voir notamment les documents SCT/24/4, SCT/25/3 et SCT/26/6, à l'adresse

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_24/sct_24_4.pdf, à l'adresse

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_25/sct_25_3.pdf et à l'adresse

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_26/sct_26_6.pdf, respectivement.

Les consultations du Centre au sein du Secrétariat portent également sur la base matérielle des mécanismes de protection des droits évoqués dans le présent document. Il s'agit notamment du champ d'application approprié des mécanismes de règlement des litiges préalables et postérieurs à l'attribution évoqués aux paragraphes 24 et 25 à 27, compte tenu de l'évolution globale en ce qui concerne les intermédiaires de l'Internet.

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

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

[Fin du document]