

Assemblée générale de l'OMPI

Quarante-troisième session (21^e session ordinaire)
Genève, 23 septembre – 2 octobre 2013

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

Document établi par le Secrétariat

1. Le présent document fait le point sur les activités du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre") en tant que prestataire international de services extrajudiciaires rapides et économiques de règlement des litiges de propriété intellectuelle proposant à la fois des services d'experts juridiques et administratifs et d'administration des litiges¹.
2. Le présent document fait également le point sur les activités de l'OMPI relatives aux noms de domaine de l'Internet depuis la publication du document WO/GA/41/17 Rev.2. Il traite des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre en vertu des différents principes directeurs et des aspects connexes du système des noms de domaine de l'Internet (DNS), ainsi que de certains faits de politique générale, en particulier les mécanismes de protection des droits pour l'introduction de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), l'émergence des noms de domaine internationalisés dans les gTLD, la future révision par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et la suite donnée aux recommandations faites par les États membres de l'OMPI dans le contexte du deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

¹ Le précédent rapport du Centre à l'Assemblée générale de l'OMPI (WO/GA/41/17 Rev.2) figure à l'adresse http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/wo_ga_41/wo_ga_41_17_rev_2.pdf.

I. ARBITRAGE ET MÉDIATION DES LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

A. ADMINISTRATION DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

3. En 2012, le Centre s'est efforcé d'optimiser le potentiel de ses procédures d'arbitrage et de médiation afin de répondre aux besoins des titulaires de droits de propriété intellectuelle en matière de rapidité et de rentabilité dans le règlement des litiges relatifs à ces droits. Ces efforts portent essentiellement sur la qualité de l'administration et du règlement des litiges instruits dans le cadre de ces procédures, ce qui passe par la formation² et la désignation d'arbitres et de médiateurs qualifiés, le maintien d'une infrastructure moderne d'administration des litiges grâce, notamment, à des solutions informatiques telles que le système OMPI de gestion électronique des litiges (ECAF)³, et la gestion active des litiges soumis à l'OMPI avec un soutien assuré aux intermédiaires neutres. Les litiges administrés en 2012 en vertu des règlements de l'OMPI portaient notamment sur des brevets, des marques, des logiciels et des contrats de franchisage et étaient soumis au Centre par les parties sur la base de clauses compromissoires et conventions ad hoc préalables.

B. SERVICES DE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES DANS DES SECTEURS PARTICULIERS

i) Collaboration avec les offices de propriété intellectuelle

4. Depuis peu, le Centre offre aux offices de propriété intellectuelle des services d'aide à l'établissement de leurs propres cadres facultatifs de règlement des litiges. Cette collaboration, qui porte également sur les programmes de formation et l'administration des litiges, vise à mettre à la disposition des parties des solutions économiques et modulables pour le règlement de leurs litiges devant les offices de propriété intellectuelle en ce qui concerne des droits octroyés ou en instance.

5. Suite à l'établissement d'une procédure conjointe de règlement des litiges pour faciliter la médiation des litiges en matière de marques soumis à l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (IPOS), le Centre a administré les premières procédures de médiation de ce type. Cette expérience est en cours d'évaluation en vue de son application éventuelle aux procédures en matière de brevets et de dessins et modèles intentées devant l'IPOS. Le Centre collabore également à l'élaboration d'un cadre de médiation et d'arbitrage pour les procédures en matière de marques et de brevets intentées devant l'Institut national de la propriété industrielle du Brésil (INPI-BR). L'INPI-BR a désigné le Centre comme institution chargée d'administrer ces procédures de médiation et d'arbitrage lorsque l'une des parties ou les deux ont leur domicile ou leur siège en dehors du Brésil.

ii) Règlement des litiges dans le domaine de la recherche-développement

6. L'un des domaines d'activité du Centre est la prestation de services de conseil et d'administration des litiges dans le domaine de la recherche-développement et du transfert de technologie. Les parties collaborant à des projets de recherche-développement se fondent fréquemment sur des accords types pour établir et négocier leurs contrats de recherche. On peut citer notamment les collaborations multipartites financées par le Septième programme-cadre (7e PC) de l'Union européenne, dans le cadre desquelles les parties utilisent l'accord type de consortium "DESCA" qui, depuis 2011, préconise le recours

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

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

aux procédures de médiation et d'arbitrage accéléré de l'OMPI⁴. L'accord type DESCA couvre de nombreuses industries au niveau international et est également ouvert aux entités non européennes membres de consortiums de recherche. Les utilisateurs de l'accord type DESCA sont en train de changer leurs politiques de règlement des litiges internes afin d'assurer une utilisation homogène des clauses de règlement des litiges de l'OMPI. Par ailleurs, dans le cadre d'une initiative plus large faisant suite à un mémorandum d'accord entre l'OMPI et l'Association of University Technology Managers (AUTM), le Centre a poursuivi sa collaboration avec l'AUTM en matière de règlement efficace et effectif des litiges à l'intention des bureaux universitaires de transfert de technologie dans le monde entier.

iii) Règlement des litiges dans le domaine cinématographique et les médias

7. En ce qui concerne le règlement des litiges dans le domaine cinématographique et les médias, l'OMPI a signé plusieurs mémorandums d'accord en 2012 avec la Korea Creative Content Agency (KOCCA) et le Ministère coréen de la culture, des sports et du tourisme, en vue de promouvoir les services de règlement extrajudiciaire des litiges dans les secteurs couverts par leurs activités respectives.

iv) Enquête internationale sur le règlement des litiges relatifs à des transactions en matière de technologie

8. Suite à la réalisation en 2012 de l'enquête internationale sur le règlement des litiges dans les transactions en matière de technologie, le Centre a publié en 2013 un rapport d'enquête présentant les pratiques et les motivations de près de 400 participants de plus de 60 pays ainsi qu'une évaluation de l'utilisation actuelle et des avantages comparatifs des modes extra-judiciaires de règlement des litiges de technologie⁵. Les résultats de cette enquête offrent une base statistique pour dégager les tendances en matière de règlement des litiges de technologie. Ils permettent également de déterminer des pratiques recommandées qui peuvent aider les parties prenantes dans le domaine de la propriété intellectuelle à choisir la meilleure stratégie en matière de règlement des litiges. Enfin, le rapport présente en conclusion un certain nombre d'observations relatives à ces stratégies.

II. ADMINISTRATION DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

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

9. 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,

⁴ Le projet DESCA ("Development of a Simplified Consortium Agreement") est un accord de consortium type initialement mis au point pour des projets de recherche financés par la Commission européenne dans le cadre du septième programme-cadre (7^e PC) sous les auspices du DESCA Core Group. L'accord type DESCA serait utilisé par environ 75% des entreprises, organismes de recherche, universités et particuliers participant au projet de recherche transfrontière financé par la Commission européenne au titre du 7^e PC. Ce programme couvre toutes les initiatives de l'UE en matière de recherche, notamment dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture, de la pêche, de la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication, des nanotechnologies, des matériaux et des nouvelles technologies de production, de l'énergie, de l'environnement, du transport (y compris l'aéronautique), des sciences socioéconomiques, de l'espace et de la sécurité. Voir <http://www.desca-fp7.eu/>.

⁵ Rapport d'enquête et résumé : <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.

notamment dans le cadre des premier⁶ et deuxième⁷ 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.

10. 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 national⁸.

11. Depuis décembre 1999, le Centre a administré plus de 26 000 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 chercheurs⁹.

12. En 2012, un large éventail de particuliers et d'entreprises, de fondations et d'institutions ont eu recours aux procédures de règlement des litiges proposées par le Centre. Les cinq principaux secteurs d'activité des requérants étaient le commerce de détail, la mode, la banque et la finance, la biotechnologie et les produits pharmaceutiques, ainsi que l'Internet et l'informatique. La part croissante de la mode et des marques 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. Les procédures administrées par l'OMPI ont jusqu'ici mis en présence des parties provenant de 173 pays. Au cours de la seule année 2012, les parties nommément désignées dans les plaintes déposées auprès de l'OMPI provenaient de plus de 120 pays, ce qui témoigne de la portée véritablement planétaire de ce mécanisme de règlement des litiges. En fonction de la langue du contrat d'enregistrement applicable du nom de domaine en cause, l'OMPI a conduit jusqu'ici des procédures au titre des principes UDRP dans 20 langues différentes¹⁰.

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

⁶ *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>.

⁷ *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>.

⁸ Voir le recueil de jurisprudence en rapport avec les principes UDRP à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged>.

⁹ 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>.

¹⁰ Par ordre alphabétique : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, français, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, turc.

des décisions rendues en vertu des principes UDRP de façon à préserver la cohérence de la jurisprudence dans ce domaine¹¹. 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 ligne¹².

14. 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 pratiques¹³. 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 intéressées¹⁴, 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)

15. L'application obligatoire des principes UDRP est limitée aux noms de domaine enregistrés dans les gTLD, tels que .com, .net, et .org, mais le Centre aide également de nombreux services d'enregistrement dans les ccTLD à établir des conditions d'enregistrement et des procédures de règlement des litiges conformes aux pratiques recommandées en matière de protection de la propriété intellectuelle. Ces procédures sont pour la plupart calquées sur les principes UDRP mais peuvent tenir compte de la situation et des besoins particuliers des ccTLD. Le Centre assure actuellement des services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine à l'intention de 68 services d'enregistrement pour des ccTLD, et récemment pour les espaces de noms de domaine .FM (Micronésie (États fédérés de)), .PW (Palaos) et .TZ (Tanzanie (République-Unie de))¹⁵.

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

16. Un certain nombre d'initiatives de l'ICANN présentent à la fois des opportunités et des défis pour les titulaires et les utilisateurs de droits de propriété intellectuelle. La première concerne l'introduction prévue de 1400 nouveaux gTLD par l'ICANN. Ces nouveaux gTLD peuvent être de nature "ouverte" (similaires à .com), ou plus spécifique ou restrictive, par exemple .[marque], .[ville], .[communauté], .[culture], .[industrie] ou .[langue]. La deuxième initiative concerne l'introduction de noms de domaine internationalisés au premier niveau. En outre, l'expansion du DNS envisagée par l'ICANN soulève des questions en rapport avec le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet.

A. NOUVEAUX DOMAINES GÉNÉRIQUES DE PREMIER NIVEAU

17. La mise en œuvre de son programme relatif aux nouveaux gTLD a été votée par le Conseil d'administration de l'ICANN lors d'une réunion tenue à Singapour le 20 juin 2011¹⁶. Des informations ont été publiées dans le "Guide de candidature" maintes fois révisé de

¹¹ La synthèse peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/>.

¹² L'index juridique est devenu un instrument de référence essentiel, permettant aux experts, aux parties, aux chercheurs et à toute personne intéressée de se familiariser avec la jurisprudence de l'OMPI. L'index est actualisé périodiquement de manière à incorporer de nouvelles catégories de recherche illustrant pour l'essentiel l'évolution du DNS et peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/legalindex.jsp>.

¹³ Voir, p. ex., les paragraphes 14 à 16 du document WO/GA/41/17 Rev.2.

¹⁴ Voir la note 2 ci-dessus.

¹⁵ 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/en/domains/cctld>.

¹⁶ Voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>. Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier le paragraphe 14.

l'ICANN¹⁷. L'attribution des premiers nouveaux gTLD en 2013 devrait être suivie, le cas échéant, de l'enregistrement des noms de domaine proprement dits (d'autres phases pour la présentation des demandes sont attendues)¹⁸.

18. Bien que 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 d'un certain nombre de mécanismes de protection des droits applicables aux nouveaux gTLD issus d'une série de comités et de processus de l'ICANN a été considérablement diluée sur les plans tant opérationnel que matériel¹⁹. 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

19. 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 limitées à titre d'intérêt public"²⁰). Le Centre a apporté à l'ICANN une assistance dans l'élaboration des critères matériels de cette procédure concernant les objections pour atteinte aux droits 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"²¹ (ci-après dénommée "Recommandation commune") adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2001.

20. Le Centre a été désigné par l'ICANN comme prestataire exclusif de services de règlement des litiges relatifs aux objections pour atteinte aux droits²². La date limite pour les objections pour atteinte aux droits ayant été atteinte en mars 2013, le traitement par le Centre des 69 objections de ce type déposées conformément aux règles de procédure applicables est en cours²³.

¹⁷ Le Guide de candidature est disponible à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agg>.

¹⁸ Pour de plus amples informations sur le programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD et le suivi réalisé par le Centre, voir le document WO/GA/41/17 Rev.2, en particulier les paragraphes 22 et 23.

¹⁹ Pour de plus amples informations, y compris des références, voir le document WO/GA/39/10, en particulier les paragraphes 23 à 30. Il convient de noter que l'ICANN a rejeté sommairement une proposition relative à la création d'une "Liste de marques mondialement protégées".

²⁰ Le Guide du demandeur de l'ICANN envisage également un certain nombre d'autres procédures dont les gouvernements pourront se prévaloir une fois que l'ICANN aura annoncé les demandes de nouveaux gTLD. La section 1.1.2.4 prévoit en particulier une "alerte avancée du GAC", alors que la section 1.1.2.7 prévoit la "réception de l'avis du GAC sur les nouveaux gTLD" pour examen par le Conseil d'administration.

²¹ Voir http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845-toc.htm.

²² Pour les règles de procédure concernant les objections pour atteinte aux droits, voir la section 3.2 du Guide de candidature de l'ICANN.

²³ Voir les règles de l'OMPI concernant le règlement des litiges relatifs aux nouveaux gTLD et le barème des honoraires et des coûts, à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf> et à l'adresse <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/>.

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

21. 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 domaine²⁴. 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, en encourageant les acteurs concernés à se comporter de manière responsable et en prévoyant des clauses d'exonération de responsabilité appropriées²⁵.

22. À la suite de différentes procédures internes de l'ICANN et de consultations avec les administrateurs de services d'enregistrement, l'efficacité de cette procédure dans la forme sous laquelle elle a été adoptée par l'ICANN reste incertaine, compte tenu en particulier de la superposition de différentes couches procédurales et des problèmes concernant le champ d'application de ce mécanisme²⁶.

ii) Mécanismes de protection des droits de deuxième niveau

– Base de données sur les marques

23. 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 gTLD²⁷. L'adoption de ce concept a donné lieu à des discussions approfondies de l'ICANN en ce qui concerne notamment les décisions des offices de marques. Le Centre a fait valoir que toute base de données de ce type devrait éviter d'alourdir la charge de travail des titulaires de droits en matière de traitement des enregistrements de marques légitimement obtenus dans le cadre des systèmes d'examen et

²⁴ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

²⁵ Compte tenu de la convergence que l'on perçoit entre les rôles du service d'enregistrement, de l'unité d'enregistrement et du détenteur de l'enregistrement au sein du DNS, le Centre a également recommandé, compte tenu de son expérience des principes UDRP, et de la décision de l'ICANN d'autoriser la propriété croisée d'unités d'enregistrement par les services d'enregistrement (voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>), d'étendre aux unités d'enregistrement la procédure postérieure à l'attribution prévue à l'intention des services d'enregistrement (voir, notamment, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

²⁶ En juin 2013, en réponse à une demande de l'ICANN, le Centre a soumis une proposition relative à la prestation de services de règlement des litiges selon la procédure de l'ICANN relative aux marques.

²⁷ Cette 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'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) est actuellement limitée aux marques dont l'usage actuel peut être prouvé. Que l'usage actuel soit prouvé ou non, les propriétaires de marques pourraient néanmoins 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 de notifier le cas échéant au(x) propriétaire(s) de la marque concerné(s) que le demandeur poursuit l'enregistrement du nom de domaine). Ce système de contentieux est limité à une durée maximale de 90 jours à compter de la date d'ouverture au public de l'enregistrement d'un nouveau gTLD. Selon les propriétaires de marques, cette limitation devrait donner lieu à des tentatives de détournement, avec pour corollaire une charge supplémentaire pour les propriétaires de marques en termes financiers et d'application des droits et un risque accru de confusion pour les consommateurs. La preuve de l'usage requise pour les services préliminaires s'applique de la même manière à l'invocation de marques comme motif de dépôt de plaintes en vertu du mécanisme de suspension uniforme rapide décrit ci-dessous.

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.

24. La base de données est opérationnelle pour la soumission et la validation de marques depuis mars 2013²⁸, et le Centre continue de se tenir informé des évolutions en ce qui concerne ce mécanisme.

– Système de suspension uniforme rapide

25. Les principes UDRP restent un important instrument curatif pour certains litiges relatifs à de nouveaux gTLD qui appellent le transfert du nom de domaine contesté au profit du propriétaire de la marque, et l'ICANN a aussi 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 accéléré (des noms de domaine)²⁹ 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 2012³⁰. 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.

26. 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. Reste à savoir si le système de suspension uniforme rapide peut fonctionner de manière efficace et viable en complément des principes UDRP et à déterminer son lien avec les procédures UDRP³¹. 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 questions de ressources connexes, le Centre n'a pas présenté d'offre³². Le Centre continue de se tenir informé des évolutions.

B. PLANS DE L'ICANN EN VUE D'UNE RÉVISION FUTURE DES PRINCIPES UDRP ÉTABLIS À L'INITIATIVE DE L'OMPI ET GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU VERROUILLAGE DES NOMS DE DOMAINE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE UDRP

27. 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 a estimé qu'une éventuelle révision des principes UDRP effectuée par l'ICANN ferait davantage de mal que de

²⁸ En juin 2012, l'ICANN a annoncé son choix des prestataires du service de base de données centrale sur les marques; voir <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm>.

²⁹ Voir <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

³⁰ Voir <http://prague44.icann.org/node/31773> and <http://toronto45.icann.org/node/34325>.

³¹ Un inventaire détaillé des questions en jeu figure notamment dans la lettre du Centre datée du 2 décembre 2010, qui peut être consultée à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>. Plusieurs de ces questions étaient également à l'ordre du jour de la réunion de l'ICANN tenue en juin 2012 à Prague.

³² Début 2013, l'ICANN a désigné le National Arbitration Forum et l'Asian Domain Name dispute Resolution Center en tant que deux premiers prestataires de services de suspension uniforme rapide.

bien³³, l'Organisation de soutien en matière de noms de domaine (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 gTLD³⁴.

28. Les principes UDRP fonctionnent aujourd'hui remarquablement grâce aux efforts déployés par de nombreuses parties prenantes pendant plus d'une dizaine 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 dans le domaine de la propriété intellectuelle n'ont qu'une voix minoritaire, il est probable qu'une telle révision 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 faisant l'objet d'une procédure UDRP. Le Centre participe activement à ce processus. Il continuera de se tenir activement informé des intentions des parties prenantes de l'ICANN concernant les principes UDRP.

C. NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

29. 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 internationalisés dans le cadre du programme de l'ICANN relatif aux nouveaux gTLD, certaines de ces demandes devraient figurer parmi les premiers des nouveaux gTLD annoncés par l'ICANN à être attribués dans la zone racine du DNS.

30. 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 2009³⁵. Depuis lors, cette procédure a permis d'introduire plusieurs noms de ccTLD internationalisés associés aux codes à deux lettres figurant dans la norme ISO 3166-1³⁶. Les noms approuvés continuent d'être attribués dans la zone racine du DNS³⁷.

D. AUTRES DÉSIGNATIONS

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

32. 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.

³³ Voir <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/ Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>; voir également, d'une manière générale, le paragraphe 31 du document WO/GA/39/10.

³⁴ Voir <http://gnsso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm>.

³⁵ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

³⁶ Voir http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.

³⁷ Voir <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/>.

33. Pendant sa session tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002, l'Assemblée générale de l'OMPI a recommandé de modifier les principes UDRP afin de protéger les noms de pays et les noms et sigles d'organisations internationales intergouvernementales³⁸. Le Secrétariat de l'OMPI a transmis ces recommandations (recommandations OMPI-2) à l'ICANN en février 2003³⁹.

34. Suite à des délibérations supplémentaires de l'ICANN⁴⁰, le Guide de candidature de l'ICANN pour les nouveaux gTLD limite la question de la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales au recours prévu dans le cadre des procédures d'objection antérieure à l'attribution des domaines de premier niveau (au stade des demandes), dont il est question aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus. Toutefois, à la suite d'une lettre ouverte adressée par les conseillers juridiques d'organisations intergouvernementales à l'ICANN en décembre 2011 et des efforts soutenus déployés par ces organisations, le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) a recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN d'assurer la protection des noms et sigles d'organisations intergouvernementales contre leur enregistrement inapproprié par un tiers dans le DNS avant l'attribution de tout nouveau gTLD⁴¹. Le GAC a également recommandé au Conseil d'administration de l'ICANN, sur la base des critères applicables aux enregistrements de deuxième niveau dans l'espace .int, de collaborer avec les organisations intergouvernementales afin d'établir une liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger. La protection est envisagée 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 un tiers, avant l'attribution de tout nouveau gTLD.

35. Dans sa réponse au GAC, le Conseil d'administration de l'ICANN a indiqué qu'il avait adopté une résolution établissant les fondations d'une telle protection à titre provisoire au deuxième niveau sur la base des critères applicables aux enregistrements dans l'espace .int, via une liste réservée de l'ICANN contenant les noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger contre leur enregistrement par un tiers dans le cadre de l'accord avec les services d'enregistrement dans les nouveaux gTLD. L'ICANN a fixé au 28 février 2013 le délai pour soumettre les noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger, et a invité les organisations intergouvernementales remplissant les conditions requises à se manifester avant cette date. L'ICANN a également demandé au GAC (et aux organisations intergouvernementales) de fournir un module complet contenant les critères et la liste des noms et sigles des organisations intergouvernementales dont le GAC recommande la protection⁴². En réponse, une coalition d'organisations intergouvernementales a élaboré des critères fondés sur l'espace .int pour la protection des organisations intergouvernementales, assortis d'une liste d'organisations intergouvernementales, qui ont été transmis au Conseil d'administration de l'ICANN le 28 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

³⁸ 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.

³⁹ Voir http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo_doc.

⁴⁰ Pour de plus amples informations, voir le document WO/GA/41/17 Rev.2, notamment les paragraphes 40 et 41.

⁴¹ Voir https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2.

⁴² Voir <https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Comunique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2>.

intergouvernementales pour pouvoir bénéficier de la protection (à savoir les organisations intergouvernementales établies par un traité et dotées de la personnalité juridique internationale, celles qui ont le statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies ou qui sont un fonds ou un programme de l'ONU), ainsi qu'une liste des noms et sigles d'organisations intergouvernementales à protéger⁴³.

36. 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 dans la pratique 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. Plus fondamentalement, la troisième question soulevait certaines interrogations sur la manière dont la protection des sigles d'organisations intergouvernementales pourrait être conciliée avec les tentatives potentiellement légitimes de tiers souhaitant enregistrer des noms de domaine correspondant à un sigle d'organisation intergouvernementale protégé, et appelait des éclaircissements sur les moyens envisagés (hormis le consentement de l'organisation intergouvernementale concernée) pour gérer dans la pratique les cas de coexistence potentiellement légitimes⁴⁴. Dans sa réponse, le GAC insistait sur la mission d'intérêt général importante que remplissent les organisations intergouvernementales, s'engageait à collaborer activement afin de trouver rapidement la meilleure solution pour aller de l'avant, et recommandait une nouvelle fois au Conseil d'administration de l'ICANN de mettre en place une protection initiale de nature préventive qui soit appropriée pour les noms et sigles d'organisations intergouvernementales figurant sur la liste fournie avant le lancement de tout nouveau gTLD.

37. Le Conseil d'administration de l'ICANN n'a pas encore répondu à cette recommandation du GAC. Parallèlement, la GNSO a lancé un "processus d'élaboration de politiques" sur la question de la protection des organisations intergouvernementales. Le Centre participe également avec d'autres organisations intergouvernementales à ce processus lancé parallèlement par la GNSO, dans lequel la question des moyens envisagés pour gérer la coexistence potentielle de sigles d'organisations intergouvernementales protégés et ceux d'utilisateurs tiers potentiellement légitimes occupe également une place importante. Les perspectives d'aboutissement d'un consensus présentant un intérêt pour les organisations intergouvernementales dans le cadre du processus lancé par la GNSO pourraient être limitées compte tenu de la composition générale du groupe, mais la participation des organisations intergouvernementales demeure essentielle pour suivre les tendances générales concernant la protection des organisations intergouvernementales au sein de l'ICANN via les recommandations du GAC au Conseil d'administration.

38. En ce qui concerne les noms géographiques, le GAC a en particulier exprimé des préoccupations quant à leur utilisation et leur protection dans les nouveaux gTLD. En 2007, il a publié les "Principes du GAC concernant les nouveaux gTLD"⁴⁵, 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. Les principes du GAC stipulaient 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.

39. En ce qui concerne le premier niveau, le Guide de candidature 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 dans le

⁴³ Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>.

⁴⁴ Voir <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

⁴⁵ Voir http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

programme relatif aux nouveaux gTLD au cours de cette phase du dépôt des demandes⁴⁶. 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 compétents⁴⁷. 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 territoires⁴⁸.

40. Le GAC a émis des réserves supplémentaires en ce qui concerne un certain nombre de demandes d'enregistrement de nouveaux gTLD au motif d'une correspondance avec des noms 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 les demandes relatives aux nouveaux gTLD afin de répondre à certaines préoccupations du GAC. Le GAC a recensé six grandes catégories de demandes portant sur de nouveaux gTLD appelant un examen complémentaire par le Conseil d'administration à titre de précaution⁴⁹. Le Conseil d'administration a approuvé la recommandation du GAC de ne pas donner suite à certaines demandes, mais il a demandé des précisions supplémentaires au GAC, ainsi que des commentaires publics, notamment sur les mesures de précaution préconisées par le GAC.

41. D'une manière générale, le Centre s'efforce d'informer les secteurs compétents du Secrétariat des questions susmentionnées, notamment à l'appui des travaux du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)⁵⁰.

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

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

[Fin du document]

⁴⁶ 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".

⁴⁷ 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".

⁴⁸ Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>, point 5.

⁴⁹ Voir

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf.

⁵⁰ Voir notamment les documents SCT/24/4, SCT 25/3, SCT 26/6 et 27/8 à l'adresse

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

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

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_26/sct_26_6.pdf, et à l'adresse

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/fr/sct_27/sct_27_8-annex1.doc, respectivement.