



UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS



ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**NOMS DE DOMAINE MULTILINGUES :
COLLOQUE COMMUN UIT/OMPI**

Genève — 6 et 7 décembre 2001

DOCUMENT DE TRAVAIL DE L'OMPI

Les noms de domaine internationalisés :
aspects relevant de la propriété intellectuelle

*Établi par le Secrétariat de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)*

TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphes
Introduction	1 et 2
L'Internet, moyen de communication universel.....	3 à 5
Le système des noms de domaine (DNS) de l'Internet	6 à 9
La propriété intellectuelle dans un contexte multilingue.....	10 et 11
La protection des marques multilingues en droit international	12 à 23
Convention de Paris.....	13 à 15
Accord sur les ADPIC.....	16 à 18
Traité sur le droit des marques	19
Système de Madrid concernant l'enregistrement	20 et 21
international des marques	
Recommandation commune de l'OMPI sur la.....	22 et 23
protection des marques notoires	
Les marques multilingues dans l'univers matériel	24 à 33
Marques notoires multilingues	29 à 31
Doctrines des équivalents étrangers.....	32 et 33
Marques multilingues : le point de vue de l'offices	34 à 37
Les noms de domaine internationalisés	38 à 40
Examen de la politique ICANN/IETF.....	38 à 40
Les principes directeurs régissant le règlement uniforme des.....	41 à 48
litiges relatifs aux noms de domaine	
Règlement des litiges dans les domaines génériques	41 à 44
.com, .org and .net	
Règlement des litiges dans les nouveaux TLD génériques	45 et 46
Règlement des litiges dans les ccTLD.....	47 et 48
Les litiges relatifs aux noms de domaine internationalisés	49 et 50
L'examen des litiges engagés en vertu des principes directeurs	51 à 60
relativement à des noms de domaine internationalisés	
Appréciation de l'usage.....	51
Langue de la procédure	52
"Identité ou similitude prêtant à confusion	53 à 56
Les domaines "sucks" dans le contexte internationalisé	57 et 58
Similitude phonétique.....	59 et 60
Pour le maintien de l'uniformité des principes directeurs.....	61 à 63

ANNEXES

- I. Statistiques sur les langues de l'Internet
- II. Parties contractantes des traités internationaux de propriété intellectuelle pertinents
- III. Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
Liste des affaires relatives à des noms de domaine internationalisés
- IV. Marques multilingues
Pratiques et procédures des offices des marques

INTRODUCTION

1. L'Internet a ses origines et ses racines aux États-Unis, puisque c'est de là qu'il est parti, dans les années 1950, d'une expérience conduite par des chercheurs des milieux universitaires et militaires. Son évolution, et notamment l'invention de la "toile d'araignée" internationale que constitue le World Wide Web, en a fait un réseau de communication et de commerce dont les applications sont aussi diverses que la communauté qui l'utilise. À mesure que cette dernière se développe (elle a maintenant dépassé les 460 millions de personnes¹), la culture de l'Internet, largement anglo-américaine à l'origine, se transforme. Là où prédominait auparavant l'anglais, apparaissent maintenant de plus en plus de langues parmi les 6700 qui sont parlées dans 228 pays à travers le monde.

2. À l'heure actuelle, les internautes ne représentent qu'environ 6% de la population mondiale; ils se recrutent encore majoritairement dans des milieux anglophones, quoique dans 48% des cas, l'anglais ne soit pas leur langue maternelle². On prévoit en revanche qu'en 2002, les non-anglophones seront devenus majoritaires et qu'en 2003, ils représenteront 66% de la communauté des utilisateurs de l'Internet³, le gros de cette expansion provenant d'Asie et d'Amérique Latine⁴. On estime également qu'en 2003, le tiers au moins des internautes préféreront naviguer sur le Net dans une langue qui ne sera pas l'anglais⁵ et que ce nombre aura encore doublé en 2005⁶. Cette internationalisation de l'Internet n'a rien de surprenant quand on considère que 92% de la population mondiale a une langue maternelle autre que l'anglais. On peut donc s'attendre à ce que le réseau devienne de plus en plus un reflet de la diversité des cultures et à ce que cela s'accompagne d'un accroissement de son contenu non anglais. Selon les experts, la langue la plus utilisée sur le Web en 2007 sera le chinois⁷.

¹ Voir le rapport "Global Internet Trends Report" publié le 28 août 2001 par Nielsen/NetRatings, à l'adresse http://www.nielsen-netratings.com/hot_of_the_net_i.htm.

² Toujours selon Nielsen/NetRatings, en septembre 2001, sur 250,8 millions d'utilisateurs de l'Internet à domicile 168,6 millions (soit 67,2%) résidaient aux États-Unis. Voir Nielsen/NetRatings à l'adresse http://nielsen-netratings.com/hot_off_the_net_i.jsp.

³ Statistiques au mois de novembre 2001, fournies par Walid, Inc. Voir <http://www.walid.com>.

⁴ Un rapport de l'International Data Corporation (IDC) estime que d'ici à 2003, sur un total de 602 millions d'internautes, la part américaine, qui est actuellement de plus de la moitié, sera passée à environ un tiers. Le gros de la croissance proviendra de la région Asie-Pacifique, où le nombre d'internautes passera des 19,7 millions actuels à 75,6 millions en 2003. Voir le rapport de l'IDC, "Web Site Globalization: The Next Imperative for the Internet 2.0 Era" : <http://www.idc.com>. Voir aussi "The Language of the Web", par Michael Pastore, à l'adresse http://cyberatlas.internet.com/big_picture/demographics/article/0,1323,5901_150171,00.html.

⁵ Voir le rapport de l'International Data Corporation (IDC) "Web Site Globalization: The Next Imperative for the Internet 2.0 Era" : <http://www.idc.com>.

⁶ Voir Forrester Research : <http://www.forrester.com>.

⁷ Statistiques au mois de novembre 2001, fournies par Walid, Inc. Voir <http://www.walid.com>.

L'INTERNET, MOYEN DE COMMUNICATION UNIVERSEL

3. Si l'Internet est universel, le système des noms de domaine (DNS) l'a toujours été, lui aussi, à bien des égards. Il facilite en effet la navigation sur l'Internet en établissant une correspondance entre une adresse numérique et un nom de domaine, plus convivial; une fois enregistré dans un domaine générique de premier niveau (TLD générique) ou dans un domaine de premier niveau constituant un code de pays (ccTLD), ce dernier acquiert effectivement un caractère universel, puisqu'il permet d'accéder à l'adresse numérique en question de n'importe où dans le monde.

4. En revanche, les langues et les systèmes d'écriture utilisés dans la mise en correspondance (le "mappage") des adresses du DNS n'ont pas suivi le mouvement d'internationalisation croissante de l'Internet. Pour l'instant, seuls les caractères latins, qui servent à écrire des langues telles que l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol, sont encore utilisés. Ceci a conduit la communauté de l'Internet à s'interroger sur le bien-fondé de cette situation et, ayant conclu par la négative, à entreprendre d'y remédier. Ainsi, plusieurs expériences d'internationalisation des caractères utilisés pour la représentation des noms de domaine sont en cours⁸ et bien qu'aucune ne soit encore définitive, la solution, dans le contexte actuel, n'est plus qu'une question de temps et de technologie.

5. Cette transformation se manifeste aussi par une internationalisation de la coordination technique de l'Internet et du DNS, dans le cadre des changements structurels que connaissent actuellement l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et l'Internet Engineering Task Force (IETF). L'IETF a notamment été chargée de concevoir des normes d'accès internationalisé aux noms de domaine et y travaille actuellement, ainsi qu'on le verra plus loin. Parallèlement, l'espace réservé aux noms de domaine génériques de premier niveau s'accroît, avec l'introduction de nouveaux gTLD, et de nouvelles formes d'identifiants virtuels tels que les mots clés, dont l'incidence sur un DNS multilingue est examinée ci-après, font leur apparition.

LE SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE (DNS) DE L'INTERNET

6. Le système DNS a pour objet de faciliter la navigation sur l'Internet en permettant d'accéder à des adresses numériques, ou adresses IP, par l'intermédiaire de noms de domaine. À la date de publication du présent document, plus de 36 millions de noms de domaine avaient fait l'objet d'un enregistrement (dont environ 22 millions dans le domaine .com), et ce nombre augmentait de 50 000 à 100 000 par semaine⁹.

7. Le DNS est fondé sur une hiérarchie de noms de domaine au sommet de laquelle se trouvent les domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD). Jusqu'à tout récemment, il existait sept gTLD,

⁸ Voir la liste des fournisseurs de solutions d'internationalisation du DNS, existantes ou à l'étude, à l'adresse <http://www.itu.int/mdns/resources/index.html> ("Current/Planned Solution Providers").

⁹ On peut consulter des statistiques à jour aux adresses suivantes : <http://www.netnames.com> et <http://www.domainstats.com>.

qui se répartissaient en trois TLD génériques “libres”, soit .com, .net et .org, et quatre TLD génériques réservés : .int, .edu, .gov et .mil. Lors de sa réunion du 16 novembre 2000, l’ICANN a adopté sept nouveaux domaines de premier niveau répartis en deux catégories : les gTLD “non parrainés” .biz (pour les affaires), .info (sans limitation) et .name (pour les noms de personne) et les gTLD “parrainés” .aero (réservé à l’industrie aéronautique), .coop (réservé aux coopératives), .museum (pour les musées) et .pro (pour les professionnels)¹⁰. L’ICANN a déjà passé des accords pour l’administration des domaines .biz, .coop, .info, .museum et .name, leur permettant ainsi de devenir opérationnels.

8. En ce qui concerne les ccTLD, il en existe actuellement 243, qui sont exprimés par des codes à deux lettres issus de la norme 3166 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO 3166)¹¹. Ces domaines ne sont pas tous administrés selon les mêmes politiques, certains étant “ouverts”, de sorte que tout le monde peut y enregistrer un nom, tandis que d’autres sont réservés aux personnes ou aux entités qui remplissent certaines conditions (par exemple avoir son domicile ou un établissement dans le pays concerné). L’organisme responsable de l’administration de chaque ccTLD a théoriquement toute latitude quant au choix des conditions d’enregistrement de noms dans son domaine.

9. Parallèlement à l’expansion du DNS, d’autres systèmes de résolution d’adresses ont été mis au point, comme les mots clés, qui font appel à des méthodes différentes pour le mappage des adresses IP. Ceci est sans rapport avec la question des “racines multiples” extérieures au DNS, qui est abordée plus loin.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS UN CONTEXTE MULTILINGUE

10. La propriété intellectuelle et les désignations telles que les marques et les noms commerciaux ont un rôle important dans le commerce, tant dans le monde physique que virtuel. De la même manière, les nouvelles désignations que représentent les noms de domaine sont d’une grande utilité en tant que moyens de distinguer des produits ou des services de ceux d’un concurrent. Le récent phénomène de la mondialisation et de l’intensification du commerce international a accéléré l’internationalisation du système de propriété intellectuelle et accru l’importance de ces désignations. Cette tendance est encore renforcée par l’avènement du commerce électronique et le rôle qu’il confère à ces dernières comme moyens de développer la confiance du consommateur dans des marques nouvelles, ne reposant pas sur les fondements “tangibles” traditionnels.

11. Comme le souligne le rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet intitulé “*La reconnaissance des droits et l’utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l’Internet*”¹², l’internationalisation des noms de domaine constitue un événement extrêmement important dans le développement du DNS et ne manquera pas d’avoir des répercussions en matière de

¹⁰ Pour plus de détails sur l’introduction des nouveaux gTLD voir <http://www.icann.org/tlds/>.

¹¹ Voir <http://www.iso.ch>. Voir aussi la liste des organismes responsables des ccTLD sur le site de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority) : <http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm>.

¹² Le rapport final du deuxième processus de l’OMPI (3 septembre 2001) est disponible à l’adresse : <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html>.

propriété intellectuelle. Selon ce rapport, “[l]e problème des conflits que peut créer l’utilisation, dans un système de désignation, des diverses langues et alphabets employés dans le monde est bien connu dans le domaine des marques. On peut cependant s’attendre à ce que l’internationalisation des noms de domaine vienne introduire un certain nombre de considérations nouvelles dans l’examen de ce genre de contestation, par exemple l’importance de la similarité phonétique dans un moyen de communication essentiellement visuel ou textuel, la rapidité et le faible coût avec lesquels il est possible d’obtenir un enregistrement de nom de domaine par rapport à un enregistrement de marque et l’automatisme de l’enregistrement des noms de domaine par opposition à la procédure d’examen qui précède celui des marques”¹³.

LA PROTECTION DES MARQUES MULTILINGUES EN DROIT INTERNATIONAL

12. Le système international de la propriété intellectuelle prévoit la protection des droits au-delà des questions de langue et d’alphabet, plus particulièrement dans le domaine du droit des marques, dans le cadre du concept plus large de protection contre la concurrence déloyale. Les principaux traités et autres instruments internationaux ayant trait à la protection des marques sont la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), le Traité sur le droit des marques et l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ainsi que le Protocole relatif à ce dernier. De plus, la Recommandation commune de l’OMPI concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires fournit des lignes directrices pour la protection des marques notoires au plan international. Ces textes ont pour objet d’éviter les conflits entre marques de produits et de services de langues différentes et contiennent des dispositions particulières concernant l’enregistrement et la protection des marques, de leurs traductions et translittérations¹⁴.

Convention de Paris

13. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)¹⁵, à laquelle 162 États sont parties¹⁶, a notamment pour objet la protection des marques et la répression de la concurrence déloyale, et contient des dispositions relatives au traitement national, au droit de priorité et aux règles communes. Elle ne fixe pas les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques, qui doivent être déterminées par chacun des pays concernés selon son propre système juridique. Lorsqu’une marque a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine, les autres parties contractantes doivent l’admettre au dépôt et la protéger *telle quelle*. L’enregistrement d’une telle marque peut toutefois être refusé dans certains cas,

¹³ Voir le paragraphe 27 du rapport du deuxième processus de l’OMPI.

¹⁴ Voir sur l’ensemble de la question Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, (Harvard University Press, 1975).

¹⁵ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Voir J.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, pages 89-93 (BIRPI, 1969).

¹⁶ La liste des parties contractantes de la Convention de Paris figure à l’annexe II.

notamment si elle est de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers, si elle est dépourvue de caractère distinctif ou si elle est contraire à la morale ou à l'ordre public ou de nature à tromper le public.

14. D'une manière générale, les pays qui sont parties à la Convention de Paris sont tenus, en vertu de l'article 10bis de cette dernière, d'assurer une protection effective contre les actes de concurrence déloyale, et notamment d'interdire :

“ tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent.”

15. Plus particulièrement, chacun des États contractants s'engage à refuser l'enregistrement et à interdire l'usage des marques notoirement connues, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris, qui dispose notamment :

“1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci”¹⁷.

Accord sur les ADPIC

16. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)¹⁸ a été conclu au terme des négociations du Cycle d'Uruguay de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se sont déroulées de 1986 à 1994. Il a pour objet d'établir des règles internationales communes de protection de la propriété intellectuelle et de faciliter le règlement, par le biais du système de l'OMC, des différends commerciaux entre États membres portant sur des droits de propriété intellectuelle. Selon la description qu'en fait l'OMC, l'Accord sur les ADPIC porte sur cinq grandes questions : i) comment les principes fondamentaux du système commercial et des autres accords internationaux sur la propriété intellectuelle devraient être appliqués, ii) comment assurer une

¹⁷ Pour plus de détails sur la Convention de Paris et la protection des marques notoires, voir J.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, (BIRPI, 1969). Voir également Christopher Heath et Kung-Chung Liu, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (Kluwer Law International, 2000), chapitre 1, pages 3-8. Pour un commentaire plus général sur la protection des marques notoires et de grande renommée, voir Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, (Butterworths, 1997).

¹⁸ La liste des parties contractantes de l'Accord sur les ADPIC figure à l'annexe II.

protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, iii) comment les pays devraient faire respecter ces droits de manière appropriée sur leur propre territoire, iv) comment régler les différends sur la propriété intellectuelle entre les membres de l'OMC et v) les dispositions transitoires spéciales applicables pendant la période de mise en place du nouveau système¹⁹.

17. Les marques sont traitées à la section 2 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC, dont l'article 15 définit les types de signes qui sont susceptibles de bénéficier d'une protection à ce titre et précise notamment :

“1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce.”

L'article 16 de l'Accord sur les ADPIC spécifie les droits qui sont conférés par cette protection et étend aux marques de services la protection conférée aux marques de produits par l'article 6*bis* de la Convention de Paris²⁰. En outre, l'article 16.2) contient une disposition particulière pour aider les membres dans leur appréciation de la notoriété des marques :

“2. [...] Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque”²¹.

18. Enfin, l'article 16.3) étend la protection spéciale conférée aux marques notoirement connues à l'usage pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées, pourvu que cet usage soit de nature à indiquer un lien avec le titulaire de la marque enregistrée et à nuire aux intérêts de ce dernier. On pourrait donner à cette disposition le nom de “principe de la protection contre l'affaiblissement”, car elle s'inscrit dans le droit fil d'une notion qui est reconnue dans certains systèmes juridiques, à savoir celle de la “dilution” (affaiblissement) des marques. Le droit des États-Unis d'Amérique reconnaît la nécessité d'une protection contre l'affaiblissement des marques dans la loi fédérale sur la dilution des marques (*Federal Trademark Dilution Act*) de 1995, qui est codifiée à l'article 43.c) de la loi Lanham²². “Le terme ‘dilution’ désigne la réduction de l'aptitude d'une marque notoirement connue à identifier et à distinguer des produits et des services, indépendamment de la présence ou de l'absence [...] 2) de risque de confusion”²³.

¹⁹ Voir la présentation de l'Accord sur les ADPIC sur le site de l'OMC, à l'adresse : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm6_f.htm.

²⁰ L'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC prévoit que “Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).”

²¹ Article 16.2) de l'Accord sur les ADPIC.

²² 15 U.S.C. 1125.c). La FTDA énumère des critères pour la détermination du caractère distinctif et de la notoriété des marques, mais les tribunaux n'y sont pas limités. Voir 15 U.S.C. 125.c)1)A)-H).

²³ Voir H.R. 1295, 104th Cong. 4 (1995).

Pour avoir gain de cause dans une action en dilution, le requérant doit pouvoir démontrer que sa marque est “notoire” au sens de l’article 43.c)²⁴. Le principe de la dilution est également reconnu de manière plus large, par exemple, dans la directive sur les marques de la Communauté européenne (1989) et dans le règlement sur les marques de la Communauté européenne (1993)²⁵.

Traité sur le droit des marques

19. Le Traité sur le droit des marques a pour objet de simplifier et d’harmoniser les systèmes nationaux et régionaux d’enregistrement des marques. Il se préoccupe principalement de trois phases des formalités qui sont accomplies devant les offices : la demande d’enregistrement, les changements postérieurs à l’enregistrement et le renouvellement. Pour chacune de ces phases, le traité précise les limites de ce que l’office peut exiger de la part du déposant ou du titulaire de la marque. Il tend également à l’harmonisation des pratiques des offices en matière de demandes d’enregistrement de marques multilingues, disposant notamment en son article 3.1)a) :

“Toute Partie contractante peut exiger qu’une demande contienne l’ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants :

...

- (xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;
- (xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque”.

²⁴ Dans l’affaire *Panavision International v. Toeppen*, (141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998)), aux États-Unis, la cour a appliqué les dispositions de la FTDA à l’Internet, statuant (à la page 23) que : “Pour faire reconnaître qu’il y a eu violation de la *Federal Trademark Dilution Act*, le requérant doit démontrer (1) que sa marque est notoire, (2) qu’il fait un usage commercial de sa marque, (3) que cet usage a commencé avant que la marque ne devienne notoire et (4) que l’utilisation de la marque par le défendeur affaiblit cette dernière en réduisant son aptitude à identifier et à distinguer des produits et des services. *15 U.S.C. §1125.c*.”

²⁵ L’article 5.1)b) de la directive sur les marques de la Communauté européenne prévoit que le titulaire d’une marque a le droit de s’opposer à ce qu’il soit fait usage d’une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires si cet usage est susceptible d’entraîner une confusion. L’article 5.2) étend cette protection aux marques notoires relativement à l’usage d’une marque identique ou similaire pour des produits ou des services non similaires :

“Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.”

La directive sur les marques de la Communauté européenne (Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques) peut être consultée à l’adresse <http://oami.eu.int/fr/aspects/direc/direc.htm>. Le règlement sur les marques de la Communauté européenne (Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) se trouve à l’adresse <http://oami.eu.int/fr/aspects/reg/reg4094.htm>. Voir aussi Christopher Heath et Kung-Chung Liu, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (Kluwer Law International, 2000), chapitre 1, page 5.

Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

20. Le système de Madrid est régi par deux traités : l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, de 1891, et le Protocole de Madrid relatif à ce dernier, qui a été conclu en 1989 dans le but de rendre l'Arrangement de Madrid plus souple et plus compatible avec la législation nationale de certain pays²⁶. Il permet d'obtenir la protection d'une marque dans un grand nombre de pays sans avoir besoin de déposer des demandes distinctes dans des langues diverses devant chacun des offices nationaux ou régionaux concernés.

21. Le règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid traite de la question de la traduction et de la translittération en caractères latins des marques faisant l'objet de demandes d'enregistrement internationales. La règle 9.4)a)xii) prévoit notamment que la demande doit contenir ou indiquer :

“lorsque la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale”.

En outre, la règle 9.4)b)iii) prévoit la traduction des marques en anglais ou en français. Le Bureau international inscrit et publie ces traductions et translittérations.

Recommandation commune de l'OMPI sur la protection des marques notoires

22. Adoptée en septembre 1999 par l'Assemblée de l'Union de Paris, la recommandation commune de l'OMPI concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires constitue un ensemble de lignes directrices ayant le statut de norme juridique “douce”, c'est-à-dire non contraignante²⁷.

La recommandation commune est le résultat des travaux d'un comité d'experts sur l'harmonisation de la protection internationale des marques notoires, qui avaient débuté en 1995 par l'examen des conclusions d'une étude du Bureau international sur ce sujet. L'article 4.1)b) de cette recommandation commune précise notamment, en ce qui concerne les conflits avec les marques notoires :

“b) Quels que soient les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, une marque est considérée comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

²⁶ Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989 et règlement d'exécution commun. La liste des parties contractantes de l'Arrangement et du Protocole de Madrid figure à l'annexe II.

²⁷ Voir http://www.wipo.int/about-ip/fr/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/fr/trademarks.html.

- i) l'utilisation de cette marque indiquerait un lien entre les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;
- ii) l'utilisation de cette marque risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;
- iii) l'utilisation de cette marque bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire."

23. La recommandation commune de l'OMPI contient également, à l'article 2 de la première partie, les dispositions suivantes sur la manière de déterminer si une marque est notoire dans un État membre :

"1) [*Facteurs à prendre en considération*] a) Pour déterminer si une marque est notoire, l'autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la notoriété.

b) En particulier, l'autorité compétente prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est ou n'est pas notoire, notamment, mais pas uniquement, les renseignements concernant :

1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;
2. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque;
3. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;
4. la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;
5. la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;
6. la valeur associée à la marque.

c) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si la marque est notoire, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres cas, certains de ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans le sous-alinéa b) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans le sous-alinéa b) ci-dessus."

LES MARQUES MULTILINGUES DANS L'UNIVERS MATÉRIEL

24. Une marque peut être protégée au plan national ou international, dans sa langue et son alphabet d'origine, ou transposée dans une langue étrangère. Pour cela, deux méthodes sont essentiellement utilisées :

- la translittération ou translittération phonétique, qui consiste à transcrire la marque à l'aide d'un système d'écriture différent, mais de manière à obtenir une prononciation qui reproduit le son de la marque d'origine ou celui de sa version latinisée;
- la traduction – littérale ou conceptuelle – qui consiste à transposer la marque dans une autre langue ou un alphabet différent tout en lui conservant son sens initial.

25. Les deux méthodes peuvent être combinées pour une même marque, une partie étant alors traduite de manière sémantique, tandis qu'une autre fait l'objet d'une translittération. Par exemple, dans une étude sur la traduction des marques chinoises²⁸, David B. Kay explique que dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, où plus de 90% de la population a pour première langue le cantonais, la traduction phonétique la plus proche de la marque de crème glacée Häagen-Dazs est “哈見達” (*har gin dat* en cantonais), qui signifie “rire, racine, arriver”, mais que l'on utilise plutôt les caractères “喜見達” (*hay gin dat*), qui signifient “content de le voir arriver” parce que leur connotation avec la marque originale est plus attrayante. En règle générale, on adopte plutôt la translittération lorsqu'il est important de conserver la consonance de la marque originale, et la traduction quand c'est le sens de cette dernière que l'on veut préserver.

26. Lorsqu'une marque est susceptible d'être utilisée sur des marchés étrangers, son titulaire a tout intérêt à prendre les questions de langue et de culture en considération. Les consommateurs de certains pays identifient en effet les produits par leur marque en caractères locaux, en particulier lorsqu'ils n'ont qu'une connaissance limitée des langues étrangères. La traduction ou la translittération d'une marque dans la langue ou l'alphabet du marché visé peut donc revêtir une très grande importance pour la promotion et la commercialisation des produits sur lesquels elle est apposée.

27. En Chine, par exemple, un immense marché potentiel où les langues étrangères ne sont pas très répandues, il est indispensable de traduire les marques ou de les translittérer en caractères chinois²⁹. En plus de conférer une protection à la marque dans la langue ou l'alphabet du pays concerné, l'enregistrement local peut aussi être important, dans certains pays, pour celle de la marque originale. En Chine, par exemple, une marque peut ne pas être

²⁸ Voir David B. Kay, “Translating Chinese Character Marks”, *IP Asia* (1^{er} janvier 1988) pages 3-6.

²⁹ Selon Tang Yongchun; “dans la grande majorité des cas, il pourrait être nécessaire de faire traduire les marques en chinois ou de leur adjoindre les caractères chinois correspondants, la principale raison étant tout simplement que la plupart des consommateurs chinois identifient les produits par leur marque chinoise.” Voir Tang Yongchun, “Foreign Trademarks in Chinese Characters”, *China Patents and Trademarks* (1987, n° 3), pages 40-44. Voir aussi David B. Kay, “Translating Chinese Character Marks”, *IP Asia* (1^{er} janvier 1988), page 3 : “[e]n particulier, les consommateurs se fondent surtout sur les marques en caractères chinois pour décider d'acheter ou non un produit. La traduction des marques en langue chinoise est donc une priorité pour les entreprises étrangères. Il s'agit d'une tâche formidable, mais si l'on veut bien établir son nom dès le départ, elle vaut largement la peine.”

protégée dans sa transcription chinoise si la marque en caractères chinois n'a pas été, elle aussi, enregistrée. La raison en est qu'une même marque peut se présenter de manière très dissemblable dans deux langues différentes, de sorte que l'utilisation de la marque originale en caractères chinois ne sera pas considérée comme une atteinte aux droits de son titulaire. De plus, la traduction ou la translittération directe d'une marque peut ne pas remplir les conditions prévues par la législation et les pratiques locales, et donc rendre impossible son enregistrement³⁰. Le manuel de l'OMPI intitulé "Introduction au droit et à la pratique en matière de marques" conseille aux titulaires de marques ayant des activités dans des pays étrangers de procéder, tant pour leur protection que dans l'intérêt de leur succès commercial, à la translittération de leurs marques dans le système d'écriture local et aussi, pour les mêmes raisons, de faire usage de ces marques dans leur système d'écriture initial³¹.

28. Le processus est rendu encore plus complexe par les relations entre les langues et les systèmes d'écriture qui servent à les transcrire. En Asie, par exemple, des caractères identiques correspondent à des sons différents selon la langue dans laquelle ils sont utilisés. Parallèlement, des caractères qui ne se ressemblent pas peuvent être prononcés de manière identique et les homophones (les mots ayant la même prononciation mais des sens différents tels que "ver", "verre", "vers" et "vert" ou "air", "ère" et "aire") sont courants. Le processus de translittération n'est pas automatique, et les traductions phonétiques produisent parfois des résultats insolites. Lorsque l'on pénètre dans le cyberspace, les difficultés s'intensifient encore. L'Arabic Internet Names Consortium relève, par exemple, qu'un grand nombre de langues partagent le même système d'encodage dans la plupart des systèmes d'exploitation courants et que dans la famille des langues qui s'écrivent en caractères arabes, plus de 100 utilisent la même police Unicode. Le nouveau domaine générique de premier niveau ".name" utilise les mêmes caractères pour l'arabe et le farsi, de sorte que de nombreux caractères de ces deux langues correspondent au même code Unicode³².

Marques notoires multilingues

29. Comme on l'a vu plus haut, le degré de protection d'une marque dans un contexte multilingue dépend entre autres de sa reconnaissance en tant que marque "notoire" en vertu de la législation applicable. Dans le monde non virtuel, une marque non reconnue comme marque notoire sera protégée contre tout usage ou enregistrement non autorisé d'un signe identique ou similaire au point de créer une confusion pour des produits ou services similaires ou identiques, si un tel usage entraîne un risque de confusion. C'est ce que l'on appelle le principe de spécialité³³. La protection des marques est donc limitée premièrement à leur

³⁰ Pour plus de renseignements sur la protection des marques notoires en Chine, voir Christopher Heath et Kung-Chung Liu, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (Kluwer Law International, 2000), chapitre 2, ainsi que les chapitres suivants sur Taïwan, Province de Chine, le Japon, la République de Corée, Singapour, le Viet Nam, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie.

³¹ Voir "Introduction au droit et à la pratique en matière de marques" (publication de l'OMPI n° 653 (F), Genève 1993, 2^e éd.), paragraphe 3.1.3.3 (Termes étrangers et translittérations).

³² Par exemple, seule la version arabisée de Windows 98 peut être utilisée à la fois en arabe, en farsi et en ourdou. Voir le site Web de l'Arabic Internet Names Consortium (AINC), à l'adresse suivante : <http://www.arabicdomainname.org>.

³³ Conformément à l'article 16.3) de l'Accord sur les ADPIC, ce risque de confusion est présumé exister lorsque la marque est utilisée pour des produits ou services identiques.

degré de similarité, deuxièmement à la similitude des produits et services offerts par les différentes entreprises et troisièmement au territoire géographique pour lequel cette protection est revendiquée. Dans un contexte multilingue, on procéderait à une appréciation du degré de compréhension de la marque de langue étrangère sur le marché concerné, autrement dit du risque de confusion dans l'esprit du public. Pour leur part, les marques notoires sont protégées contre tout usage pour des produits ou services quelconques, pourvu que cet usage soit de nature à indiquer un lien avec le titulaire de la marque et risque de nuire aux intérêts de ce dernier³⁴, ce critère de "lien" pouvant très bien mener, que ce soit dans un contexte multilingue ou non, à une conclusion différente de celui de la "confusion".

30. Cette dernière distinction peut être encore plus importante dans un environnement "branché", puisque le marché, au lieu de se limiter à un groupe linguistique donné, se compose alors potentiellement de l'ensemble de la communauté des internautes, dans laquelle il se trouve toujours quelqu'un qui comprend la langue ou l'alphabet utilisés, quels qu'ils soient. En outre, l'usage des noms de domaine, et donc celui des marques qu'ils peuvent contenir, n'est pas confiné à une catégorie déterminée de produits ou de services.

31. Certains pays commencent à affronter les problèmes complexes que pose la protection des marques dans le système des noms de domaine de l'Internet. En Chine, par exemple, la Cour suprême du peuple a récemment formulé des lignes directrices auxquelles devront se conformer tous les tribunaux chinois qui auront à se prononcer sur des litiges relatifs à des noms de domaine³⁵. En vertu de ces dernières, seules les marques notoirement connues sont protégées contre le cybersquattage, et les tribunaux se voient reconnaître pour la première fois le pouvoir de déterminer si une marque est ou non "notoire" au sens de la législation chinoise, quoiqu'aucune définition de cette notoriété ne soit proposée. Selon un rapport préparé par le cabinet chinois Jun He Law Offices au sujet de ces lignes directrices³⁶, les tribunaux ordonneront le transfert du nom de domaine et pourront accorder des dommages-intérêts si les conditions suivantes sont rassemblées :

- i) les droits et intérêts du requérant sont légitimes et valides;
- ii) le nom de domaine est la copie, l'imitation, la traduction ou la translittération de la marque notoire du requérant ou est identique ou similaire au point de créer la confusion dans l'esprit du public à une marque ou à un nom de domaine lui appartenant;
- iii) le défendeur ne détient aucun droit antérieur sur le domaine et n'a aucun motif légitime pour l'enregistrer ou l'utiliser; et
- iv) le défendeur a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.

Pour ce qui est de la question de la compétence pour les litiges relatifs à des noms de domaine étrangers, les lignes directrices indiquent que l'acte illicite est réputé avoir été commis dans tout lieu où le requérant a un ordinateur pouvant accéder au nom de domaine concerné. Il

³⁴ Accord sur les ADPIC, article 16.3).

³⁵ Les "Interprétations de la Cour suprême du peuple sur certaines questions concernant l'application spécifique des lois dans les procédures civiles portant sur des litiges relatifs à des noms de domaine de l'Internet" ont été promulguées le 17 juillet 2001 et sont entrées en vigueur le 24 juillet. Voir http://www.multilaw.com/e-news/articles/nov_5/new_regs_china.htm.

³⁶ Voir "New Interpretations Regarding Jurisdiction on Domain Name Cases in China", par Jun He Law Offices, Chine, à l'adresse http://www.multilaw.com/e-news/articles/nov_5/new_regs_china.htm.

semble donc en résulter que les tribunaux chinois peuvent se déclarer compétents pour toute poursuite engagée par un titulaire chinois de marque “notoire”, indépendamment du lieu où le nom de domaine a été enregistré ou du domicile de son propriétaire.

Doctrines des équivalents étrangers

32. Le système juridique de la propriété intellectuelle a dû lui aussi s’adapter aux difficultés que présente la protection des marques dans des langues et des territoires différents. L’un des exemples de cette adaptation est la doctrine dite “des équivalents étrangers”, qui a été élaborée par les tribunaux américains.

33. La doctrine des équivalents étrangers a été introduite dans le droit des marques des États-Unis pour les besoins des affaires de contrefaçon dans lesquelles la marque concernée constitue la désignation du produit dans une langue autre que l’anglais³⁷. En vertu de celle-ci, les tribunaux doivent traduire les mots étrangers utilisés comme marques par leur équivalent anglais courant, afin de déterminer s’ils sont génériques ou descriptifs ou encore semblables à une marque nominale anglaise au point de prêter à confusion. En vertu du principe général selon lequel les marques doivent posséder un caractère distinctif pour pouvoir bénéficier d’une protection juridique, les mots génériques, qui ne font que décrire les caractéristiques du produit, sont généralement exclus de la protection à titre de marques. Ceci s’applique également lorsqu’il s’agit de mots étrangers, le point à apprécier étant alors de savoir s’ils sont susceptibles d’évoquer leur équivalent anglais dans l’esprit d’un acheteur américain connaissant la langue concernée. Par exemple dans l’affaire des sucettes “Chupa Chups”, la société qui vendait ces dernières a poursuivi en contrefaçon une société qui commercialisait également des sucettes, sous la marque “Chupa Gerts”. La cour d’appel des États-Unis pour le 5^e circuit a statué que “chupa”, l’élément dominant de la marque, était un mot générique de la langue espagnole signifiant “sucette” – par conséquent non protégeable³⁸ – et conclu à l’absence de contrefaçon de marque parce que l’élément arbitraire et mineur “Chups” ou “Gerts” ne créait pas de risque de confusion.

MARQUES MULTILINGUES : LE POINT DE VUE DE L’OFFICE

34. Les offices nationaux chargés de la protection des marques ont adopté des dispositions administratives destinées à permettre aux traductions ou translittérations de marques étrangères de bénéficier d’une protection adéquate sur leur territoire, sans porter atteinte à des

³⁷ Voir d’un point de vue plus général *McCarthy on Trademarks*, §23:36 (Doctrine of Foreign Equivalents) par. 23-105 et suivants.

³⁸ Voir *Enrique Bernat F., S.A. v. Guadalajara, Inc.*, 21- F.3d 439 (5th Cir., 2000). La doctrine des équivalents étrangers a été commentée dans l’affaire *Otokoyama Co., Ltd. v. Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1626 (2nd Cir, C. of A. 1999), dans laquelle la cour d’appel des États-Unis pour le 2^e circuit a cité les affaires suivantes : *Weiss Noodle*, 290 F.2d 846-47 (la transcription phonétique “ha-lush-ka” du mot hongrois signifiant “nouilles aux oeufs” n’est pas protégeable); *In re Le Sorbet, Inc.*, 228 U.S.P.Q. 27, 28 (T.T.A.B. 1985) (le mot français “sorbet” signifiant “glace aux fruits” n’est pas protégeable); *In re Hag Aktiengesellschaft*, 155 U.S.P.Q. 598, 599-600 (T.T.A.B., 1967) (le mot “kaba”, qui signifie “café” en serbe et en ukrainien, n’est pas protégeable).

marques existantes ou contrevenir à la législation nationale. De nombreux offices ne permettent pas l'enregistrement des marques en caractères étrangers, quoique certains acceptent qu'elles soient déposées en tant que marques figuratives.

35. En Allemagne, par exemple, la question sur laquelle se fonde l'office des brevets et des marques pour apprécier le caractère distinctif d'une marque en caractères étrangers est de savoir si le public local pourra en reconnaître la signification. Les tribunaux allemands ont considéré que l'appréciation du caractère distinctif des marques en caractères étrangers ne devait pas faire l'objet de normes particulières³⁹. Si l'office conclut qu'une marque étrangère est dépourvue de caractère distinctif, elle sera considérée comme non enregistrable en tant que marque nominale, mais pourra néanmoins posséder un tel caractère distinctif, et donc être susceptible d'enregistrement, en tant que marque figurative.

36. Le manuel de formation de l'OMPI intitulé "Introduction au droit et à la pratique en matière de marques"⁴⁰ traite de la question de l'examen des demandes d'enregistrement de marques composées de caractères étrangers ou de translittérations. Il explique que pour les consommateurs moyens du territoire concerné, de telles marques ne sont "que des figures fantaisie" et que par conséquent – sauf lorsqu'elles n'ont qu'un effet ornemental, selon leur présentation graphique – elles sont considérées comme ayant en principe un caractère distinctif et donc comme étant enregistrables. Le manuel précise que dans une telle situation, le responsable de l'enregistrement peut demander une traduction (comme en Suisse) ou une translittération de la marque dans la langue écrite de son pays (comme en Thaïlande), ce qui lui permettra ensuite d'en apprécier le caractère descriptif selon les critères locaux courants. La nécessité de cette dernière appréciation dépendra en partie du degré probable de compréhension de la marque en caractères étrangers par les citoyens du pays en question.

37. L'annexe IV présente des extraits des manuels de pratique et de procédure de divers offices de propriété intellectuelle, ayant trait aux demandes d'enregistrement de marques multilingues ou en caractères étrangers. De toute évidence, la manière dont procède chacun de ces offices varie selon les conditions propres au pays concerné, la composition de sa population et les langues qui y sont parlées. Ainsi en Suisse, pays où le français, l'allemand et l'italien sont des langues officielles et où réside une importante population de langue anglaise, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle précise :

“ En raison du plurilinguisme de notre pays, le signe déposé sera toujours examiné sur la base de nos quatre langues nationales, pour déterminer s'il est de nature à induire le public en erreur ou s'il appartient au domaine public. Dans la pratique, les désignations en anglais font généralement l'objet d'un rejet”⁴¹.

³⁹ L'office allemand des brevets et des marques avait initialement refusé d'enregistrer la marque "St. Pauli Girl" en caractères chinois, au motif que le consommateur moyen ne serait pas en mesure de retenir les caractères en question. Cette décision a cependant été réformée en appel, en ce qu'il est impossible d'exiger qu'une marque constituée par des caractères chinois se conforme à une norme particulière en matière de caractère distinctif. Décision de la Cour suprême fédérale allemande en date du 12 décembre 1999 (*Markenrecht* 3/2000, page 99).

⁴⁰ Publication de l'OMPI n° 653(F), Genève, 1993 (2^e éd.), paragraphe 3.1.3.3.

⁴¹ Voir <http://www.ige.ch/f/marke/m12.htm>.

LES NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

Examen de la politique ICANN/IETF

38. Le rapport final du deuxième processus de consultations de l'OMPI⁴² rappelle que le groupe de travail sur l'internationalisation des noms de domaine a été mis sur pied par l'Internet Engineering Task Force (IETF) dans le but de "définir les exigences d'une internationalisation de l'accès aux noms de domaine ainsi qu'un protocole normalisé [standards track protocol] fondé sur celles-ci"⁴³. Depuis, de nombreux bancs d'essai à vocation commerciale utilisant diverses technologies ont vu le jour et ont commencé à pré-enregistrer ou à enregistrer des noms de domaine multilingues⁴⁴. Étant donné que l'IETF n'a pas encore formulé de normes définitives à ce sujet, aucun nom de domaine internationalisé n'a encore été ajouté à un fichier de zone DNS ni n'est encore complètement opérationnel.

39. Le 25 septembre 2000, le conseil d'administration de l'ICANN adoptait une résolution reconnaissant "qu'il est important que l'Internet devienne plus accessible à ceux qui n'utilisent pas le code ASCII"⁴⁵ et soulignant que "l'internationalisation du système des noms de domaine de l'Internet doit se faire au moyen de normes ouvertes, publiques, totalement compatibles avec le modèle tout-IP existant et préservant l'existence d'un système de dénomination mondial unique dans un espace de nom de domaine d'accès universel"⁴⁶. Lors de leur réunion du 13 mars 2001, les administrateurs de l'ICANN ont résolu d'établir un groupe de travail interne "pour recenser les travaux portant sur la question de l'internationalisation, prendre connaissance des préoccupations qu'ils soulèvent et dialoguer avec les experts techniques et autres personnes qui y participent afin de pouvoir présenter des recommandations pertinentes au conseil"⁴⁷.

40. Le groupe de travail sur l'internationalisation des noms de domaine (IDN) du conseil de l'ICANN a été mis sur pied "[a]fin de favoriser une meilleure compréhension des considérations techniques et politiques entourant l'internationalisation des noms de domaine"⁴⁸. Dans la résolution adoptée lors de sa réunion du mois de mars 2001 dans le

⁴² Voir le rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, *La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet* (3 septembre 2001) (Publication de l'OMPI n° 843(F), paragraphes 23-25, à l'adresse <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html>).

⁴³ Voir le site du groupe de travail sur l'internationalisation des noms de domaine (IDN) à l'adresse <http://www.i-d-n.net>.

⁴⁴ Voir la liste des fournisseurs de solutions d'internationalisation du DNS existantes ou à l'étude, à l'adresse <http://www.itu.int/mdns/resources/index.html> ("Current/Planned Solution Providers").

⁴⁵ "ASCII" est l'abréviation de "American Standard Code for Information Interchange". Pour plus de renseignements et pour voir des exemples de caractères ASCII : <http://www.asciitable.com/>.

⁴⁶ Voir <http://www.icann.org/minutes/minutes-25set00.htm>.

⁴⁷ Voir <http://www.icann.org/committees/idn/>.

⁴⁸ Le conseil d'administration de l'ICANN a approuvé, lors de sa réunion du 13 mars 2001, la résolution 1.39 qui se lit comme suit : "Afin de favoriser une meilleure compréhension des considérations techniques et politiques entourant l'internationalisation des noms de domaine, le conseil désigne un groupe de travail interne... pour recenser les travaux portant sur la question de l'internationalisation, prendre connaissance des préoccupations qu'ils soulèvent et dialoguer avec les

cadre des discussions relatives au fonctionnement du banc d'essai multilingue, "le conseil de l'ICANN demande instamment aux unités d'enregistrement de traiter les enregistrements effectués dans le banc d'essai d'une manière propre à protéger les intérêts et les attentes à la fois des détenteurs de noms de domaine et des tiers concernés"⁴⁹ Le rapport de juin 2001 du groupe de travail IDN présente les résultats d'une enquête menée au sujet des questions techniques et juridiques que soulève l'internationalisation des noms de domaine⁵⁰. Voici un résumé des réponses reçues :

“Question 1 : Quels sont, à votre avis, les avantages que présentent les noms de domaine multilingues? Qui va en bénéficier? Avez-vous vu des preuves concrètes dans ce sens? À qui sont-ils préjudiciables?

Réponse : attitude généralement très positive à l'égard des noms de domaine multilingues. Les personnes interrogées ont fait remarquer que la plus grande partie de la population mondiale utilisait normalement des caractères autres que latins et que l'internationalisation permettrait donc à la fois à un plus grand nombre de personnes d'utiliser l'Internet et à un plus grand nombre d'entreprises et d'organismes d'accéder à ces personnes au lieu d'être, comme c'est actuellement le cas, limités par les noms de domaines en caractères latins. Les personnes interrogées ne voyaient pas de preuves concrètes dans ce sens, à part le succès obtenu jusqu'alors par les enregistrements de noms de domaine internationalisés.

Certaines des personnes interrogées ont observé, parallèlement, que l'internationalisation des noms de domaine allait multiplier les possibilités de cybersquattage. Le JPNIC a estimé que les noms de domaine internationalisés risquaient de rendre l'utilisation de l'Internet plus difficile pour les malvoyants : “Les internautes qui souffrent d'une déficience visuelle pourraient avoir du mal à accéder aux sites qui les intéressent, parce qu'il est beaucoup plus facile de prononcer un nom de domaine s'il est écrit en anglais que s'il utilise quelques-uns des plus de 2000 caractères de la langue japonaise.”

Question 2 : La traduction ou la translittération d'une marque ou d'un autre nom constitue-t-elle une infraction? La réponse à cette question diffère-t-elle selon les systèmes juridiques? Les traités et autres accords internationaux sur les marques répondent-ils à cette question?

Réponse : la législation varie, mais de nombreux pays considère que la traduction ou la translittération d'une marque constitue une infraction si elle crée une confusion dans l'esprit du public relativement à l'origine des produits et des services. Dans les pays qui reconnaissent cette notion, la traduction ou la translittération d'une marque peut en outre être considérée comme ayant un effet d'affaiblissement sur celle-ci. L'une des

[Footnote continued from previous page]

experts techniques et autres personnes qui y participent afin de pouvoir présenter des recommandations pertinentes au conseil.” Voir <http://www.icann.org/committees/idn/>.

⁴⁹ Voir la résolution 00.79 à l'adresse <http://www.icann.org/minutes/minutes-25sep00.htm>.

⁵⁰ Lors de la réunion de l'ICANN à Stockholm. Voir <http://www.icann.org/committees/idn/status-report-05jul01.htm>.

personnes interrogées a indiqué que la question était couverte par l'article 6bis de la Convention de Paris. Le JPNIC a observé que le fait de traduire ou de translittérer une marque étrangère en japonais pouvait produire une suite de caractères constituant la contrefaçon d'une marque japonaise.

Question 3 : L'existence de noms de domaines internationalisés provoquera-t-elle un accroissement du cybersquattage et si oui, de quelle manière?

Réponse : La plupart des personnes interrogées ont observé que chaque nouvelle possibilité d'enregistrement ouvrait de nouveaux débouchés aux cybersquatteurs, et certaines ont ajouté que les noms de domaine en caractères étrangers n'offraient pas plus d'occasions de cybersquattage que ceux en caractères latins. D'autres ont été d'avis que certains systèmes d'écriture posaient des problèmes particuliers. Selon le JPNIC, certains caractères Kanji ressemblent beaucoup à d'autres. Certaines personnes interrogées ont fait remarquer que l'adoption de nouveaux alphabets risquait de créer un casse-tête linguistique pour les titulaires de marques qui désirent surveiller ces dernières dans le but d'éviter les contrefaçons.

Question 4 : Quelles mesures peut-on prendre pour limiter le cybersquattage? Qu'est-ce qui est le plus utile : une période d'enregistrement préliminaire, une base de données WHOIS efficace ou un bon mécanisme de règlement des litiges?

Réponse : Certaines des personnes interrogées ont estimé que ces trois mesures étaient d'égale importance. Selon d'autres, la plus utile était le mécanisme de règlement des litiges, mais la procédure ne devait pas nécessairement être conforme aux actuels principes directeurs de l'ICANN. L'une au moins des personnes interrogées a déclaré que l'enregistrement préliminaire posait des problèmes parce qu'il impliquait les unités et services d'enregistrement dans les litiges portant sur les noms de domaine.

Question 5 : Quels sont les groupes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'ICANN, qui devraient se pencher sur ces questions? Comment devraient-ils procéder?

Réponse : Les personnes interrogées étaient généralement favorables à ce que l'examen des problèmes soulevés par l'internationalisation des noms de domaine soit assuré par l'ICANN. Certaines ont exprimé l'espoir qu'un groupe de travail IDN fort au sein de la DNSO permettra d'aboutir à la formulation de recommandations concrètes. La collaboration avec le MINC ainsi que d'autres organismes tels que l'IETF, le CDNC et le JET était également encouragée.

Question 6 : Quels sont les autres problèmes de droit ou de politique que soulève l'internationalisation des noms de domaine? Devraient-ils être examinés par l'ICANN et si oui, comment?

Réponse : Selon l'une des personnes interrogées, la communication entre unités et services d'enregistrement a besoin d'être améliorée. Plusieurs autres ont suggéré que les principes directeurs régissant le règlement des litiges soient réexaminés et éventuellement modulés, et notamment que l'ICANN envisage d'accréditer de nouvelles institutions de règlement, capables de traiter les litiges relatifs aux noms de domaine multilingues. Le JPNIC a aussi fait remarquer qu'un même système d'écriture pouvait souvent être utilisé par plusieurs pays, c'est-à-dire déborder le territoire d'un service d'enregistrement de ccTLD donné."

LES PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE

Règlement des litiges dans les domaines génériques .com, .org et .net

41. L'adoption par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), le 26 août 1999, des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine⁵¹ faisait suite à la publication du premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet⁵². Ces principes directeurs, qui sont entrés en vigueur le 1^{er} décembre 1999, sont conçus pour le règlement des conflits entre noms de domaine enregistrés dans l'un des domaines génériques de premier niveau .com, .net et .org et marques de produits ou de services. Est tenu de s'y soumettre tout détenteur d'un nom de domaine en .com, .org ou .net dont l'enregistrement fait l'objet d'une plainte de la part d'un tiers.

42. La procédure établie par les principes directeurs permet au requérant de demander le transfert ou la radiation d'un nom de domaine en .com, .net ou .org pour les motifs suivants, qui sont énumérés au paragraphe 4.a) :

- “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; et
- iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”⁵³.

⁵¹ Voir <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

⁵² Le rapport sur le premier processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, intitulé *La gestion des noms et adresses de l'Internet : Questions de propriété intellectuelle*, peut être consulté à l'adresse <http://wipo2.wipo.int/process1/index.fr>.

⁵³ Voir le paragraphe 4.a) des principes directeurs à l'adresse : <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

Le paragraphe 4.b) des principes directeurs énumère ensuite les circonstances que le requérant peut invoquer pour démontrer la mauvaise foi de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine⁵⁴. Pour sa part, le défendeur a la faculté de répondre à la plainte en apportant la preuve des droits qu'il détient sur le nom de domaine et des intérêts légitimes qui s'y attachent, et ce, conformément au paragraphe 4.c)⁵⁵.

43. L'ICANN a accrédité quatre institutions de règlement pour administrer les plaintes déposées en vertu de ces principes directeurs : le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, le National Arbitration Forum, e-Resolution et le CPR Institute for Dispute Resolution⁵⁶. Les unités d'enregistrement agréées par l'ICANN pour l'enregistrement des noms de domaine en .com, .net ou .org sont tenues de se conformer aux décisions rendues dans le cadre de cette procédure de règlement des litiges.

⁵⁴ Le paragraphe 4.b) des principes directeurs prévoit notamment ce qui suit :

“la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

- (i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique;
- (iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.”

⁵⁵ Le paragraphe 4.c) des principes directeurs prévoit notamment ce qui suit :

“Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- (ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- (iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

⁵⁶ Voir <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

44. Depuis leur entrée en vigueur, 8262 noms de domaine ont fait l'objet de plaintes en vertu des principes directeurs⁵⁷. Plus de 3260 affaires relatives à des domaines génériques de premier niveau (qui concernaient plus de 6000 de ces noms de domaine) ont été portées devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, dont environ 87% dans le domaine .com, 18% dans le domaine .net et 10% dans le domaine .org. Ces affaires ont été résolues, dans une proportion de 90%, dans un délai moyen de 50 jours et moyennant des frais s'élevant à 1500 dollars É.-U. Les parties à ces litiges se répartissent entre 91 pays.

Règlement des litiges dans les nouveaux TLD génériques

45. Le règlement des litiges relatifs aux nouveaux domaines génériques de premier niveau .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name et .pro relèvera des principes directeurs. Le Centre de l'OMPI a d'ailleurs déjà été saisi d'un certain nombre de plaintes concernant le domaine .info (0,2% de sa charge totale). De plus, la plupart des services d'enregistrement ont élaboré – ou sont en train de le faire – des procédures particulières pour le règlement des litiges intervenant au cours de la phase d'enregistrement préliminaire, comme on le verra plus loin. Ces mécanismes qui, dans certains cas, pourront déterminer l'applicabilité des principes directeurs, visent à fournir aux propriétaires de marques des moyens supplémentaires d'assurer la protection de leurs droits dès les débuts de l'existence de ces nouveaux domaines, et notamment au cours des périodes de "préenregistrement", ainsi que des procédures d'opposition. Voici quelques exemples :

- Le TLD .info a institué une phase d'enregistrement préliminaire (du 25 juillet au 28 août 2001) au cours de laquelle les propriétaires de marques pouvaient déposer, avant le grand public, une demande portant sur un nom de domaine identique aux éléments textuels d'une marque qui produisait ses effets au plan national avant le 2 octobre 2000. Vient ensuite une phase d'opposition préliminaire (du 28 août au 26 décembre 2001), au cours de laquelle il est possible de former une opposition en vertu d'une procédure d'opposition préliminaire⁵⁸ administrée par le Centre de l'OMPI. Depuis le commencement de la phase d'opposition préliminaire, ce dernier a reçu environ 800 contestations de noms en .info. Le domaine .info est ouvert au grand public depuis le 12 septembre 2001, et le règlement des litiges postérieurs à l'enregistrement s'effectue en vertu des principes directeurs⁵⁹.
- Le TLD .biz a institué, à l'intention des propriétaires de marques, une période (du 21 mai au 6 août 2001) au cours de laquelle ils pouvaient déposer une ou plusieurs "revendications de propriété intellectuelle" sur une chaîne alphanumérique identique à leur marque, permettant ainsi au service d'enregistrement de les aviser si la chaîne en question était enregistrée en tant que nom de domaine au cours de la phase préliminaire. Les propriétaires de marques ayant déposé une telle revendication de propriété intellectuelle ont la faculté de former une opposition en vertu des principes STOP⁶⁰ pour

⁵⁷ Voir ICANN's 'Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy' (as at November 29, 2001) at <http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>.

⁵⁸ Voir http://websvr01.afiliat.info/register/dispute_resolution/sunrise_challenge_policy.

⁵⁹ Voir <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/info/index.html#1>.

⁶⁰ Voir <http://www.neulevel.biz/ardp/docs/stop.html>.

demander le transfert du nom de domaine en litige, et aussi d'engager une procédure en vertu des principes directeurs pour contester éventuellement son enregistrement après la phase préliminaire⁶¹.

- Le TLD .name a instauré un système permettant aux propriétaires de marques de demander un enregistrement défensif au cours de la phase préliminaire (15 août au 14 décembre 2001) en réservant une chaîne alphanumérique donnée afin d'empêcher les enregistrements de noms de personnes comportant cette chaîne sur le deuxième ou le troisième niveau ou sur les deux. Le service d'enregistrement offre de plus aux propriétaires de marques un service de surveillance des noms leur permettant d'être avisés de tout enregistrement dans le TLD d'un nom correspondant à leur chaîne alphanumérique. Les propriétaires de marques peuvent aussi contester des enregistrements en vertu des principes directeurs après la première phase d'enregistrement⁶².

46. Les services d'enregistrement qui gèrent des domaines réservés à certaines catégories d'utilisateurs établissent aussi des procédures spéciales pour le règlement des litiges relatifs aux restrictions à l'enregistrement qu'ils mettent en œuvre. Le domaine .biz, par exemple, qui est destiné uniquement à des noms utilisés ou destinés à être utilisés essentiellement à "des fins commerciales honnêtes", a institué à cet effet des Principes directeurs concernant le règlement des litiges relatifs aux restrictions à l'enregistrement (RDRP)⁶³. Dans le cas de .name, qui est réservé à l'enregistrement de noms de personnes ou de personnages de fiction aux deuxième et troisième niveaux, les enregistrements sont soumis aux principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs aux conditions d'enregistrement (ERDRP). Dans le TLD .museum, qui est réservé aux musées, c'est une charte CEDRP (Charter Eligibility Dispute Resolution Policy) qui s'applique⁶⁴.

Règlement des litiges dans les ccTLD

47. L'OMPI a été invitée par ses États membres "à mettre au point, afin de venir en aide aux administrateurs de ccTLD, des principes directeurs non obligatoires pour l'élaboration de politiques et de pratiques en matière de lutte contre les enregistrements abusifs et de mauvaise foi de noms protégés et de règlement des litiges qui découlent de tels enregistrements"⁶⁵. Cette demande a ensuite reçu l'appui de l'Assemblée générale de l'OMPI⁶⁶ et conduit à la publication des *Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle*⁶⁷. Ces recommandations ont pour objet l'élaboration de pratiques d'enregistrement des noms de domaine favorisant la prévention des conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle, l'élaboration de procédures de règlement des litiges venant compléter les procédures judiciaires traditionnelles

⁶¹ Voir <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/biz/stop/index.html>.

⁶² Voir <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/name/index.html>.

⁶³ Voir <http://www.neulevel.biz/ardp/docs/rdrp.html>.

⁶⁴ Voir <http://www.icann.org/tlds/agreements/sponsored/sponsorship-agmt-att12-08sep01.htm>.

⁶⁵ Voir <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter1-fr.html>.

⁶⁶ Voir les documents de l'OMPI WIPO/GA/26/3 et WIPO/G/26/10, paragraphe 26.

⁶⁷ Les pratiques recommandées de l'OMPI peuvent être consultées à l'adresse suivante : <http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index-fr.html>.

afin d'assurer un règlement rapide et peu onéreux des litiges relatifs aux noms de domaine, et enfin la prestation, par l'intermédiaire du Centre d'arbitrage et de médiation, de services de règlement des litiges à tout administrateur de ccTLD ayant désigné le Centre à cet effet.

48. À l'heure actuelle, 22 ccTLD ont adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ou une variante de ces derniers, et ont désigné le Centre de l'OMPI pour assurer le règlement de leurs litiges⁶⁸. Ces domaines sont les suivants : .AC (Ascension), .AG (Antigua-et-Barbuda), .AS (Samoa américaines), .BS (Bahamas), .BZ (Belize), .CY (Chypre), .EC (Équateur), .FJ (Fidji), .GT (Guatemala), .LA (République démocratique populaire Lao), .MX (Mexique), .NA (Namibie), .NU (Nioué), .PA (Panama), .PH (Philippines), .PN (Île Pitcairn), .RO (Roumanie), .SH (Sainte-Hélène), .TT (Trinité-et-Tobago), .TV (Tuvalu), .VE (Venezuela), et .WS (Samoa-occidentale). Sur les 69 affaires d'enregistrement de noms de domaines dans des ccTLD qui ont été soumises au Centre de l'OMPI jusqu'à présent, 59 ont été réglées.

LES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

49. Bien que l'internationalisation des noms de domaine ne soit pas encore entièrement une réalité dans le DNS, les phases d'enregistrement préliminaire et les bancs d'essai des divers fournisseurs de services ont déjà donné lieu à un certain nombre de litiges. Comme on l'a dit plus haut, il n'y a aucune unité dans la manière dont tous ces organismes abordent le règlement des litiges. De fait, les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine s'appliquent à tous les litiges relatifs à des noms de domaine internationalisés, à condition que ceux-ci aient été enregistrés auprès d'un service d'enregistrement de TLD génériques accrédité par l'ICANN. Le Centre de l'OMPI a été saisi jusqu'à présent de 24 plaintes portant sur des enregistrements de noms de domaine internationalisés effectués dans le cadre du banc d'essai de VeriSign GRS et a rendu des décisions dans 13 de ces affaires⁶⁹. On trouvera plus loin une analyse des questions que soulève l'examen de ces affaires. Toutes portent sur des noms de domaine enregistrés dans le cadre d'un banc d'essai et qui ne sont pas encore opérationnels dans le DNS. Toutes renvoient à des noms de domaine exprimés dans un code compatible ASCII (ACE) qui fonctionne dans le système des noms de domaine actuel; par exemple :

<rémy-cointreau.com> correspond à <bq--abzos3lzfvrw62loorzgkylv.com> et
<毎日新聞.com> correspond à <bq--3bv44zpfmwyiaxq.com>.

50. Les affaires de noms de domaine internationalisés dont a été saisi le Centre de l'OMPI⁷⁰ portent sur des noms en chinois, japonais, norvégien (æ), allemand (ö) et français (é). En voici quelques exemples :

⁶⁸ La liste des ccTLD et des affaires soumises au Centre peut être consultée à l'adresse : <http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index-fr.html>.

⁶⁹ La liste des affaires relatives à des noms de domaine internationalisés dont a été saisi le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI figure à l'annexe III. Les décisions peuvent être téléchargées sur le site du Centre, à l'adresse suivante : <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html>.

⁷⁰ Les décisions rendues dans ces affaires peuvent être consultées à l'adresse <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html>.

- Caractères chinois
 - D2001-0915 <香港上海匯豐銀行.com>
 - D2001-0750 <恒生指數.com>
 - D2001-0099 <香港貿易發展局.com>
 - D2001-0098 <貿發網.com>
- Caractères japonais
 - D2001-0620 <産経新聞.com>
 - D2001-0532 <丸三証券.com>
 - D2001-0307 <毎日新聞.com>
 - D2000-1791 <三共.com>
- Caractères coréens
 - D2001-1169 <홍콩상하이은행.com>
 - D2001-1155 <홍콩은행.com>
- Caractères français
 - D2001-1263 <rémy-cointreau.com>
 - D2001-1262 <rémycointreau.com>
 - D2001-1211 <chériefm.com>
 - D2001-0781 <fortunéo.com>
- Caractères allemands
 - D2001- 0347 <schöps.com>
- Caractères norvégiens
 - D2001-0809 <kværner.net>

L'EXAMEN DES LITIGES ENGAGÉS EN VERTU DES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIVEMENT À DES NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS

Appréciation de l'usage

51. Dès l'abord, le fait que les noms de domaine concernés ne soient pas encore "actifs" ou "opérationnels" dans le DNS soulève la question de savoir s'ils sont effectivement "utilisés" au sens où l'entendent les principes directeurs, puisque ces derniers demandent au requérant de démontrer que son nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi" (paragraphe 4.a)iii)). L'appréciation de ce critère n'a toutefois pas présenté de difficultés dans les affaires de noms de domaine internationalisés qui ont été jugées jusqu'à présent. En effet, conformément au principe qui s'est dégagé des décisions rendues en vertu des principes directeurs depuis la décision *Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows*⁷¹, les commissions ont considéré que dans certaines circonstances, le simple fait de l'enregistrement du nom de domaine suffisait, lorsqu'il ne s'accompagnait pas d'une preuve d'intérêt ou d'usage de bonne foi, pour conclure à la mauvaise foi⁷². L'un des experts a également conclu,

⁷¹ Affaire OMPI n° D2000-0003.

⁷² Voir l'affaire de nom de domaine internationalisé *Fortuneo v. Johann Guinebert* (affaire OMPI n° D2001-0781).

dans un cas où le détenteur du nom de domaine n'avait fait aucun usage de ce dernier, que ceci était dû à des raisons purement techniques et que les préparatifs manifestes qu'il avait faits en vue d'un tel usage constituaient une preuve suffisante de sa mauvaise foi⁷³.

Langue de la procédure

52. Les principes directeurs disposent que la langue de la procédure relative à un nom de domaine doit être la même que celle du contrat d'enregistrement⁷⁴, mais laissent à la commission la possibilité de décider qu'une autre langue serait plus adaptée aux circonstances (par exemple quand les deux parties parlent la même langue bien que celle-ci ne soit pas celle du contrat d'enregistrement) ou d'ordonner la traduction des pièces soumises dans le cadre de la procédure. Si l'on considère que les parties aux litiges soumis au Centre de l'OMPI proviennent de 91 pays différents, on comprend qu'il soit impératif de pouvoir recourir à des experts à la fois multilingues, experts en matière de caractères non-ASCII et connaissant bien les lois des différents pays concernés. Le Centre dispose à cet effet d'une liste de 255 experts de 42 pays⁷⁵ et emploie en outre, pour l'administration des affaires de noms de domaine, les compétences de personnes d'origines très diverses⁷⁶.

Identité ou similitude prêtant à confusion

53. Selon l'une des principales conditions prévues par les principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine qu'il conteste est identique ou semblable au point de prêter à confusion à sa marque de produits ou de services⁷⁷. Le paragraphe 4.a) des principes directeurs précise notamment aux détenteurs de noms de domaine ce qui suit :

“Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que
(i) votre 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”.

⁷³ Voir *Kværner ASA v. Tele og Media Consult AS* (affaire OMPI n° D2001-0809).

⁷⁴ La règle 11 des Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (approuvées par l'ICANN le 24 octobre 1999) dispose que :

“(a) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

(b) La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative soit accompagnée d'une traduction complète ou partielle dans cette langue.”

⁷⁵ La liste des membres des commissions administratives de l'OMPI figure à l'adresse : <http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists-fr.html>.

⁷⁶ Les administrateurs d'affaires de noms de domaine du Centre de l'OMPI sont originaires des 24 pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Corée, Érythrée, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Sri Lanka, Suisse et Zimbabwe.

⁷⁷ Voir le paragraphe 4.a) des principes directeurs à l'adresse : <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

54. L'internationalisation des noms de domaine vient introduire dans cette condition une nuance importante pour les titulaires de marques. En effet, si leur marque est protégée dans une langue ou un système d'écriture donné et que le nom de domaine qu'ils contestent est une traduction ou une translittération de celle-ci dans une autre langue ou un autre système d'écriture, leurs chances de succès dans une action en vertu des principes directeurs risquent de s'en trouver amenuisées. Ils ne pourront obtenir gain de cause que s'ils démontrent que la traduction ou translittération en question est identique ou semblable à leur marque au point de prêter à confusion. Il est intéressant de noter, à cet égard, que les principes directeurs s'appliquent non seulement aux marques enregistrées, mais aussi, dans les pays qui les reconnaissent, aux marques *non enregistrées*. On peut dès lors se demander si les principes directeurs protégeraient un titulaire de marque contre un nom de domaine qui contiendrait la version en caractères étrangers non enregistrée d'une marque protégée.

55. Dans la majorité des cas, l'identité essentielle ou "virtuelle" a été jugée suffisante pour satisfaire la condition d'identité ou de similitude prêtant à confusion prévue par les principes directeurs⁷⁸. Un certain nombre de commissions administratives se sont appuyées sur des principes du droit américain consistant à examiner le "risque de confusion" pour apprécier la contrefaçon de marque⁷⁹. Dans l'affaire *AMF v. Sleekcraft Boats*⁸⁰, la cour d'appel des États-Unis pour le 9^e circuit a élaboré une liste de huit critères à considérer dans l'appréciation du risque de confusion : (1) la force de la marque, (2) la similitude entre les produits, (3) la similitude entre les marques, (4) les preuves de confusion effective, (5) les circuits commerciaux utilisés, (6) le type de produit et l'attention que l'acheteur est susceptible de porter au choix de celui-ci, (7) le but que se proposait le défendeur en choisissant la marque et (8) la probabilité d'expansion des gammes de produits. Conçus pour apprécier le risque de confusion entre deux marques, ces critères ont ensuite été adoptés par les tribunaux américains pour comparer les noms de domaine et les marques⁸¹.

56. À l'évidence, la méthode d'appréciation du risque de confusion diffère selon que ce dernier porte sur deux marques, comme dans les affaires de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale, ou sur une marque et un nom de domaine, comme dans les affaires de noms de domaine. Lorsqu'elle est effectuée en vertu des principes directeurs, cette appréciation se limite généralement à un examen du nom de domaine contesté et de la marque⁸². Toujours dans le cadre des principes directeurs, la similitude prêtant à confusion

⁷⁸ Voir *Vivendi Universal v. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (affaire OMPI n° D2001-1121); *The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc.* (affaire OMPI n° D2000-0113); *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0802) et *Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC* (affaire OMPI n° D2000-0102).

⁷⁹ Voir par exemple *Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol* (affaire OMPI n° D2000-0996); and *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico* (affaire OMPI n° D2000-0477).

⁸⁰ 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).

⁸¹ Voir la décision du tribunal fédéral de district dans l'affaire *Bally Total Fitness v. Faber*, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998) et celle de la cour d'appel pour le 9^e circuit dans l'affaire *Brookfield Communications v. West Coast Entertainment*, 174 F.3d 1036, 1053-61 (9th Cir.1999).

⁸² Voir *Vivendi Universal v. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (affaire OMPI n° D2001-1121); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod* (affaire OMPI n° D2000-0662); *Cimcities, LLC v. John Zuccarini d/b/a Cupcake Patrol* (affaire OMPI n° D2001-0491); *AltaVista Company v. S.M.A.*,

est appréciée à l'égard de n'importe quel type de produit ou de service, étant donné que, contrairement à celle des marques, l'utilisation des noms de domaine n'est soumise à aucune classification.

Les domaines “sucks” dans le contexte internationalisé

57. Les noms de domaine formés d'une marque à laquelle a été accolé le vocable péjoratif anglais “sucks” constituent un développement intéressant. Ayant apparemment pour objet de signaler un site à vocation critique ou parodique, ces noms, qui sont constitués sur le modèle <[marque]sucks.com>, ont suscité parmi les experts des commissions administratives certaines divergences d'opinion au sujet du critère de similitude prêtant à confusion; ces derniers ont cependant conclu, dans la grande majorité des cas, à l'existence d'une telle similitude et ordonné le transfert du nom de domaine concerné⁸³.

[Footnote continued from previous page]

Inc. (affaire OMPI n° D2000-0927); *Gateway, Inc. v. Pixelera.com, Inc. (formerly Gateway Media Productions, Inc.)* (affaire OMPI n° D2000-0109); *America Online Inc. v. Anson Chan* (affaire OMPI n° D2001-0004) and *Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a John Smith, a.k.a. Orf3vsa* (affaire OMPI n° D2001-0745).

⁸³ Exemples d'affaires dans lesquelles la commission administrative a conclu à l'existence d'une similitude pouvant prêter à confusion entre le nom de domaine et la marque du requérant : *The Salvation Army v. Info-Bahn, Inc.* (affaire OMPI n° D2001-0463) <salvationarmsucks.com>; *ADT Services AG v. ADT Sucks.com* (affaire OMPI n° D2001-0213) <adtsucks.com>; *Société Accor v. M. Philippe Hartmann* (affaire OMPI n° D2001-0007) <accorsucks.com>; *TPI Holdings, Inc. v. AFX Communications a/k/a AFX* (affaire OMPI n° D2000-1472) <autotradersucks.com>; *Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol* (affaire OMPI n° D2000-0996) <guinness-really-sucks.com> etc.; *Standard Chartered PLC v. Purge I.T.* (affaire OMPI n° D2000-0681) <standardcharteredredsucks.com>; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale* (affaire OMPI n° D2000-0662) <wal-martsucks.com>; *Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd., Direct Line Life Insurance Company Ltd., Direct Line Unit Trusts Ltd., Direct Line Group Services Ltd. v. Purge I.T., Purge I.T. Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0583) <directlinesucks.com>; *Dixons Group PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0584) <dixonssucks.com>; *Freeserve PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0585) <freeservesucks.com>; *National Westminster Bank PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0636) <natwestsucks.com>; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico* (affaire OMPI n° D2000-0477) <walmartcanadasucks.com> etc.; *Vivendi Universal v. Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (affaire OMPI n° D2001-1121) <vivendiuniversalsucks.com> (décision majoritaire) et *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. In Seo Kim* (affaire OMPI n° D2001-1195) <philipssucks.com>. Affaires dans lesquelles la commission a conclu que l'adjonction du mot “sucks” ou de tout autre terme critique conférait un caractère distinctif à la marque et ne donnait donc lieu à aucune similitude pouvant prêter à confusion : *McLane Company, Inc. v. Fred Craig* (affaire OMPI n° D2000-1455) <mclanenortheast.com> <mclanenortheastredsucks.com>; *Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey* (affaire OMPI n° D2000-1104) <walmartcanadasucks.com>; *Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi* (affaire OMPI n° D2000-1015) <lockheedsucks.com> <lockheedmartinsucks.com> (décision majoritaire) et *America Online v. Johuathan Investments, Inc., and AOLNEWS.COM* (affaire OMPI n° D2001-0918) <fucknetscape.com><aollnews.com>.

58. Ces décisions ont également tenu compte du fait que tous les utilisateurs de l'Internet ne comprenaient pas nécessairement l'anglais. Dans l'affaire *Société Accor v. M. Philippe Hartmann*⁸⁴, la commission a estimé que les membres non-anglophones du public pouvaient ignorer la signification du mot "sucks" dans un contexte de cyberprotestation et que ceci entraînait un risque de confusion avec la marque formant l'élément le plus reconnaissable du nom de domaine concerné. De même, dans l'affaire *Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol*, la commission a relevé ce qui suit :

"La propagation de l'Internet au-delà du monde anglophone soulève une question plus difficile, à savoir si les internautes non-anglophones risquent d'être amenés à croire qu'un tel site appartient au requérant ou que celui-ci en a le contrôle. Étant donné que toutes les personnes parlant anglais ne sont pas nécessairement averties du sens du terme argotique "sucks", la présente commission administrative conclut qu'il est tout à fait concevable que des internautes, n'ayant pas conscience de la connotation péjorative de ce mot, associent le nom de domaine au titulaire de la marque"⁸⁵.

Si l'on considère, à l'inverse la situation dans laquelle la marque en caractères latins serait enregistrée en apposition avec le mot "sucks" ou "anti" en caractères coréens, par exemple dans <씩쓰 [marque.com]> ou <.반[marque].com>, on constate que le risque de confusion, chez des internautes anglophones ne comprenant pas nécessairement le coréen, est très réel.

Similitude phonétique

59. On n'a pas encore pleinement évalué, l'Internet et le DNS étant pour une large part visuels ou textuels, l'importance que leur internationalisation conférera à la similitude phonétique des marques et des noms de domaine. La question a déjà été examinée dans plusieurs litiges relatifs à des noms de domaine, et on sait pour le moins qu'elle est d'une grande complexité et qu'il est essentiel que les commissions administratives aient l'expérience des conflits de marques dans le pays concerné et en maîtrisent la langue. Dans l'affaire *Sankyo Co., Ltd. v. Zhu Jiajun*⁸⁶, par exemple, le litige portait sur le nom de domaine <三共.com> et la marque "三共" ou "Sankyo", enregistrée et en usage au Japon, en République populaire de Chine et aux États-Unis d'Amérique. Le nom de domaine en cause ayant été enregistré dans le cadre d'un banc d'essai, il n'était donc pas encore actif et le défendeur avait créé un site Web à l'adresse <http://www.san-gong.com>, "san-gong" étant la prononciation chinoise de "三共". La discussion de la commission administrative avait porté notamment sur le fait que l'enregistrement de cette version phonétiquement similaire à la marque pouvait avoir pour objet de susciter un intérêt pour le site ou d'y attirer des visiteurs en profitant de la notoriété de cette dernière.

60. Dans l'affaire *Kabushiki Kaisha Sangyokeizai Shimbunsha v. Jg Kim*⁸⁷, le nom de domaine en litige, <産経新聞.com>, se composait de quatre caractères chinois que la commission a considérés semblables au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée

⁸⁴ (affaire OMPI n° D2001-0007).

⁸⁵ (affaire OMPI n° D2000-0996). Voir aussi *National Westminster Bank PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd.* (affaire OMPI n° D2000-0636).

⁸⁶ Affaire OMPI n° D2000-1791.

⁸⁷ Affaire OMPI n° D2001-0620.

dont le requérant était titulaire au Japon. La légère différence de forme entre les caractères de la marque et ceux du nom de domaine avait été jugée sans conséquence en raison du fait que pour un utilisateur chinois, les deux mots avaient le même sens et la même prononciation et étaient interchangeables.

POUR LE MAINTIEN DE L'UNIFORMITÉ DES PRINCIPES DIRECTEURS

61. L'Internet doit pour une large part sa croissance phénoménale – il compte actuellement plus de 460 millions d'utilisateurs – à son ubiquité. Selon l'Internet Architecture Board (IAB) :

“Pour conserver sa fonction de réseau universel, l'Internet a besoin, pour les noms de domaine, d'un espace global, structuré de manière hiérarchique à partir d'une seule et même racine publique. Cette contrainte technique fait partie intégrante du DNS, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible, d'un point de vue technique, d'introduire plus d'une racine dans le DNS public. Cette racine unique doit être desservie à partir d'un ensemble coordonné de serveurs primaires, géré par une autorité centralisée”⁸⁸.

62. Comme on peut le lire dans le rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI⁸⁹, le DNS est fondé sur une racine centrale unique, destinée à permettre une communication universelle fiable sur l'Internet, mais plusieurs tentatives ont été faites pour créer d'autres racines. Certaines ne sont pas de nature particulièrement préoccupante, dans la mesure où elles sont soit purement privées, et donc totalement extérieures au DNS public, soit expérimentales et conçues de manière à ne pas porter atteinte au fonctionnement de celui-ci. D'autres, en revanche, ont un but commercial et visent à établir des structures de premier niveau concurrentes de celle que gère l'ICANN; celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles de mettre en péril la stabilité et la fiabilité du DNS. Le maintien de l'universalité du réseau constitue une préoccupation essentielle pour la communauté de l'Internet, et l'ICANN a affirmé son “adhésion au principe de racine unique faisant autorité pour le DNS et [sa volonté de continuer à] gérer cette racine unique dans l'intérêt du public et selon les principes définis en accord avec les communautés concernées”⁹⁰.

63. Dans ce système de racine unique, les principes directeurs s'appliquent à tous les enregistrements de noms de domaine dans les TLD génériques .com, .net et .org, même s'ils sont en caractères non latins ou non-ASCII. Comme on l'a déjà dit, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a été saisi de 24 plaintes en vertu des principes directeurs au sujet d'enregistrements de noms de domaine effectués dans le cadre du banc d'essai sur l'internationalisation des noms de domaine de la société VeriSign GRS. Les fournisseurs de

⁸⁸ Voir RFC 2826 “IAB Technical Comment on the Unique DNS Root”, à l'adresse suivante : <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2826.txt>.

⁸⁹ Voir le Rapport final concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet intitulé *La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'Internet* (3 septembre 2001) (publication OMPI n° 843(F)), paragraphes 36-39, à l'adresse <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html>.

⁹⁰ Voir le troisième volet de la politique de coordination de l'Internet de l'ICANN (ICP-3), ‘A Unique, Authoritative Root for the DNS’ à l'adresse <http://www.icann.org/icp/icp-3.htm>.

solutions d'internationalisation du DNS n'ont pas de politique commune concernant l'application des principes directeurs ou d'une variante de ceux-ci qui permettrait d'assurer la protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'espace réservé aux noms de domaine génériques de premier niveau. On trouvera ci-après, pour illustrer la fragmentation dont font l'objet les normes de règlement des litiges dans ce nouvel environnement internationalisé, un survol de ce qui se fait à cet égard chez quelques-uns des fournisseurs en question.

- Chinese Domain Name Corporation⁹¹ – Cette société (C-DN) a commencé à enregistrer des noms de domaine chinois le 17 octobre 2000, date à laquelle débutait une “période de grâce” (phase d'enregistrement préliminaire) de six semaines ayant pour objet de permettre aux propriétaires d'entreprises légitimes de se protéger des “cybersquatteurs” et autres prédateurs en enregistrant leurs noms commerciaux ou leurs marques de produits ou de services avant le début du processus de validation, le 6 novembre 2000. S'il y avait plusieurs demandes concurrentes pour un même nom de domaine, C-DN pouvait alors demander des justificatifs tels que certificat d'inscription de société ou certificat d'enregistrement de marque, et le nom de domaine était attribué au demandeur qui avait produit ces pièces le premier⁹². Toutes les demandes reçues après cette date sont traitées selon le principe du “premier arrivé, premier servi”. C-DN confirme que “compte tenu de la demande accumulée de noms de domaine chinois, il est tout à fait possible que certains tentent de s'approprier des noms de domaine dans un but de profit déloyal et mercantile”. La société se dit “neutre à l'égard de l'enregistrement des noms de domaine”, ajoutant que, sans prétendre réglementer le processus, elle a néanmoins le dernier mot en ce qui concerne l'attribution des noms de domaine chinois. C-DN a retenu les centres d'arbitrage international de Beijing et de Hong Kong comme organismes officiels de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine et envisage également de mettre en place des politiques d'arbitrage locales en collaboration avec les différents NIC régionaux.
- Internationalized Domain Name System (i-DNS.net)⁹³ – Ce service d'enregistrement de noms de domaine internationalisés estime que “plus le nombre des possibilités de permutation de noms de domaine augmente, plus la spéculation devient inévitable.” La société i-DNS souscrit au contenu du rapport final concernant le premier processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet et s'en est inspiré, ainsi que des principes directeurs de l'ICANN, pour rédiger sa propre politique de règlement des litiges, qu'elle se réserve le droit d'utiliser en cas de plainte⁹⁴.

⁹¹ Voir <http://www.c-dn.com/utf8/index.jsp>.

⁹² C-DN a déclaré : “[n]ous savons que cela nécessitera un travail considérable, mais ce sera une preuve supplémentaire de notre volonté de nous assurer que les droits de propriété intellectuelle des entreprises chinoises soient suffisamment protégés.” Voir <http://www.c-dn.com/utf8/support-4.jsp>.

⁹³ Voir <http://www.i-dns.net>.

⁹⁴ Voir <http://www.i-dns.net/dispute.html>.

- NativeNames⁹⁵ – Cette société offre des services d’enregistrement de noms internationalisés dans les équivalents des domaines de premier niveau .com, .net et .org en arabe, ourdou, farsi et russe. Étant uniquement un service d’enregistrement, NativeNames souscrit aux principes directeurs de l’ICANN ainsi qu’à tout mécanisme local de règlement des litiges.
- Neteka⁹⁶ – Neteka est un fournisseur de solutions dont les clients sont des services et des unités d’enregistrement de noms de domaine. Il ne traite pas les demandes d’enregistrement et n’a donc aucune politique de résolution des litiges à cet égard. Neteka se prépare cependant à ouvrir son propre site d’enregistrement, NamesBeyond.com.
- Netpia⁹⁷ – Netpia propose un service d’enregistrement de mots clés en caractères coréens, chinois et japonais, ainsi qu’un navigateur qui traduit automatiquement en coréen les sites Web anglais auxquels il accède. Le contrat d’enregistrement de Netpia comporte, à la section 7, une politique de règlement des litiges⁹⁸ dans laquelle il est précisé que tous les détenteurs de domaine acceptent de se soumettre aux principes directeurs de l’ICANN et qu’en outre, les détenteurs de noms de domaine en .biz sont soumis aux principes “STOP” (Principes directeurs concernant les oppositions à des enregistrements préliminaires)⁹⁹ et “RDRP” (Principes directeurs concernant le règlement des litiges relatifs aux restrictions à l’enregistrement)¹⁰⁰, tandis que les détenteurs de noms de domaine en .info sont soumis aux principes “SDRP” (Principes directeurs concernant le règlement des litiges relatifs à des enregistrements préliminaires)¹⁰¹. Netpia spécifie aussi qu’en cas de conflit entre la décision d’un tribunal coréen et celle d’un tribunal étranger concernant un enregistrement de nom de domaine, la décision du tribunal coréen prévaut.
- New.net¹⁰² – Cette société propose des services d’enregistrement de noms de domaine en anglais, espagnol, français, allemand, portugais et italien¹⁰³. New.net a déclaré : “Nous avons décidé, dans un premier temps, que tous les litiges seraient réglés en vertu des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), lesquels ont été adoptés par l’ICANN et la plupart des services et unités d’enregistrement de noms de domaine classiques. Nous réévaluerons la pertinence de

⁹⁵ Voir <http://www.nativenames.net>.

⁹⁶ Voir <http://www.neteka.com>.

⁹⁷ Voir http://www.netpia.com/htm/cpn/e_index.html.

⁹⁸ Voir <http://e.ibi.net/customer/term.html>.

⁹⁹ Voir <http://www.neulevel.com/countdown/stop.html>.

¹⁰⁰ Voir <http://www.neulevel.com/countdown/rdrp.html>.

¹⁰¹ Voir <http://www.afilias.info/faq/sunrise-challenge.html>.

¹⁰² Voir <http://www.new.net>.

¹⁰³ New.net offre, par exemple, les extensions allemandes .auktion, .familie, .ges, .gmbh, .gratis, .kirche, .kunst, .liebe, .makler, .med, .mp3, .recht, .reise, .schule, .shop, .spiel, .sport, .tech, .verein, .video et .xxx, et les extensions italiennes .agente, .amore, .arte, .asta, .chiesa, .ciao, .club, .ditta, .famiglia, .free, .game, .legge, .med, .mp3, .scuola, .shop, .sport, .tech, .turismo, .video et .xxx.

cette politique si besoin est”¹⁰⁴. New.net a élaboré, sur le modèle des principes directeurs de l’ICANN, une politique de règlement des litiges¹⁰⁵ imposant aux détenteurs de noms de domaine de se soumettre à une procédure administrative de règlement en cas de litige¹⁰⁶.

- RealNames¹⁰⁷ – Cette société offre un service d’enregistrement de mots clés que l’internaute tape directement dans sa langue ou son système d’écriture pour accéder aux sites qui l’intéressent. Une option “Keyword Plus” propose aux clients une vérification destinée à protéger et à garantir les droits de propriété intellectuelle attachés au nom concerné. Les mots clés internationalisés sont écrits entièrement dans les caractères choisis, sans préfixe “www” ni suffixe “.com” ou autre. RealNames a conclu des accords avec d’autres fournisseurs de services – par exemple le CNNIC (China National Network Information Center (CNNIC), l’organisme national chinois chargé de la gestion des noms de domaine en .CN – pour que les mots clés internationalisés puissent être enregistrés et fonctionner correctement partout dans le monde. RealNames tente de décourager le cybersquattage en interdisant les transferts de mots clés, ainsi que par une politique de règlement des litiges qui donne aux tiers la possibilité d’engager une procédure administrative pour contester un enregistrement¹⁰⁸.
- VeriSign Global Registry Services¹⁰⁹ – VeriSign, qui est un fournisseur de services d’enregistrement de noms de domaine et de soutien au DNS, a mis sur pied un banc d’essai sur l’internationalisation des noms de domaine qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des noms de domaine dans n’importe quel caractère faisant partie des polices Unicode¹¹⁰. Ces noms sont ensuite stockés dans la base de données du service d’enregistrement dans un format compatible ASCII défini par le document provisoire sur l’encodage RACE. La société VeriSign a annoncé le 20 juin 2001 qu’elle allait ouvrir l’accès aux noms de domaine internationalisés à près de 80% des utilisateurs de l’Internet. En tant que service d’enregistrement, VeriSign applique le principe du premier arrivé, premier servi et ne prend aucune part aux litiges de propriété intellectuelle relatifs aux enregistrements de noms de domaine. VeriSign a annoncé son intention d’aviser les unités d’enregistrement qu’elles pourront avoir à annuler les enregistrements de noms de domaine internationalisés de deuxième niveau sur réception d’une objection écrite légitime, et ce, pendant une période limitée dont elles devront fixer elles-mêmes la durée. La société ajoute qu’elle est “consciente que les unités d’enregistrement accréditées pourront continuer à utiliser les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), notamment pour les litiges relatifs à des noms de domaine internationalisés”¹¹¹.

¹⁰⁴ Voir http://www.new.net/about_us_guiding.tp.

¹⁰⁵ Voir http://www.new.net/policies_dispute.tp.

¹⁰⁶ Pour une comparaison entre la politique de New.net et les principes directeurs de l’ICANN, voir http://www.new.net/policies_dispute_old.tp.

¹⁰⁷ Voir <http://www.realnames.com>.

¹⁰⁸ Voir http://www.realnames.com/Virtual.asp?page=Eng_Policy_DisputeResolution.

¹⁰⁹ Voir <http://www.verisign-grs.com>.

¹¹⁰ Voir <http://www.verisign-grs.com/idn/index.html>.

¹¹¹ Voir <http://www.verisign-grs.com/idn/genfaq.html>.

- Walid¹¹² – La société Walid, Inc. est en train de mettre au point sa propre politique de règlement des litiges, qui reprendra les principes directeurs de l'ICANN en les adaptant aux particularités des noms de domaine internationalisés.
- Worldnames¹¹³ – La société Worldnames, Inc. offre des services de soutien à l'enregistrement de noms de domaine internationalisés dans tous les TLD génériques ou nationaux, notamment pour les domaines .AS (Samoa américaines), .NU (Nioué) et .PH (Philippines). Elle utilise pour cela la norme UNICODE, qui rassemble tous les systèmes d'écriture, codes informatiques et symboles nécessaires à la représentation d'une adresse Web dans pratiquement n'importe quelle langue. Le règlement des litiges s'effectue dans chaque domaine selon la politique adoptée par le service d'enregistrement responsable de celui-ci; les autorités qui gèrent les domaines .NU¹¹⁴ et .AS¹¹⁵ ont par exemple élaboré des politiques de règlement des litiges qui reprennent les principes directeurs de l'ICANN. Le domaine .PH¹¹⁶ et la société dotPHone, Inc. ont adopté les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, mais avec certaines différences, dont notamment le fait que les procédures se déroulent en anglais¹¹⁷.
- XTNS¹¹⁸ – Extended Name Services, Inc. (XTNS) a des activités de service d'enregistrement de noms de domaine et de "prestataire de services de résolution pour l'espace des noms de domaine de l'Internet". Sa technologie s'appuie sur le DNS, mais remplace l'URL par des mots clés ou des noms intuitifs. XTNS affirme que ses services aux entreprises permettent à celles-ci de se protéger des cybersquatteurs : "Votre domaine est À VOUS". Les demandeurs de noms de domaine commerciaux doivent prouver qu'ils sont propriétaires de la raison sociale, de la marque ou du nom d'association ou autre organisme dont ils veulent obtenir l'enregistrement.

[Les annexes suivent]

¹¹² Voir <http://www.walid.com>.

¹¹³ Voir <http://www.worldnames.net/about/about.cfm>.

¹¹⁴ Voir <http://www.nunames.nu/udrp.htm>.

¹¹⁵ Voir <http://www.nic.as/>.

¹¹⁶ Voir <http://www.nic.ph/DomainSearch.asp>.

¹¹⁷ Voir <http://www.nic.ph/Policies3.asp>.

¹¹⁸ Voir <http://www.xtns.net>.