

OMPI



SCT/S1/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 octobre 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Première session spéciale
concernant le rapport du deuxième processus de consultations
de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet**

Genève, 29 novembre – 4 décembre 2001

**LES PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME
DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE : HISTORIQUE ET APPLICATION**

Document établi par le Bureau international

1. Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine constituent une procédure administrative permettant de régler certains litiges concernant des enregistrements abusifs de noms de domaine dans les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques) .COM, .NET et .ORG ainsi que dans un certain nombre de domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (ccTLD) sans avoir besoin de recourir aux appareils judiciaires nationaux. Compte tenu de l'importance de ces principes directeurs pour de nombreuses questions examinées dans le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet et de leur utilisation éventuelle en tant qu'instrument de mise en œuvre des décisions que pourraient prendre les États membres à la suite des recommandations formulées dans le rapport en question, on trouvera dans le présent document des informations générales sur ces principes directeurs, qui devraient faciliter les travaux des sessions spéciales du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques.

2. À l'origine des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine se trouve la réorganisation de la gestion du système des noms de domaine (DNS), notamment des TLD génériques, qui a commencé vers le milieu de la dernière décennie et qui, à de nombreux égards, est toujours en cours. Avant cette réorganisation, la gestion du DNS incombait dans une large mesure au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui avait délégué à une entité du secteur privé (Network Solutions, Inc.) exerçant ses activités sur son territoire l'enregistrement des noms de domaine dans les TLD génériques. L'Internet en général et le DNS en particulier étant de plus en plus utilisés dans le monde, il est apparu qu'il était nécessaire de modifier ce système et un consensus s'est dégagé à cet égard. Certains des principaux changements souhaités, qui touchaient à des intérêts de propriété intellectuelle, comprenaient 1) le transfert de la gestion technique du DNS à une entreprise privée à but non lucratif nouvellement créée, à savoir l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), 2) l'introduction d'une plus grande concurrence dans les opérations liées à l'enregistrement des noms de domaine (supposant l'apparition sur le marché d'unités d'enregistrement de noms de domaine autres que Network Solutions, Inc.) et 3) la création de nouveaux TLD génériques (sept nouveaux TLD génériques devraient bientôt être utilisables).

3. Au moment où le processus de réorganisation a commencé, le DNS était devenu indispensable à la communauté de la propriété intellectuelle car les noms de domaine étaient de plus en plus souvent considérés par les utilisateurs comme le répertoire de facto de l'Internet. Les noms de domaine servaient désormais aussi à identifier des entreprises sur l'Internet et étaient de plus en plus utilisés par celles-ci pour commercialiser leurs produits et services dans un environnement en ligne. Toutefois, compte tenu de la très grande souplesse des procédures qui s'appliquent à l'enregistrement des noms de domaine dans les TLD génériques .COM, .NET et .ORG (principe du "premier arrivé, premier servi"), il arrivait souvent que des marques fassent l'objet d'abus de la part de demandeurs de mauvaise foi qui faisaient enregistrer des noms correspondant à des marques avec lesquelles ils n'avaient aucun lien véritable. Avant les principes directeurs, les propriétaires de marques devaient porter l'affaire devant les tribunaux pour récupérer les noms de domaine qui avaient été ainsi "cybersquattés". Étant donné la complexité des problèmes de compétence, de droit applicable et de sanction qui se posaient lorsqu'il s'agissait de résoudre dans le cadre d'un système judiciaire national un litige s'inscrivant dans une infrastructure mondiale telle que le DNS, les actions en justice traditionnelles étaient considérées comme une solution peu satisfaisante, en particulier en raison de leur lenteur et de leur coût élevé. Par conséquent, les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont soutenu que toute réorganisation du DNS (notamment la création de nouveaux TLD génériques) devrait comprendre la création d'un mécanisme permettant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de remédier plus efficacement aux abus de droit dans les TLD génériques.

4. La conception de ce mécanisme a été confiée à l'OMPI par ses États membres et a été réalisée dans le cadre du premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet. La grande majorité des recommandations élaborées à la suite de ce processus, qui a fait l'objet d'un rapport en date du 30 avril 1999, était consacrée à cette question¹. Dans ce rapport, il était recommandé de mettre au point une procédure administrative de règlement en ligne des litiges, qui s'appliquerait de manière universelle à toutes les demandes d'enregistrement dans les TLD génériques .COM, .NET, .ORG (c'est-à-dire que cette procédure s'appliquerait à

¹ Ce rapport est disponible à l'adresse suivante :
<http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-fr.html> ou, sur demande, sur papier.

n'importe quel nom enregistré dans ces domaines, quelle que soit l'unité d'enregistrement ayant procédé à l'enregistrement en question). En ce qui concerne les autres principaux changements qu'il était proposé d'apporter à la procédure, l'OMPI avait recommandé ce qui suit :

- i) dans le cadre de cette procédure, les tiers devaient pouvoir contester les enregistrements de noms de domaine dans les TLD génériques .COM, .NET et .ORG et le litige devait être tranché par une commission composée d'experts indépendants;
- ii) l'application de la procédure devait, au moins au début, être limitée aux cas d'enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine (tels qu'ils sont définis dans le rapport);
- iii) la procédure devait avoir pour fondement juridique le contrat d'enregistrement du nom de domaine;
- iv) la procédure devait être administrée par des institutions de règlement des litiges indépendantes, qui seraient responsables de la nomination des personnes appelées à trancher les litiges et de l'administration de la procédure;
- v) les principales mesures de réparation prévues par la procédure devaient se limiter au transfert ou à l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine (pas d'indemnité pécuniaire);
- vi) les organismes responsables de l'enregistrement devaient pouvoir mettre en œuvre les décisions rendues dans le cadre de la procédure tendant au transfert ou à l'annulation du nom de domaine, sans qu'il soit nécessaire qu'un tribunal examine ou confirme ces décisions;
- vii) la possibilité de recourir à la procédure ne devait pas empêcher les parties au litige d'intenter une action en justice devant le tribunal national compétent avant, pendant ou après la procédure;
- viii) dans des conditions normales, la procédure visant à trancher le litige ne devait pas durer plus de 45 jours et son coût devrait être raisonnable.

5. Après avoir été étudié par les États membres de l'OMPI, le rapport sur le premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet a été soumis à l'ICANN pour examen. En décembre 1999, l'ICANN a adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui, pour l'essentiel, mettent en œuvre les recommandations rappelées ci-dessus. Ces principes directeurs permettent aux propriétaires de marques victimes d'un "cybersquattage" d'obtenir réparation pour autant qu'ils puissent prouver que

- i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;
- ii) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6. L'ICANN a aussi désigné quatre institutions aux fins du règlement des litiges relevant des principes directeurs, parmi lesquelles le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "centre de l'OMPI").

7. Depuis leur entrée en vigueur, les principes directeurs ont été très largement utilisés pour combattre le "cybersquattage" de marques dans les TLD génériques : plus de 4500 affaires ont été soumises dans le cadre de cette procédure, dont près de 3200 auprès du centre de l'OMPI. Sur toutes les affaires dont a eu à connaître le centre de l'OMPI, plus de 2600 ont été tranchées, et dans 80% des cas le requérant l'a emporté. Les principes directeurs s'appliquent aussi aux noms de domaine libellés en caractères non latins ("non ASCII"), qui sont enregistrés dans les TLD génériques .COM, .NET et .ORG; une vingtaine d'affaires concernant ces enregistrements ont déjà été soumises au centre de l'OMPI. En outre, 22 administrateurs de ccTLD ont volontairement adopté les principes directeurs et plus de 50 affaires concernant des litiges relatifs à des ccTLD ont été soumises au centre. Enfin, l'ICANN devrait exiger l'adoption des principes directeurs pour les sept nouveaux TLD génériques (.AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME et .PRO).

8. Compte tenu du nombre important d'affaires soumises conformément aux principes directeurs, de nombreuses commissions, dans leurs décisions, ont peaufiné l'interprétation des conditions de fond que doivent remplir les requérants aux fins de la procédure. Deux de ces interprétations présentent un intérêt certain pour les questions abordées dans le rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet (dans les chapitres consacrés aux noms de personne et aux désignations géographiques) et méritent d'être citées dans le présent mémorandum :

i) Un grand nombre de décisions ont posé pour principe que le nom d'une personne peut bénéficier d'une protection conformément aux principes directeurs, sous réserve que la personne en question puisse prouver qu'elle a acquis, par un enregistrement ou par l'usage, des droits de marque sur son nom de personne.

ii) Par principe, les commissions sont généralement d'avis que les noms de lieu (en particulier les noms de grandes villes) peuvent bénéficier d'une protection en vertu des principes directeurs à condition que les requérants puissent prouver qu'ils remplissent les conditions de fond prévues par la procédure. Toutefois, pour des raisons pratiques, relativement peu de requérants y sont parvenus, notamment parce qu'il leur est difficile de convaincre les commissions qu'ils ont des droits de marque sur les noms de lieu considérés et que les détenteurs des noms de domaine intéressés n'ont pas d'intérêt légitime sur ces noms.

9. Après bientôt deux ans d'existence, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sont aujourd'hui généralement considérés comme la norme en matière de lutte contre le "cybersquattage" dans le DNS. En ce qui concerne l'évolution future, les grandes tendances ci-après semblent se dégager :

i) Les principes directeurs seront probablement rendus applicables aux sept nouveaux TLD génériques.

ii) S'il est vrai que les principes directeurs ont été avant tout conçus pour les TLD génériques, il n'en reste pas moins qu'ils sont de plus en plus souvent utilisés pour les ccTLD. Il s'agit là d'une évolution positive qui mérite d'être vivement encouragée, eu égard aux *pratiques recommandées de l'OMPI concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle*. Ainsi qu'il est précisé dans le document

précité, une utilisation accrue des principes directeurs aux fins des ccTLD “permettrait d’uniformiser davantage le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine au niveau international et, par conséquent, de réaliser des économies d’échelle importantes qui profiteraient à la fois aux parties, aux unités d’enregistrement et aux institutions de règlement”. Cela permettrait notamment de joindre les procédures dirigées contre une personne qui détient des enregistrements d’un même nom ou des noms similaires à la fois dans des TLD génériques et dans des ccTLD.

iii) On s’attend que le nombre de litiges portant sur des enregistrements de noms de domaine en caractère non latins (“non ASCII”) augmente au fur et à mesure de la progression de l’internationalisation du DNS. Cette évolution sera à l’origine de nouvelles difficultés puisqu’il faudra régler des litiges relatifs à des noms de domaine s’inscrivant dans un contexte interculturel et multilingue.

iv) L’application des principes directeurs se limite actuellement aux cas d’enregistrement abusif de marques. Lors du premier processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, il avait été envisagé d’élargir cette application mais il a été finalement recommandé de ne pas s’engager dans cette voie, du moins au début. À cet égard, il est dit dans le rapport relatif au premier processus de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet que

“certains faits donnent à penser que cette pratique [des enregistrements abusifs] ne touche pas seulement des droits de propriété intellectuelle qui sont liés aux marques de produits et de services, mais nous considérons qu’il est prématuré, pour l’heure, d’étendre la notion d’enregistrement abusif au-delà des cas de violation des marques de produits et de services. Une fois qu’une certaine expérience aura été acquise en ce qui concerne l’application de la procédure administrative et que son efficacité et les éventuels problèmes en suspens auront pu être évalués, la question de l’élargissement de la notion d’enregistrement abusif à d’autres droits de propriété intellectuelle pourra toujours être réexaminée.”

Depuis la publication de ce rapport en avril 1999, on a pu constater que l’adoption de dispositions types pour le règlement d’un plus large éventail de litiges que ceux qui sont prévus par les principes directeurs bénéficiait d’un appui toujours plus important. Cette tendance semble s’expliquer par une prise de conscience accrue, d’une part, du fait que des signes distinctifs autres que des marques peuvent faire l’objet de pratiques douteuses s’agissant de leur enregistrement en tant que noms de domaine et, d’autre part, du fait que des procédures extrajudiciaires de règlement des litiges parallèles constituent un moyen beaucoup plus efficace de régler ceux-ci que le recours aux tribunaux.

L’évolution susmentionnée est bien mise en évidence par les décisions d’orientation générale que prennent ou envisagent de prendre les administrateurs d’un certain nombre de ccTLD. Ainsi, l’administrateur de .AU (Australie) a recommandé que les litiges relatifs à son domaine soient réglés conformément à une procédure qui soit fondée sur les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine mais qui vise aussi à protéger contre tout enregistrement abusif non seulement les marques de produits ou de services mais aussi les autres “noms” sur lesquels un requérant a des droits. Par ailleurs, un groupe de travail créé par l’administrateur de .NL (Pays-Bas), dont l’OMPI est membre, a recommandé dans un rapport intérimaire sur la réorganisation du domaine .NL l’adoption d’une procédure d’arbitrage permettant de résoudre tous les litiges relatifs aux noms de

domaine (c'est-à-dire pas uniquement les litiges portant sur des enregistrements abusifs) ayant pour fondement une allégation de violation de la législation sur les marques du Benelux ou de la législation néerlandaise sur les noms commerciaux.

[Fin du document]