

ANNEXE VI

Principes directeurs régissant l'exclusion de noms de domaine

1. Le présent document établit des principes directeurs pour le prononcé d'exclusions dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD) en faveur de marques de produits ou de services (dénommées collectivement "marques") renommées ou notoires. Le prononcé d'une exclusion interdit à toute personne autre que le bénéficiaire de celle-ci d'enregistrer en tant que nom de domaine la marque qui fait l'objet de l'exclusion.

2. Les principes directeurs pourront être revus et modifiés si nécessaire.

DOMAINES DE PREMIER NIVEAU

3. Les présents principes directeurs s'appliquent à :

- i) tout domaine générique de premier niveau (gTLD) auquel l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) pourra décider de rendre ces principes applicables et
- ii) tout domaine de premier niveau correspondant à un code de pays (ccTLD) auquel l'instance compétente aura déclaré ces principes applicables.

4. Les organismes responsables de l'enregistrement dans les TLD auxquels les présents principes s'appliquent sont tenus de se conformer à ces principes.

ABSENCE DE LIEN ENTRE LES DÉCISIONS ET LA SITUATION JURIDIQUE DES MARQUES

5. Les décisions rendues par une commission constituée conformément aux présents principes directeurs (agrément ou rejet de demandes d'exclusion ou d'annulation totale ou partielle d'une exclusion) le sont uniquement aux fins de l'administration du système des noms de domaine. Elles n'ont pas, en elles-mêmes, d'effet obligatoire pour les offices nationaux ou régionaux de la propriété industrielle ni pour les tribunaux nationaux lorsqu'ils appliquent les normes internationales de protection des marques de renommées ou notoires.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

6. La procédure d'exclusion établie par les présents principes directeurs est administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
7. L'OMPI nomme, selon les besoins, des commissions administratives comprenant trois membres impartiaux et indépendants, chargées d'instruire les demandes d'exclusion ou les demandes d'annulation totale ou partielle d'exclusions et de statuer sur ces demandes.
8. L'OMPI tient une liste de personnes, compétentes et représentatives sur le plan international, qui pourront être nommées ad hoc pour siéger dans les commissions chargées d'instruire les demandes. Cette liste sera publiée sur un site Web de l'OMPI accessible au public et précisera les titres et l'expérience des intéressés.

RÈGLES DE PROCÉDURE

9. L'OMPI administre les procédures prévues par les présents principes directeurs conformément au règlement joint en annexe, relatif à la procédure devant une commission chargée de statuer sur l'exclusion de noms de domaine.

DEMANDES

10. *Exclusions.* Le titulaire d'une marque peut demander une exclusion en faveur de sa marque au motif qu'elle est renommée ou notoire sur une grande étendue géographique et pour différentes classes de produits ou de services. La demande d'exclusion peut porter sur tous les TLD auxquels les présents principes directeurs sont applicables ou sur certains seulement.
11. *Annulations.* Toute personne peut demander l'annulation d'une exclusion prononcée à l'égard de n'importe quel TLD.

CRITÈRES DE DÉCISION

12. La commission décide de l'opportunité d'accorder une exclusion pour une marque en fonction des considérations suivantes :
 - a) pour déterminer si la marque est notoire, la commission tient compte de toute circonstance dont on peut induire la notoriété de la marque;
 - b) en particulier, la commission examine les renseignements qui lui ont été fournis concernant les facteurs dont on peut induire que la marque est notoire, notamment les facteurs suivants, cette liste n'étant nullement limitative :
 1. degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les milieux intéressés;

2. durée, degré et étendue géographique de l'utilisation de la marqueⁱ;
3. durée, degré et étendue géographique de la promotion de la marque, notamment de la publicité et de la présentation, dans des foires ou expositions, des produits ou services auxquels la marque s'appliqueⁱⁱ;
4. durée et étendue géographique de tout enregistrement, ou de toute demande d'enregistrement de la marque, dans la mesure où ils traduisent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;
5. résultat des actions entreprises pour la défense des droits sur la marque, en particulier reconnaissance éventuelle du caractère notoire de la marque par des tribunaux ou d'autres instances compétentes;
6. valeur qui s'attache à la marque;
7. éléments donnant à penser que la marque fait l'objet de la part de tiers non autorisés de tentatives pour enregistrer en tant que nom de domaine le même nom ou un nom qui lui ressemble au point de prêter à confusion.

TIERS INTÉRESSÉS

13. Tout tiers intéressé peut demander à intervenir dans la procédure d'instruction d'une demande d'exclusion ou d'une demande d'annulation totale ou partielle d'une exclusion. La commission examine la demande d'intervention et décide si le tiers a prouvé qu'il a un intérêt légitime à intervenir dans la procédure, par exemple un droit concurrent sur le nom. Si sa demande est accueillie, le tiers est autorisé à présenter des observations concernant la demande d'exclusion ou la demande d'annulation totale ou partielle d'une exclusion.

DÉLAIS

14. Les décisions relatives à la demande d'exclusion ou à la demande d'annulation totale ou partielle d'une exclusion sont rendues, dans la mesure du possible, dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la demande.

EXÉCUTION ET PUBLICATION

15. Les décisions rendues en vertu des présents principes directeurs sont notifiées par l'OMPI aux organismes d'enregistrements en vue d'exécution.

16. Les organismes responsables de l'enregistrement dans les TLD auxquels s'appliquent les présents principes directeurs sont tenus de se conformer à toute décision prise en vertu desdits principes.

17. L'OMPI publie sur un site Web accessible au public toutes les demandes visant le prononcé d'une exclusion ou l'annulation totale ou partielle d'une exclusion, toutes les demandes d'intervention émanant de tiers intéressés et le texte de toutes les décisions rendues sur ces demandes, ainsi que la liste des noms pour lesquels l'exclusion a été prononcée.

FRAIS

18. L'OMPI fixera le montant des frais d'administration afférents aux demandes d'exclusion et à aux demandes d'annulation totale ou partielle d'une exclusion. Ces frais comprendront le montant nécessaire au paiement des honoraires et dépens de la commission nommée pour statuer sur la demande. L'OMPI fixera aussi le montant des frais d'administration afférents aux demandes d'intervention.

19. Le demandeur est tenu de payer tous les frais lors du dépôt de sa demande.

[L'annexe VII suit]

ⁱ D'après le Comité permanent du droit des marques de l'OMPI, le terme « utilisation » doit aussi s'entendre de l'usage d'une marque sur l'Internet ; voir la note 2.6 du document SCT/2/3 (12 février 1999).

ⁱⁱ D'après le Comité permanent du droit des marques de l'OMPI, cette notion comprend la publicité sur l'Internet ; voir la note 2.7 du document SCT/2/3 (12 février 1999).