

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

Trente-sixième session
Genève, 17 – 19 octobre 2016

INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR LES ASPECTS DU SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE RELATIFS AUX MARQUES

Document établi par le Secrétariat

1. À la trente-cinquième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), le président a indiqué que le SCT avait pris note du document SCT/35/5 (Informations actualisées sur les aspects du système des noms de domaine relatifs aux marques) et que le Secrétariat était prié de tenir les États membres informés de l'évolution future du système des noms de domaine (DNS) (voir le paragraphe 142 du document SCT/35/8 Prov.). Le Secrétariat a donc établi le présent document qui contient la mise à jour demandée.

I. ADMINISTRATION DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

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

2. Le système de noms de domaine (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

¹ La gestion des noms et adresses de l'Internet – questions de propriété intellectuelle – 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>.

processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. Par l'intermédiaire du Centre d'arbitrage et de médiation (ci-après dénommé "Centre"), l'OMPI 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. Le principal mécanisme administré par le Centre, à savoir les Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), a été adopté 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.

3. Les principes UDRP s'appliquent exclusivement aux cas manifestes d'enregistrement et d'utilisation abusifs ou de mauvaise foi de noms de domaine et sont très utiles pour les propriétaires de marques³. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 35 000 litiges sur la base des principes UDRP⁴. En 2015, les propriétaires de marques ont déposé auprès du Centre 2754 plaintes en vertu des principes UDRP, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2014. Au mois d'août 2016, le nombre total de noms de domaine en cause dans les litiges administrés par l'OMPI en vertu des principes UDRP avoisinait les 65 000.

4. Un mélange d'entreprises, d'institutions et de particuliers ont fait appel aux procédures de règlement des litiges du Centre en 2015. Les cinq principaux secteurs d'activité des requérants étaient la mode, la banque et la finance, l'Internet et les technologies de l'information, le commerce de détail, ainsi que la biotechnologie et les médicaments. Les plaintes relatives à la mode et aux marques de luxe en particulier sont souvent déposées par des propriétaires de marques pour des contrefaçons proposées sur les pages Web du domaine en litige. Signe de la portée globale de ce mécanisme de règlement des litiges, les parties nommément désignées dans les procédures administrées par l'OMPI en 2015 ont représenté 177 pays. En fonction de la langue du contrat d'enregistrement applicable au nom de domaine en cause, l'OMPI a conduit jusqu'ici des procédures en vertu des principes UDRP dans 21 langues⁵.

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" (WIPO Overview 2.0). Résultat de l'examen de milliers de litiges administrés par le Centre en vertu des principes UDRP, cet instrument de portée mondiale a été créé pour contribuer à dégager et à favoriser la cohérence de la jurisprudence UDRP de l'OMPI⁶. Pour faciliter l'accès thématique aux décisions, le Centre met aussi à disposition un index juridique des décisions rendues en vertu des principes UDRP, qui

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>.

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

⁴ Le Centre publie en ligne des statistiques actualisées pour aider les parties à un litige, les experts, les conseils en marques, les détenteurs de noms de domaine enregistrés, les responsables des politiques applicables aux noms de domaine, les journalistes et les chercheurs. Les statistiques disponibles englobent de nombreuses catégories, dont le domaine d'activité du requérant, 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 : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, français, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, turc et vietnamien.

⁶ La synthèse 2.0 de l'OMPI peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0>.

permet d'effectuer des recherches en ligne et qui est largement utilisé⁷. Ces ressources de l'OMPI sont accessibles gratuitement dans le monde entier.

6. Conscient du rôle moteur joué par l'OMPI en ce qui concerne les principes UDRP, le Centre se tient informé des évolutions à l'œuvre dans le DNS afin d'ajuster ses ressources et ses pratiques⁸. Le Centre organise régulièrement des ateliers sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine pour informer les parties intéressées⁹, ainsi que des réunions à l'intention de ses experts des noms de domaine.

B. DOMAINES DE PREMIER NIVEAU QUI SONT DES CODES DE PAYS (CCTLD)

7. L'application obligatoire des principes UDRP est limitée aux noms de domaine enregistrés dans les gTLD traditionnels, tels que .com, et les nouveaux gTLD introduits plus récemment, 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 gestion des services d'enregistrement et 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 75 services d'enregistrement de ccTLD, sur la base d'une procédure actualisée du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine pour les ccTLD .FR (France) et .RE (île de la Réunion), étendue récemment aux ccTLD .PM (Saint-Pierre et Miquelon), .TF (Terres australes françaises), .WF (Wallis et Futuna) et .YT (Mayotte)¹⁰.

II. FAITS NOUVEAUX CONCERNANT LES POLITIQUES GÉNÉRALES DANS LE SYSTÈME 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 première concerne l'introduction de 1400 nouveaux gTLD par l'ICANN. Ces nouveaux domaines génériques de premier niveau peuvent être de nature "ouverte" (similaires à .com), ou plus spécifique ou restrictive, par exemple .[marque], .[ville], .[collectivité], .[culture], .[industrie] ou .[langue]. La deuxième initiative importante concerne l'introduction de noms de domaine internationalisés au premier niveau (IDNs). 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 GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU

9. La mise en œuvre du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD a été officiellement approuvée en juin 2011¹¹. Des informations ont été publiées dans le "Guide de candidature" de l'ICANN, qui a fait l'objet de nombreuses révisions¹². L'attribution des premiers nouveaux gTLD dans la zone racine de l'Internet est intervenue en octobre 2013 et on

⁷ Cette ressource professionnelle est disponible 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 La liste des ateliers organisés par le Centre figure à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/events>.

¹⁰ La liste complète des ccTLD qui ont désigné le Centre comme prestataire de services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine est disponible à l'adresse suivante : <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 le paragraphe 14.

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

dénombrerait plus de 1100 gTLD supplémentaires attribués au mois d'août 2016. Au total, ces nouveaux gTLD ont donné lieu à plus de 23 millions d'enregistrements au deuxième niveau¹³.

10. De nouveaux mécanismes de protection des droits ont émergé d'une série de comités et processus de l'ICANN relatifs aux nouveaux gTLD¹⁴. On trouvera ci-après une description générale des mécanismes de protection des droits de l'ICANN, pour les premier et deuxième niveaux respectivement.

i) Mécanismes de protection des droits au premier niveau

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

11. Ce mécanisme permettait aux propriétaires de marques d'opposer aux demandes de nouveaux gTLD au premier niveau des objections pour atteinte aux droits lorsque certains critères matériels étaient réunis¹⁵. Le Centre a apporté à l'ICANN une assistance pour l'élaboration de ces critères sur la base de la "Recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet"¹⁶.

12. Désigné par l'ICANN comme prestataire exclusif de services de règlement des litiges relatifs aux objections pour atteinte aux droits¹⁷, le Centre a reçu à ce titre 69 plaintes en bonne et due forme, dont il a achevé l'instruction en septembre 2013¹⁸. Toutes les décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI sont disponibles sur le site Internet du Centre¹⁹, de même que le rapport établi sur les procédures d'objection pour atteinte aux droits²⁰.

¹³ La liste des nouveaux gTLD attribués figure à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>.

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 une proposition en faveur d'une liste de marques protégées au niveau mondial.

¹⁵ Les autres motifs d'objection reconnus par l'ICANN étaient : "objections relatives aux chaînes de caractères prêtant à confusion", "objections à titre communautaire" et "objections limitées à titre d'intérêt public". Le Guide de candidature prévoit par ailleurs plusieurs autres procédures dont peuvent se prévaloir les gouvernements suite à l'annonce par l'ICANN de nouvelles demandes de gTLD. À cet égard, la section 1.1.2.4 prévoit l'"Avertissement anticipé du GAC" et la section 1.1.2.7 la "Réception d'avis du GAC sur les nouveaux gTLD" pour examen du Conseil d'administration de l'ICANN.

¹⁶ Adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2001; voir http://www.wipo.int/aboutip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm.

¹⁷ Voir la section 3.2 du Guide de candidature gTLD de l'ICANN à l'adresse suivante : <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf>.

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 suivantes : <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrurules.pdf> et <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>; voir les objections soulevées devant l'OMPI à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

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

²⁰ Le rapport de l'OMPI sur les objections pour atteinte aux droits indique qu'une forte majorité des objections ont été déposées contre des demandes de gTLD portant sur des extensions ayant un sens descriptif ou donné par le dictionnaire. De nombreux groupes d'experts sont parvenus à la conclusion que, lorsque le propriétaire d'une marque a adopté un terme commun du dictionnaire comme nom de marque, une demande de gTLD visant uniquement à tirer avantage de ce sens commun ne violerait pas en soi les normes en matière de décisions applicables aux objections pour atteinte aux droits. Dans certains cas, les groupes d'experts se sont intéressés aux enregistrements de marques obtenus en premier lieu dans le but d'appuyer une demande de nouveau gTLD ou une objection pour atteinte aux droits, avec peu ou pas d'usage antérieur avéré. Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf>.

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

13. Début 2009, le Centre a communiqué à l'ICANN une proposition concrète en faveur 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 marque²¹. 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 responsabilité²².

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 mécanisme. Compte tenu de certains intérêts plus généraux, le Centre est convenu en 2013 avec l'ICANN de devenir prestataire de services dans le cadre de la procédure de règlement des litiges postérieure à l'attribution en ce qui concerne les marques²³.

ii) Mécanismes de protection des droits au deuxième niveau

- Base de données centrale 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 gTLD²⁴. 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

²¹ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

²² Étant donné 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 à l'ICANN, compte tenu notamment de son expérience des principes UDRP et de la décision de l'ICANN d'autoriser la propriété croisée entre unités d'enregistrement et services d'enregistrement (voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>), d'étudier la possibilité d'étendre aux unités d'enregistrement la procédure postérieure à l'attribution à l'intention des services d'enregistrement (voir, notamment, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

²³ Aucune plainte n'a encore été déposée au titre de ce mécanisme à ce jour.

²⁴ La base de données permet l'inclusion de toutes les marques textuelles enregistrées, 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 le propriétaire d'une 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). Comme le prescrit l'ICANN, le système de "contentieux" est limité à une durée de 90 jours à compter de la date d'ouverture au public de l'enregistrement d'un nouveau gTLD, mais les utilisateurs de la base de données peuvent choisir de recevoir des notifications indéfiniment. 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 qui suivent.

inappropriée de droits dans certains contextes. Au mois d'avril 2016, la base de données comptait plus de 40 500 entrées²⁵.

– Système de suspension uniforme rapide

16. Les principes UDRP resteront un important instrument défensif 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 au deuxième niveau dans certains cas²⁶.

17. Issu d'une série de procédures et de comités de l'ICANN, le système de suspension uniforme rapide continue de soulever un certain nombre de questions, concernant en particulier son lien avec les principes UDRP²⁷. L'ICANN a adressé aux prestataires potentiels de services de suspension uniforme rapide un appel d'offres auquel, à l'issue d'un examen approfondi du modèle de suspension uniforme rapide de l'ICANN et des ressources nécessaires, le Centre n'a pas été en mesure de participer²⁸. Le Centre continue de suivre de près l'évolution de la situation.

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

18. Adaptés à l'évolution dynamique du DNS, les principes UDRP offrent aux propriétaires de marques, aux détenteurs de noms de domaine et aux administrateurs de services d'enregistrement une solution remplaçant avantageusement l'action judiciaire. Or, à l'issue de discussions au cours desquelles une nette majorité des participants a estimé qu'une éventuelle révision des principes UDRP effectuée par l'ICANN en tant qu'organe axé sur les enregistrements 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 après le lancement de nouveaux gTLD. Le rapport préliminaire de l'ICANN sur cette question qui a été publié en octobre 2015 présentait une série de questions complexes relatives au fond et à la procédure³⁰. À cet égard, le Centre a formulé des observations soulignant le succès de longue date des principes UDRP et les risques liés à toute tentative de révision des principes UDRP par l'ICANN. À l'issue des discussions menées à la réunion de l'ICANN en octobre 2015 et des commentaires reçus du public, l'ICANN a publié son rapport final sur cette question en janvier 2016, recommandant que la GNSO lance un processus d'élaboration de politique afin d'examiner tous les mécanismes de protection des droits en deux phases. La phase initiale porte désormais sur les mécanismes de protection des droits établis pour le programme relatif aux nouveaux gTLD et la deuxième portera sur les principes UDRP³¹. Le Centre continue de se tenir activement informé des intentions des parties

²⁵ Voir <http://www.trademark-clearinghouse.com/content/stats-0>.

²⁶ Le Centre a pour sa part transmis à l'ICANN, en avril 2009, un projet concernant un "mécanisme de suspension accéléré (des noms de domaine)" (voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>) et a ensuite fait des propositions en faveur d'un mécanisme simplifié reposant sur ce modèle lors des réunions de l'ICANN (voir <http://prague44.icann.org/node/31773> et <http://toronto45.icann.org/node/34325>). Ces propositions tenaient compte de la nécessité d'établir un équilibre 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.

²⁷ Une liste détaillée de ces questions figure notamment dans la lettre du Centre adressée à l'ICANN le 2 décembre 2010, publiée à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>.

²⁸ La question de l'accréditation des prestataires suscite des craintes quant à la stabilité des mécanismes de protection des droits; l'OMPI s'était inquiétée de cette question dès 2007, dans le cadre des principes UDRP (voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf>).

²⁹ Voir <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/Weinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>; voir également de manière plus générale le paragraphe 31 du document WO/GA/39/10.

³⁰ Voir <http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf>.

³¹ Voir <http://gnso.icann.org/mailling-lists/archives/council/pdf4KFmJ1NC7e.pdf>.

prenantes de l'ICANN concernant les principes UDRP et des mécanismes de protection des droits attachés aux marques en général.

C. NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

19. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 8, l'introduction de noms de domaine internationalisés (en caractères non latins) au premier niveau constitue une autre évolution importante du DNS³². Ces domaines étaient nombreux parmi les premiers gTLD dont l'attribution dans la zone racine du DNS a été annoncée par l'ICANN.

D. AUTRES DÉSIGNATIONS

20. Outre les évolutions susmentionnées et en relation avec celles-ci, d'autres activités déployées par l'ICANN touchent à la protection de désignations autres que les marques.

i) Organisations intergouvernementales

21. 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 d'autres types de désignations, dont les noms de pays et les noms et sigles d'organisations intergouvernementales.

22. En 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 intergouvernementales³³. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations à l'ICANN en février 2003³⁴.

23. À l'issue des délibérations de l'ICANN³⁵, le Guide de candidature aux nouveaux gTLD de l'ICANN a limité la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales au recours prévu dans le cadre des procédures d'objection préalable à l'attribution des domaines de premier niveau (pour les domaines demandés), dont il est question aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus. Toutefois, après des pressions soutenues des organisations intergouvernementales, le Comité consultatif gouvernemental (GAC) de l'ICANN a conseillé au Conseil d'administration de l'ICANN de protéger les désignations d'organisations intergouvernementales contre leur enregistrement abusif par des tiers dans le DNS avant l'attribution de tout nouveau gTLD³⁶. 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

³² Voir également le plan final de l'ICANN pour la mise en œuvre d'un processus accéléré d'établissement de noms de ccTLD internationalisés publié en novembre 2009 (voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTLD-implementation-plan-16nov09-en.pdf>). Depuis, cette procédure a permis d'introduire plusieurs ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1 (voir http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

³³ 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.

³⁴ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/docs/wipo.doc>.

³⁵ À titre d'information, voir le document WO/GA/41/17 Rev.2, notamment les paragraphes 40 et 41.

³⁶ Voir

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

protection à titre provisoire des noms et sigles d'organisations intergouvernementales par le biais d'un moratoire contre l'enregistrement par un tiers, avant l'attribution de tout nouveau gTLD.

24. 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 dans 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 un tiers, dans le cadre du contrat avec les services d'enregistrement de TLD génériques. L'ICANN a invité les organisations intergouvernementales remplissant les conditions requises à se faire connaître, tout en sollicitant de la part du GAC (et des organisations intergouvernementales) une synthèse comprenant les critères et la liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales dont le GAC recommandait la protection³⁷. En réponse, une coalition d'organisations intergouvernementales a élaboré des critères fondés sur le domaine .int pour la protection des organisations intergouvernementales, ainsi qu'une liste de ces organisations, qu'elle a transmis au Conseil d'administration de l'ICANN en février 2013. Par la suite, 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 protection³⁸, ainsi qu'une liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger³⁹.

25. Le 1^{er} avril 2013, le Conseil d'administration a fait part au GAC de ses préoccupations quant à la manière dont la protection des sigles d'organisations intergouvernementales pourrait être conciliée avec les demandes d'enregistrement potentiellement légitimes de tiers portant sur des noms de domaine équivalant à des sigles d'organisations intergouvernementales protégés, et il a demandé des éclaircissements sur les moyens de gérer dans la pratique les cas potentiellement légitimes d'utilisation concomitante de ces sigles⁴⁰. Dans sa réponse, le GAC soulignait l'importance de la mission d'intérêt général remplie par les organisations intergouvernementales, s'engageait à participer activement à la recherche d'une solution et réitérait 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 intergouvernementales⁴¹.

26. 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 soulignant la nécessité d'une protection spéciale de nature préventive pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales dans le DNS⁴². Dans ce contexte, le Conseil d'administration de

³⁷

Voir

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

³⁸ Ces critères comprennent le statut d'organisation intergouvernementale établie par un traité et dotée d'une personnalité juridique internationale, le statut d'observateur auprès de l'ONU ou le statut de fonds ou de programme de l'ONU.

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

⁴⁰ Le Conseil d'administration a également demandé des éclaircissements sur les moyens de réviser périodiquement la liste et sur les langues additionnelles éventuelles dans lesquelles la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales pourrait être demandée. Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

⁴¹ Voir <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf>.

⁴² 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 nature préventive au deuxième niveau dans les nouveaux gTLD, 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. Voir <http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf>.

l'ICANN a pris une résolution tendant à prolonger la période de protection provisoire jusqu'à la première réunion du comité chargé du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD (NGPC), après la réunion de l'ICANN de novembre 2013⁴³.

27. En octobre 2013, le NGPC a présenté une proposition de protection des sigles d'organisations intergouvernementales au deuxième niveau qui ne conférait pas auxdits sigles la protection permanente de nature préventive évoquée dans les précédents communiqués du GAC⁴⁴. Dans sa réponse au NGPC, la coalition des organisations intergouvernementales a exprimé sa déception à l'égard de la proposition qui était de nature strictement défensive et ne contribuait en rien à éviter qu'un préjudice survienne, et a fait part de ses inquiétudes au GAC.

28. Le NGPC, le GAC et les organisations intergouvernementales se sont rencontrés en marge de la réunion tenue par l'ICANN en novembre 2013 à Buenos Aires. Le NGPC a indiqué que, bien qu'il soit possible d'examiner des points techniques précis de la proposition qu'il avait formulée en octobre 2013, une protection totale de nature préventive des sigles d'organisations intergouvernementales était volontairement exclue. Le GAC a recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN que les mesures de protection provisoires pour les sigles d'organisations intergouvernementales restent en place jusqu'à la fin des échanges entre le GAC, le NGPC et les organisations intergouvernementales assurant la mise en œuvre de la protection, mais sans réitérer la position précédente du GAC concernant la nécessité d'une protection de nature préventive⁴⁵. En janvier 2014, le NGPC a décidé de prolonger la protection provisoire des sigles d'organisations intergouvernementales jusqu'à ce qu'il prenne une décision finale⁴⁶.

29. Parallèlement à ces efforts, la GNSO avait lancé un "processus d'élaboration de politique" sur la protection des organisations intergouvernementales, auquel ont participé le Centre et des représentants d'autres organisations intergouvernementales. Passant outre les objections des organisations intergouvernementales, en novembre 2013, ce processus a rejeté la protection de nature préventive des sigles d'organisations intergouvernementales au deuxième niveau. À la place, il a préconisé la mise en œuvre de mécanismes de protection défensive pour les sigles des organisations intergouvernementales, conjuguée à la suppression des mesures de protection provisoires en place pour ces sigles. Ces recommandations ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil de la GNSO en novembre 2013. En réponse à cette évolution, les organisations intergouvernementales ont exprimé leur préoccupation au moyen d'une lettre indiquant que les mécanismes qui étaient désormais prévus passeraient à côté d'une importante occasion de limiter l'utilisation abusive des sigles des organisations intergouvernementales dans le DNS avant qu'un préjudice ne soit causé⁴⁷.

30. En février 2014, les organisations intergouvernementales se sont entretenues avec le représentant du NGPC de la proposition d'octobre 2013 du NGPC. Par la suite, en mars 2014, le NGPC a présenté un projet de proposition prévoyant une protection défensive pour les sigles d'organisations intergouvernementales. De nouvelles discussions ont été menées entre les organisations intergouvernementales et le NGPC à la réunion de mars 2014 de l'ICANN, au cours de laquelle le GAC a également indiqué au Conseil d'administration de l'ICANN qu'il attendait la réponse du Conseil concernant la mise en œuvre de sa précédente recommandation.

⁴³ Voir <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm>.

⁴⁴ Le GAC et le NGPC avaient annulé leur participation à une réunion proposée par les organisations intergouvernementales le 30 septembre.

⁴⁵ Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf>.

⁴⁶ Voir <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-09jan14-en.htm#2.d.i>.

⁴⁷ À titre d'exemple, la lettre des organisations intergouvernementales citait les bénéfices illicites tirés des campagnes de l'UNICEF visant à lever des fonds à la suite de catastrophes humanitaires.

31. En avril 2014, le Conseil d'administration de l'ICANN a décidé d'adopter les recommandations du Conseil de la GNSO qui n'allaient pas à l'encontre des recommandations du GAC (protéger contre l'enregistrement les noms complets des organisations intergouvernementales aux premier et deuxième niveaux, dans deux langues) tout en demandant un délai supplémentaire pour examiner les recommandations qui s'en écartaient alors (durée du "délai applicable aux contentieux"⁴⁸ et éventuel mécanisme défensif de protection des droits). Nonobstant cette recommandation du GAC et la position des organisations intergouvernementales, en juin 2014 le Conseil de la GNSO a voté en faveur du lancement d'un deuxième processus d'élaboration de politique sur l'opportunité de donner aux organisations intergouvernementales l'accès à des mécanismes défensifs de protection des droits (tels que les principes UDRP ou les mécanismes de suspension uniforme rapide). En octobre 2014, le GAC a confirmé son avis précédent selon lequel il convenait de rechercher une solution pour protéger les désignations d'organisations intergouvernementales au deuxième niveau sans qu'il soit nécessaire de modifier les principes UDRP existants⁴⁹. En janvier 2015, le NGPC a de nouveau demandé au GAC comment il interprétait "la nature et l'étendue des droits des organisations intergouvernementales concernant la protection défensive des droits sur les noms et sigles de ces organisations"⁵⁰.

32. En juin 2015, les représentants des organisations intergouvernementales, du GAC et du Conseil d'administration de l'ICANN se sont rencontrés à la réunion de l'ICANN tenue à Buenos Aires. Le Conseil d'administration de l'ICANN a pris note des progrès accomplis vers l'établissement éventuel de mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges et de retrait rapide pour la protection des désignations d'organisations intergouvernementales et a suggéré qu'un "groupe restreint" communique entre les sessions en vue d'élaborer une proposition concrète à cet égard⁵¹. Nonobstant la poursuite des discussions, y compris lors de la réunion de l'ICANN tenue à Helsinki en juin 2016, plusieurs questions subsistent quant aux modalités de tels mécanismes; il a toutefois été réaffirmé que tout mécanisme spécifiquement adapté aux organisations intergouvernementales ne devait pas modifier les principes UDRP actuels. Avec les autres organisations intergouvernementales concernées, le Centre continue de suivre de près l'évolution de ce dossier de longue date de l'ICANN.

ii) Termes géographiques

33. En ce qui concerne les termes géographiques, le GAC en particulier a exprimé des préoccupations quant à leur utilisation et leur protection dans les nouveaux gTLD⁵². Pour le premier niveau, le Guide de candidature de l'ICANN stipule que "les demandes portant sur des chaînes de caractères qui sont des noms de pays ou de territoires ne seront pas approuvées car elles ne sont pas prévues dans le programme relatif aux nouveaux gTLD pour cette série de demandes"⁵³. En ce qui concerne les enregistrements au deuxième niveau, le contrat de base de l'ICANN avec les services d'enregistrement contient un "Inventaire des noms réservés au deuxième niveau dans les services d'enregistrement pour les gTLD" où figurent certains noms

⁴⁸ Voir la note 24.

⁴⁹ Voir

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Los%20Angeles_GAC%20Communique_Final.pdf?version=1&modificationDate=1413479079000&api=v2.

⁵⁰ Voir <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-schneider-22jan15-en.pdf>.

⁵¹ Voir

<https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/39256324/BA%20MinutesFINAL.pdf>.

⁵² En 2007, le GAC a publié les "Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD", qui prévoient notamment que l'ICANN devrait éviter d'attribuer tout nouveau gTLD contenant le nom d'un pays, d'un territoire ou d'un lieu ou la désignation d'une langue régionale ou d'une population, sauf accord des gouvernements ou autorités publiques concernés. Ces principes du GAC indiquent en outre que les nouveaux services d'enregistrement devraient adopter des procédures pour bloquer ou contester les noms ayant une signification nationale ou géographique au deuxième niveau sur demande des gouvernements. Voir http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

⁵³ Voir <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.1 "Treatment of Country or Territory Names".

de pays et de territoires⁵⁴. Les chaînes de caractères présentées à l'enregistrement que l'ICANN considère comme correspondant à d'autres désignations géographiques, par exemple des noms de capitales, doivent être accompagnées de pièces justificatives ou d'une attestation de non-objection des gouvernements ou autorités publiques concernés⁵⁵.

34. Les membres du GAC ont exprimé d'autres réserves concernant un certain nombre de demandes portant sur de nouveaux gTLD pour cause de correspondance avec des termes géographiques ou d'autres termes "sensibles", recommandant au Conseil d'administration de l'ICANN de ne pas aller au-delà d'une évaluation initiale et demandant des précisions au Conseil sur la possibilité pour les candidats de modifier les demandes portant sur de nouveaux gTLD afin de tenir compte des préoccupations particulières du GAC⁵⁶.

35. L'ICANN gère également un processus permettant l'enregistrement éventuel de noms de domaine à deux caractères au deuxième niveau dans les nouveaux gTLD⁵⁷. Le Centre a transmis des commentaires à l'ICANN, faisant observer que le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet prévoyait la possibilité d'examiner des mesures permettant d'appliquer les principes UDRP aux enregistrements de troisième niveau afin d'atténuer le risque d'atteinte aux marques⁵⁸.

36. Le Secrétariat continuera de se tenir informé de l'évolution de la situation et d'y contribuer le cas échéant.

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

[Fin du document]

⁵⁴ Voir <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf>, Specification 5. Des informations concernant la procédure d'autorisation de diffusion de codes ASCII à deux caractères de l'ICANN figurent à l'adresse <https://www.icann.org/resources/pages/two-character-comments-consideration-2015-10-06-en>.

⁵⁵ Voir <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf>, à partir de la section 2.2.1.4.2 "Geographic Names Requiring Government Support".

⁵⁶ Voir <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf>, rubrique "4. Specific Strings". Bien que le Conseil ait accepté la recommandation du GAC tendant à ne pas donner suite à certaines demandes, il a sollicité des informations supplémentaires du GAC, ainsi que des commentaires du public, sur une série de garanties complémentaires demandées par le GAC au sujet de plusieurs catégories de demandes portant sur de nouveaux gTLD correspondant à des secteurs réglementés ou à des termes du dictionnaire. Voir https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf. Un sous-groupe du GAC sur les noms géographiques (relevant du Groupe de travail du GAC sur les futurs gTLD) a établi un projet de document pour la prochaine série de gTLD mettant en évidence plusieurs questions d'intérêt général en rapport avec les noms géographiques, qui fait actuellement l'objet de discussions supplémentaires au sein de l'ICANN. Voir <https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%200%20V3%202029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2>. Les discussions sur cette question se poursuivent au sein du GAC et de l'ICANN d'une manière générale.

⁵⁷ Mesures proposées par l'ICANN pour les codes ASCII à deux caractères lettre/lettre afin d'éviter toute confusion avec les codes de pays correspondants. Voir <https://www.icann.org/public-comments/proposed-measures-two-char-2016-07-08-en>.

⁵⁸ Voir <https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfvt13ZDkPrS.pdf>.