

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

Trentième session
Genève, 4 – 8 novembre 2013

MISE À JOUR DES ASPECTS RELATIFS AUX MARQUES DANS LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE

Document établi par le Secrétariat

I. ADMINISTRATION DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

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

1. 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 premier¹ et deuxième² 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.

¹ 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>.

² 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>.

2. 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 national³.

3. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 27 000 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 2012 avec le dépôt de 2884 plaintes par des propriétaires de marques, ce qui représente une augmentation de 4,5% par rapport à 2011. Le Centre publie en ligne des statistiques 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 chercheurs⁴.

4. En 2012, un large éventail d'individus 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 mode, la banque et la finance, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques, ainsi que l'Internet et l'informatique. La part croissante des marques de mode et de luxe reflète en partie une augmentation du nombre de plaintes déposées par des propriétaires de marques pour des contrefaçons proposées sur les pages Web du nom de domaine en litige. Signe de la portée réellement globale de ce mécanisme de règlement des litiges, les parties nommément désignées dans les procédures administrées par l'OMPI représentent à ce jour 175 pays. 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 20 langues différentes⁵.

5. 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 unique des tendances générales des décisions rendues sur certaines questions importantes dans le cadre d'une rubrique intitulée "Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP", résultat de l'examen de milliers de litiges traités par le Centre. Cet instrument de portée mondiale a été créé pour répondre à la nécessité exprimée de dégager autant que possible un consensus à partir des décisions rendues en vertu des principes UDRP de façon à préserver la cohérence de la jurisprudence dans ce domaine⁶. Pour faciliter l'accès thématique à ces décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique très populaire des décisions rendues en vertu des principes UDRP, qui permet d'effectuer des recherches en ligne⁷.

³ Voir le Recueil de jurisprudence en rapport avec les principes UDRP à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged>.

⁴ 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>.

⁵ Par ordre alphabétique l'allemand, l'anglais, le chinois, le coréen, le danois, l'espagnol, le français, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le slovaque, le suédois, le tchèque et le turc.

⁶ Cet aperçu peut être consulté à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

⁷ 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

[Footnote continued on next page]

6. En sa qualité de principal prestataire de services d'administration des litiges selon les principes UDRP, le Centre se tient informé des évolutions constatées dans le DNS afin d'ajuster en permanence ses ressources et ses pratiques⁸. Le Centre organise régulièrement des ateliers sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine axés sur les faits nouveaux concernant la jurisprudence et les pratiques à l'intention des parties intéressées⁹, ainsi que des réunions à l'intention de ses experts des noms de domaine.

B. DOMAINES DE PREMIER NIVEAU CORRESPONDANT A DES CODES DE PAYS (CCTLD)

7. 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 de 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 69 services d'enregistrement pour des ccTLD, et récemment pour les espaces de noms de domaine .FM (Micronésie (États fédérés de)), .GD (Grenade), .PW (Palaos) et .TZ (République-Unie de Tanzanie)¹⁰.

II. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES POLITIQUES GENERALES DANS LE SYSTEME DES NOMS DE DOMAINE

8. Plusieurs initiatives de politique générale de l'ICANN créent non seulement des opportunités mais également des difficultés pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les utilisateurs. La plus importante concerne l'introduction prévue par l'ICANN d'un nombre de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) pouvant atteindre 1400. Ces nouveaux domaines génériques de premier niveau peuvent être de nature "ouverte" (similaires à .com), ou plus spécifique ou restrictive, par exemple .[marque], .[cité], .[communauté], .[culture], .[industrie] ou .[langue]. La deuxième initiative importante concerne l'introduction de noms de domaine internationalisés au premier niveau. En outre, l'expansion du système des noms de domaine (DNS) envisagée par l'ICANN soulève des questions de protection des droits en rapport avec le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

A. NOUVEAUX DOMAINES GENERIQUES DE PREMIER NIVEAU

9. La mise en œuvre, par l'ICANN, 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 2011¹¹. Des informations ont été publiées dans le "Guide de candidature gTLD" de

[Footnote continued from previous page]

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

⁸ Voir par exemple les paragraphes 14 à 16 du document WO/GA/41/17 Rev.2.

⁹ Voir la note 2 ci-dessus.

¹⁰ 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>.

¹¹ Voir <http://www.icann.org/fr/minutes/resolutions-20jun11-fr.htm>. Pour davantage d'informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier son paragraphe 14.

l'ICANN, qui a fait l'objet de nombreuses révisions¹². L'attribution des premiers nouveaux gTLD devrait avoir lieu en 2013, toujours, le cas échéant, au moyen de l'enregistrement de noms de domaine individuels (d'autres phases pour la présentation des demandes seront fixées en temps voulu)¹³.

10. Si 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, il apparaît que l'efficacité de certains mécanismes de protection des droits issus d'une série de réunions de comités et de processus de l'ICANN pour les nouveaux gTLD a été considérablement diluée sur les plans tant opérationnel que matériel¹⁴. 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

11. Ce mécanisme permet aux propriétaires de marques d'opposer aux demandes de nouveaux gTLD au premier niveau des objections pour atteinte aux droits lorsque certains critères matériels sont satisfaits. (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 pour cause d'intérêt public limité"¹⁵). Le Centre a apporté à l'ICANN une assistance dans l'élaboration des critères matériels de cette procédure qui s'inspirent de la "Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet"¹⁶ (ci-après dénommée "Recommandation commune") adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2001.

12. Le Centre a été désigné par l'ICANN comme prestataire exclusif de services de règlement des litiges relatifs aux objections pour atteinte aux droits¹⁷. La date limite pour les objections pour atteinte aux droits a été atteinte en mars 2013, et le Centre a reçu 69 objections déposées conformément aux règles de procédure applicables¹⁸. Les premières décisions concernant les objections pour atteinte aux droits ont été communiquées aux parties et publiées par le Centre en juillet 2013, et le traitement de ces questions par le Centre a été pour l'essentiel achevé au

¹² La version actuelle du "Guide de candidature gTLD" de l'ICANN est publiée à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

¹³ À titre d'information sur le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD et sur le suivi du Centre, voir en particulier les paragraphes 22 et 23 du document WO/GA/41/17 Rev.2.

¹⁴ Pour davantage d'informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier les paragraphes 23 à 30. Il y est indiqué que l'ICANN a rejeté de façon expéditive une proposition en faveur d'une liste de marques mondialement protégées.

¹⁵ Le Guide de candidature gTLD contient plusieurs autres procédures dont les gouvernements peuvent se prévaloir suite à l'annonce par l'ICANN de demandes d'enregistrement de nouveaux gTLD. Notamment, la section 1.1.2.4 prévoit l'"Avertissement anticipé du GAC" et la section 1.1.2.7 prévoit la "Réception d'avis du GAC sur les nouveaux gTLD", pour examen par le Conseil d'administration de l'ICANN.

¹⁶ Voir http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845-toc.htm.

¹⁷ Pour les règles de procédures concernant les objections pour atteinte aux droits, voir la section 3.2 du Guide de candidature gTLD de l'ICANN.

¹⁸ Voir les règles de l'OMPI concernant le règlement des litiges relatifs aux nouveaux gTLD et le barème des taxes, honoraires et frais, respectivement aux adresses <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolorules.pdf> et <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>; voir les plaintes pour atteinte aux droits déposées auprès de l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

début du mois de septembre 2013. Toutes les décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sont disponibles sur le site Internet du Centre¹⁹.

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

13. Dès le début de 2008, le Centre a fait valoir à l'ICANN la nécessité d'une option administrative permanente 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 domaine²⁰. 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 assorti de clauses d'exonération de responsabilité²¹.

14. À la suite de différentes procédures internes de l'ICANN et de consultations avec les administrateurs de services d'enregistrement, l'efficacité de la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution reste incertaine, compte tenu en particulier de la superposition de différentes couches procédurales et des problèmes concernant le champ d'application de ce mécanisme²². En dépit de cette incertitude, compte tenu des questions de politique générale considérées, le Centre a conclu, le 18 septembre 2013, un mémorandum d'accord avec l'ICANN pour devenir prestataire de services dans le cadre de la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution en ce qui concerne les marques.

ii) Mécanismes de protection des droits de deuxième niveau

– Base de données sur les marques

15. 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 gTLD²³. L'adoption de ce concept a donné lieu à

¹⁹ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

²⁰ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

²¹ 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, et de la décision de l'ICANN d'autoriser la propriété croisée entre unités d'enregistrement et services d'enregistrement, le Centre a également recommandé, compte tenu de son expérience des principes UDRP, d'étendre aux unités d'enregistrement la procédure postérieure à l'attribution à l'intention des services d'enregistrement (voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-fr.htm> et, notamment, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

²² Le Centre a soumis en juin 2013 une proposition visant la fourniture de services de règlement des litiges dans le cadre de la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution, en réponse à une demande de l'ICANN.

²³ La base de données permet l'inclusion des marques textuelles enregistrées, des 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. Que l'usage actuel soit ou non prouvé, les propriétaires de marques pourraient participer à un système de "contentieux" d'une durée limitée (permettant de notifier au demandeur d'un nom de domaine l'existence d'un conflit potentiel avec un droit attaché à une marque, et d'informer les propriétaires de marques concernés dans le cas où le demandeur procéderait tout de même à l'enregistrement du nom de domaine). Le système de "contentieux" est actuellement limité à une durée maximale de 90 jours à compter de la date d'ouverture au public de l'enregistrement d'un nouveau gTLD. Cette limitation devrait donner lieu à des tentatives de détournement, avec pour corollaire une charge supplémentaire pour les propriétaires de marques en

[Footnote continued on next page]

des discussions approfondies au sein de l'ICANN en ce qui concerne notamment la relation de cette base de données avec 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.

16. La base de données est opérationnelle pour la soumission et la validation de marques depuis mars 2013²⁴ et le Centre continue de suivre l'évolution de ce mécanisme.

– Système de suspension uniforme rapide

17. 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 l'ICANN a mis en place un mécanisme allégé de protection des droits de deuxième niveau dans certains cas. Le Centre a pour sa part transmis à l'ICANN, en avril 2009, un projet concernant un mécanisme de suspension accélérée (des noms de domaine)²⁵ et a ensuite fait des propositions en faveur d'un mécanisme simplifié reposant sur ce modèle lors des réunions de l'ICANN tenues à Prague et à Toronto en 2012²⁶. Ces propositions tenaient compte de la nécessité d'établir un équilibre raisonnable entre la protection des droits sur les marques reconnus par la loi, les intérêts concrets des opérateurs de services d'enregistrement respectueux des règles qui veulent réduire autant que possible leurs frais de fonctionnement, et les attentes légitimes des détenteurs de noms de domaine enregistrés de bonne foi.

18. Le système de suspension uniforme rapide adopté par l'ICANN est issu d'une série de procédures et de comités de l'ICANN, et beaucoup considèrent que ce système est devenu une procédure trop lourde pour un intérêt limité. De nombreuses questions restent à régler, notamment celle de savoir si le système de suspension uniforme rapide peut fonctionner de manière efficace et viable en complément des principes UDRP, et déterminer son lien avec les procédures UDRP²⁷. Fin 2012, l'ICANN a invité les prestataires potentiels de services de suspension uniforme rapide à soumissionner. À la suite d'un examen approfondi du modèle de l'ICANN et des ressources connexes, le Centre n'a pas été en mesure de présenter d'offre²⁸. Le Centre continue de se tenir informé des évolutions.

[Footnote continued from previous page]

termes financiers et d'application des droits et un risque accru de confusion pour les consommateurs. La preuve de l'usage requise pour les services préliminaires s'applique de la même manière à l'invocation de marques comme motif de dépôt de plaintes en vertu du mécanisme de suspension uniforme rapide décrit dans les paragraphes ci-dessous.

²⁴ En juin 2012, l'ICANN a annoncé son choix de prestataires de services pour la base de données sur les marques, voir <http://www.icann.org/fr/news/annoncements/announcement-3-01jun12-fr.htm>.

²⁵ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

²⁶ Voir <http://prague44.icann.org/node/31773> et <http://toronto45.icann.org/node/34325>.

²⁷ Une liste extensive de ces questions figure notamment dans la lettre du Centre du 2 décembre 2010, publiée à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>. Plusieurs de ces questions ont été à l'ordre du jour de la réunion de l'ICANN tenue à Prague en juin 2012.

²⁸ L'ICANN a annoncé que le National Arbitration Forum et le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine pour l'Asie seraient les deux premiers prestataires de services de suspension uniforme rapide au début de l'année 2013 et a également annoncé à sa récente réunion tenue à Beijing que le nom de prestataires supplémentaires serait prochainement annoncé.

B. PLANS DE L'ICANN EN VUE D'UNE REVISION FUTURE DES PRINCIPES UDRP ETABLIS A L'INITIATIVE DE L'OMPI ET GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU VERROUILLAGE SELON LES PRINCIPES UDRP

19. 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, 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 bien²⁹, l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine génériques de l'Internet (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 gTLD³⁰.

20. 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 les parties prenantes en matière de propriété intellectuelle n'ont qu'une voix minoritaire, il est probable qu'une révision de grande ampleur aboutirait à affaiblir les fondements et le fonctionnement des principes UDRP. Par ailleurs, la GNSO a entamé "un processus d'élaboration de politiques" et dispose d'un cahier des charges plus limité consistant à examiner le mécanisme de verrouillage des noms de domaine soumis aux principes UDRP, auquel le Centre collabore activement. Ce processus devrait prochainement être mis en œuvre. Le Centre prévoit de participer à cette mise en œuvre et continuera de suivre de près les activités des parties prenantes de l'ICANN relatives aux principes UDRP.

C. NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISES

21. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2, l'introduction de noms de domaine internationalisés (en caractères non latins) dans les domaines de premier niveau constitue une autre évolution importante du DNS. Compte tenu de la priorité élevée accordée aux demandes d'enregistrement de noms de domaine internationalisé dans le cadre du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, certaines de ces demandes figureront parmi les premiers des nouveaux gTLD annoncés par l'ICANN à être attribués dans la zone racine du DNS.

22. Parallèlement, et avant ce fait nouveau concernant les nouveaux gTLD, le plan final de mise en œuvre d'un processus accéléré d'établissement de noms de ccTLD internationalisés a été publié le 16 novembre 2009³¹. Depuis lors, cette procédure a permis d'introduire plusieurs noms de ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1³². Les noms approuvés continuent d'être attribués dans la zone racine du DNS³³.

²⁹ Voir <https://community.icann.org/display/gnsoudrpdtd/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>; voir également le paragraphe 31 du document WO/GA/39/10.

³⁰ Voir <http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm>.

³¹ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

³² Voir http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.

³³ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/>.

D. AUTRES DESIGNATIONS

23. 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.

24. 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, y compris les noms de pays et les noms et sigles d'organisations intergouvernementales.

25. 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 intergouvernementales³⁴. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations (recommandations OMPI-2) à l'ICANN en février 2003³⁵.

26. Après d'autres délibérations, le Guide de candidature gTLD de l'ICANN a 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 19 et 20 ci-dessus³⁶. Toutefois, à la suite d'une lettre ouverte adressée par le conseiller juridique d'une organisation intergouvernementale à l'ICANN en décembre 2011, et des efforts soutenus déployés par les organisations intergouvernementales, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) a recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN d'accorder la protection aux noms et sigles d'organisations intergouvernementales contre leur enregistrement inapproprié par une tierce partie dans le DNS avant l'attribution de tout nouveau gTLD³⁷. Le GAC a également recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN, sur la base des critères existants pour l'enregistrement sous le nom de domaine de premier niveau .int, de collaborer avec les organisations intergouvernementales afin d'établir une liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger. Cette protection serait au deuxième niveau pour la phase actuelle de dépôt des demandes d'enregistrement dans de nouveaux gTLD, et aux deuxième et premier niveaux pour toute phase ultérieure de dépôt de demandes d'enregistrement dans de nouveaux gTLD. Le GAC a également recommandé au Conseil d'administration, dans l'attente des travaux complémentaires sur des mesures de mise en œuvre spécifiques, de prévoir la protection à titre provisoire des noms et sigles d'organisations intergouvernementales par le biais d'un moratoire contre l'enregistrement par une tierce partie, avant l'attribution de tout nouveau gTLD.

³⁴ Voir http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; voir également les paragraphes 6 à 11 du document SCT/9/8, et le paragraphe 149 du document SCT/9/9.

³⁵ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/docs/wipo.doc>.

³⁶ 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 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-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 deux lettres envoyées au GAC par les conseillers juridiques des organisations intergouvernementales en décembre 2011 et mai 2012, et était également à l'ordre du jour de la réunion que l'ICANN tiendra à Prague en juin 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.

³⁷ Voir

https://gacWeb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2.

27. Dans sa réponse au GAC, le Conseil d'administration de l'ICANN a indiqué qu'il avait adopté une résolution jetant les bases d'une telle protection à titre provisoire au deuxième niveau sur la base des critères existants pour l'enregistrement sous le nom de domaine de premier niveau .int, via une liste de réserve de l'ICANN dans laquelle étaient recensés les noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger contre l'enregistrement par une tierce partie, dans le cadre de l'Accord de registre des nouveaux gTLD. L'ICANN a fixé au 28 février 2013 le délai pour soumettre les noms et sigles d'organisations intergouvernementales remplissant les conditions requises, et a invité les organisations intergouvernementales remplissant les conditions requises à se manifester auprès de l'ICANN avant cette date. L'ICANN a également demandé que le GAC (ainsi que les organisations intergouvernementales) fournisse un module complet contenant les critères et la liste des noms et sigles des organisations intergouvernementales pour lesquels le GAC recommande la protection³⁸. En réponse, une coalition d'organisations intergouvernementales a élaboré des critères fondés sur .int pour la protection d'organisations intergouvernementales et établi une liste d'organisations intergouvernementales, et les a transmis au Conseil d'administration de l'ICANN le 28 février 2013. Ensuite, le GAC a communiqué au Conseil d'administration de l'ICANN ses recommandations sur les conditions que devaient remplir les organisations intergouvernementales pour pouvoir bénéficier de la protection (y compris être une organisation intergouvernementale établie par un traité et dotée d'une personnalité juridique internationale, ou qui a le statut d'observateur à l'Assemblée générale des Nations Unies, ou être un fonds ou un programme de l'ONU), ainsi qu'une liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales pouvant être protégés³⁹.

28. Le 1^{er} avril 2013, dans sa réponse écrite au GAC, le Conseil d'administration a soulevé certaines questions relatives à ces recommandations. Le Conseil d'administration a notamment demandé des éclaircissements sur les moyens envisagés pour réviser périodiquement la liste et sur les langues additionnelles éventuelles dans lesquelles la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales pourrait être demandée. La troisième question, concernant plutôt une question de fond, soulevait certaines interrogations sur la manière dont la protection des sigles d'organisations intergouvernementales pourrait être conciliée avec certaines tentatives potentiellement légitimes par des tierces parties d'enregistrer des noms de domaine correspondant à un sigle d'organisation intergouvernementale protégé, et appelait des éclaircissements sur les moyens envisagés pour gérer dans la pratique les cas potentiellement légitimes d'utilisation concomitante⁴⁰. Dans sa réponse, le GAC a souligné l'importance de la mission d'intérêt général remplie avec des fonds publics par les organisations intergouvernementales, qui sont engagées à collaborer activement afin de trouver une solution pour aller de l'avant, et a réitéré sa recommandation à l'intention du Conseil d'administration de l'ICANN, en vue de la mise en place, avant le lancement de tout nouveau gTLD, d'une protection initiale de nature préventive qui soit appropriée pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales.

29. En juillet 2013, à la suite de délibérations approfondies avec l'ICANN et des efforts soutenus déployés par les organisations intergouvernementales, le GAC a fait des recommandations au Conseil d'administration de l'ICANN et réaffirmé son appui en faveur d'une protection spéciale de nature préventive pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales dans le DNS⁴¹. Le GAC a en outre indiqué qu'il supposait expressément que le Conseil d'administration de l'ICANN était prêt à appliquer pleinement les recommandations du GAC en vue d'une mise en œuvre pratique et efficace de la protection de

³⁸ Voir <https://gacWeb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Communication.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2>.

³⁹ Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>.

⁴⁰ Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

⁴¹ Voir <http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf>.

nature préventive au deuxième niveau du DNS, et a précisé que les mesures de protection provisoires pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales devraient rester en place jusqu'à la fin des échanges entre le GAC, l'ICANN et les organisations intergouvernementales. Dans ce contexte, le Conseil d'administration de l'ICANN a formulé une résolution pour étendre la protection provisoire jusqu'à la première réunion du comité chargé du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, après la réunion de l'ICANN de novembre 2013⁴². Le Centre continuera de suivre de près ces évolutions.

30. Parallèlement, la GNSO avait lancé un "processus d'élaboration des politiques" sur la question de la protection des organisations intergouvernementales, auquel ont participé le Centre et des représentants d'autres organisations intergouvernementales. S'agissant des objections des organisations intergouvernementales, il semble probable que ce processus s'oppose à la protection de nature préventive des sigles d'organisations intergouvernementales au deuxième niveau, préconisant à la place des mesures curatives de plus faible niveau pour les sigles. Il est en outre probable que le présent rapport soulève des questions quant au statut dont bénéficiera le processus lancé par le GNSO par rapport au GAC dans les délibérations de l'ICANN sur la question de la protection des organisations intergouvernementales.

31. 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"⁴³, 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.

32. En ce qui concerne le premier niveau, le Guide de candidature gTLD 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"⁴⁴. Les 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 compétents⁴⁵. 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 territoires⁴⁶.

33. Le GAC a émis de nouvelles réserves en ce qui concerne un certain nombre de demandes de nouveaux gTLD au motif d'une correspondance avec des termes géographiques, ou autres, et a recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN de ne pas aller au-delà d'une évaluation initiale pour celles-ci, appelant des éclaircissements de la part du Conseil d'administration en ce qui concerne la marge de manœuvre dont disposeraient les demandeurs pour modifier leurs demandes de nouveaux gTLD pour répondre à certaines préoccupations

⁴² Voir <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm>.

⁴³ Voir http://gac.icann.org/Web/home/gTLD_principles.pdf.

⁴⁴ 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".

⁴⁵ 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 9 ci-dessus.

⁴⁶ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>, point 5.

du GAC. Le GAC a en outre recensé six grandes catégories de demandes de nouveaux gTLD, demandant un examen complémentaire à titre de précaution⁴⁷. Si le Conseil d'administration a accepté les recommandations du GAC de ne pas donner suite à certaines demandes, il a demandé davantage de renseignements au GAC et a souhaité connaître les commentaires du public, notamment sur les précautions supplémentaires visées par le GAC.

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

35. *Le SCT est invité à prendre note du contenu du présent document.*

[Fin du document]

⁴⁷ Voir https://gacWeb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf.