

Comité consultatif sur l'application des droits

Dixième session

Genève, 23 – 25 novembre 2015

LES PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE (PRINCIPES UDRP) COMME MODÈLE POUR LE RÈGLEMENT DES LITIGES RELATIFS AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

*Document établi par Lawrence Nodine, associé, Ballard Spahr, LLP, professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université Emory, Atlanta, Géorgie (États-Unis d'Amérique), expert de l'OMPI en matière de noms de domaine**

RÉSUMÉ

Dans le domaine du règlement extrajudiciaire des litiges, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), établis par l'OMPI, ont déjà permis de régler plus de 32 000 litiges soumis à l'OMPI concernant l'enregistrement de mauvaise foi de marques comme noms de domaine de l'Internet. Les propriétaires de marques du monde entier apprécient les principes UDRP pour la rapidité, la transparence et le faible coût de la procédure ainsi que pour leur application internationale. Le présent document a pour objet d'examiner si les éléments structurels des principes UDRP pourraient s'appliquer efficacement à d'autres litiges en ligne mettant en jeu des droits de propriété intellectuelle. Après la description de ces éléments, deux exemples de domaines dans lesquels il pourrait être intéressant d'envisager l'application des principes UDRP sont présentés. Premièrement, le document examine la possibilité d'étendre le modèle UDRP aux noms de domaine qui ne sont pas similaires au point de prêter à confusion avec la marque d'un

* Avec l'autorisation des auteurs de l'article, la première partie du présent document est une version partielle abrégée d'un article paru précédemment : Nicholas Smith et Erik Wilbers, *The UDRP: Design Elements of an Effective ADR Mechanism*, 15.2), *The American Review of International Arbitration* (2004), 215. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du Secrétariat de l'OMPI ou de ses États membres.

tiers mais qui hébergent toutefois un contenu portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, par exemple par le biais de la vente de produits de contrefaçon. Deuxièmement, le document relève que si des plates-formes en ligne comme Google et Facebook ont facilité le retrait de contenus présumés porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il pourrait être bénéfique pour ces programmes privés de protection de mettre l'accent sur la transparence et la neutralité comme dans les principes UDRP, notamment au travers d'un mécanisme de recours.

I. INTRODUCTION

1. Les principes UDRP ont fait la preuve de leur efficacité en tant que mode peu coûteux de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs à l'enregistrement de mauvaise foi de marques comme noms de domaine de l'Internet. Adoptés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sur la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) établie à Genève, les principes UDRP sont entrés en vigueur à la fin de l'année 1999. À ce jour, on dénombre plus de 50 000 plaintes UDRP concernant un nombre bien plus grand de noms de domaine. Plus de 32 000 plaintes¹ ont été soumises au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après dénommé "Centre"). La relative rapidité, la transparence, le faible coût et l'application internationale des principes UDRP ont fait leur succès auprès des propriétaires de marques qui souhaitent protéger leurs droits sans s'adresser à un tribunal.

2. Dans l'espoir de bénéficier de la reconnaissance mondiale acquise par les principes UDRP, le présent document examine brièvement si les éléments structurels de ces principes pourraient s'appliquer efficacement à d'autres litiges en ligne mettant en jeu des droits de propriété intellectuelle, notamment des litiges n'ayant pas nécessairement trait à des noms de domaine portant atteinte à des marques. Se référant au succès des principes UDRP, un commentateur a fait l'observation suivante :

"Il est surprenant que certaines victoires remportées en matière de protection de la propriété intellectuelle en ligne ne soient pas exploitées plus largement. Le problème du cybersquattage qui a miné l'Internet dans les années 90, avant même l'apparition des technologies P2P, a pu être surmonté efficacement non par des moyens brutaux mais par la nouvelle stratégie de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne mise en œuvre au niveau supranational par les administrateurs du système des noms de domaine (DNS) – ... [l'ICANN] et les unités d'enregistrement des noms de domaine"².

3. La deuxième partie du présent document décrit les éléments structurels des principes UDRP et montre que le mécanisme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine proposé par le système est non seulement rapide et peu coûteux mais également transparent et neutre.

4. La troisième partie examine s'il serait possible d'appliquer les éléments des principes UDRP à d'autres litiges en ligne. Elle donne deux exemples de domaines dans lesquels il pourrait être intéressant d'envisager l'application d'un système de règlement extrajudiciaire des litiges fondé sur des éléments des principes UDRP.

5. Premièrement, il pourrait être approprié d'envisager l'extension du modèle UDRP aux noms de domaine qui ne sont pas similaires au point de prêter à confusion avec la marque d'un tiers mais qui hébergent toutefois un contenu portant atteinte à des droits de propriété

¹ Des statistiques actualisées sur les plaintes soumises à l'OMPI sont disponibles à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.

² Mindaugas Kiškis, *Novel Remedies for IP Rights Infringement Online*, 20.4) *Jurisprudencija* (2013), 1443, 1450, disponible à l'adresse https://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=204141.

intellectuelle. Le modèle UDRP pourrait effectivement être appliqué à ce type de situation et utilisé pour radier ou transférer des noms de domaine qui, par exemple, facilitent la diffusion de produits de contrefaçon, que le nom de domaine lui-même porte ou non atteinte à la marque d'un tiers.

6. Deuxièmement, des éléments des principes UDRP pourraient être intégrés par des entreprises privées comme Facebook, Google ou eBay qui ont volontairement adopté des procédures de protection des droits de propriété intellectuelle. Si ces programmes privés ont facilité le retrait de contenus présumés porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il pourrait leur être bénéfique de mettre l'accent sur la transparence et la neutralité à l'instar des principes UDRP, notamment au travers d'un mécanisme de recours.

II. STRUCTURE DES PRINCIPES UDRP

7. Une plainte est déposée dans le cadre de la procédure régie par les principes UDRP lorsqu'une partie revendiquant des droits sur une marque (le requérant) établit une plainte et l'adresse à une institution de règlement des litiges selon les principes UDRP agréée par l'ICANN³. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est l'institution de règlement la plus importante mais il en existe d'autres. Ensuite, le Centre se met en relation avec l'unité d'enregistrement⁴ du nom de domaine afin de vérifier l'identité du détenteur du nom de domaine (le défendeur) et de procéder au verrouillage du nom de domaine pour qu'il ne puisse pas être transféré à un tiers durant la procédure⁵. Une fois que le Centre a vérifié que la plainte est dirigée contre le défendeur concerné et qu'elle satisfait aux conditions applicables des principes UDRP, il la notifie au défendeur en utilisant tout moyen de communication et toute adresse dont il dispose⁶. Le défendeur dispose de 20 jours pour présenter une réponse⁷. À l'expiration de ce délai, le Centre transmet la plainte et, le cas échéant, la réponse à une commission administrative composée d'un expert juridique unique ou de trois experts juridiques pour décision.

8. Les commissions administratives propres à la procédure régie par les principes UDRP sont constituées d'experts juridiques externes et indépendants, spécialisés dans les marques, nommés par le Centre ou désignés par les parties. À cet effet, le Centre tient à jour une liste de plusieurs centaines d'experts d'environ 60 pays, dont les profils peuvent être consultés par le public⁸. Si la commission administrative juge que le requérant a constitué son dossier conformément aux conditions des principes UDRP, elle rendra une décision de transfert (ou de radiation) du nom de domaine⁹. Cette décision est ensuite transmise aux parties et, si elle n'est pas contestée devant un tribunal compétent dans un délai de 10 jours, l'unité d'enregistrement l'appliquera¹⁰.

A. APPLICATION UNIFORME ET UNIVERSELLE

9. La procédure de règlement des litiges selon les principes UDRP peut être appliquée de manière uniforme à tous les litiges relatifs à des noms de domaines se terminant par .com et à

³ Paragraphe 3.a) des règles d'application des principes UDRP (version entrée en vigueur le 31 juillet 2015).

⁴ Unités techniques (agréées par l'ICANN) auprès desquelles les entreprises et les particuliers peuvent faire enregistrer leurs noms de domaine.

⁵ Paragraphe 4 des règles d'application des principes UDRP.

⁶ Paragraphes 2.a) et 4.c) des règles d'application des principes UDRP.

⁷ Paragraphe 5.a) des règles d'application des principes UDRP.

⁸ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/panel/panelists.html>.

⁹ La radiation du nom de domaine est un moyen de réparation peu utilisé, voir le paragraphe 4.i) des principes UDRP.

¹⁰ Paragraphe 4.k) des principes UDRP.

tous les autres domaines dits génériques de premier niveau (gTLDs)¹¹. En outre, les principes UDRP ont été adoptés comme pratiques recommandées par de nombreuses administrations chargées de l'enregistrement des domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD)¹². Les principes UDRP ont une portée universelle car tous les demandeurs de noms de domaine doivent accepter d'être liés par les principes UDRP dans le contrat d'enregistrement imposé par l'ICANN qu'ils ont signé¹³.

10. Ce mécanisme particulier garantit que les principes UDRP peuvent être invoqués à tout moment contre tout détenteur de noms de domaine, quels que soient son identité et son domicile¹⁴. Par ailleurs, au niveau international, l'application mondiale des principes UDRP permet d'éviter un certain nombre de problèmes de compétence éventuels.

B. MAINTIEN DE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LES TRIBUNAUX

11. Si la procédure UDRP proprement dite est souvent considérée comme une procédure d'arbitrage accélérée, elle diffère pourtant de l'arbitrage à plusieurs égards et plus particulièrement par son rapport avec le système juridictionnel¹⁵. Le propriétaire d'une marque peut soumettre son litige relatif à un nom de domaine à un tribunal compétent ou invoquer la clause relative aux litiges figurant dans tout contrat d'enregistrement d'un nom de domaine pour déclencher une procédure UDRP. Dans le deuxième cas, il conserve la possibilité de s'adresser à un tribunal pendant ou après cette procédure UDRP.

C. PAIEMENT PAR LE REQUÉRANT

12. Les principes UDRP établissent comme règle de base qu'un requérant initiant la procédure acquitte l'intégralité de la taxe de procédure¹⁶. Par souci d'équité et dans le but de conférer une force exécutoire optimale au résultat final, les principes UDRP ont été conçus de manière à réduire la charge financière du défendeur pour cette procédure qui lui est imposée. Les défendeurs ne sont pas tenus de payer pour se défendre.

13. Dans sa plainte, le requérant indique s'il souhaite que la commission administrative amenée à se prononcer soit composée d'un seul expert ou de trois experts¹⁷. En cas d'expert unique, il est désigné par le Centre et si la commission administrative est composée de trois membres, chaque partie a la possibilité de choisir un expert et d'indiquer ses préférences pour celui qui présidera la commission. Si le requérant choisit de soumettre le litige à un expert unique, le défendeur peut demander une commission de trois experts; il devra alors payer la moitié de la taxe correspondante¹⁸.

D. SOMMES FORFAITAIRES

14. Les taxes de procédure UDRP ont été définies sous la forme de sommes forfaitaires, variant simplement en fonction du nombre d'experts constituant la commission et du nombre de

¹¹ Voir l'ICANN, *Domain Name Dispute Resolution Policies*, à l'adresse <http://www.icann.org/udrp>.

¹² Depuis le mois de juillet 2015, l'OMPI propose des services de règlement des litiges pour 71 domaines de premier niveau qui sont des codes de pays (ccTLD). Certains de ces domaines présentent des caractéristiques structurelles additionnelles.

¹³ Voir <http://www.icann.org/registrars>.

¹⁴ *Justice for Children c. R neetso / Robert W. O'Steen*, litige porté devant l'OMPI n° D2004-0175.

¹⁵ Paragraphe 4.k) des principes UDRP.

¹⁶ Paragraphe 4.g) des principes UDRP.

¹⁷ Paragraphe 3.b)iv) des règles d'application des principes UDRP.

¹⁸ Paragraphes 5)b)iv) des règles d'application des principes UDRP; paragraphe 5.d) des principes UDRP.

noms de domaines visés par le litige. Cette modalité offre aux parties une certaine sécurité. L'OMPI ne retire aucun avantage financier de l'application des principes UDRP. De nombreux experts de l'OMPI non plus, ce qui renforce encore le rôle des principes UDRP en tant que mode extrajudiciaire peu coûteux de règlement des litiges. Le Centre encourage également le règlement des litiges selon les principes UDRP en remboursant une partie importante des taxes UDRP en cas de règlement du litige avant la nomination de la commission administrative¹⁹.

E. LA LANGUE DE LA PROCÉDURE EST CELLE DU DÉFENDEUR

15. Les principes UDRP prévoient que la langue de la procédure doit normalement être celle du contrat d'enregistrement que le défendeur a signé pour faire enregistrer le nom de domaine²⁰. Cette disposition permet d'accroître autant que possible les chances de notifier de manière appropriée le litige au défendeur et de réduire au maximum les frais pour le défendeur qui souhaite se défendre. Les deux parties peuvent convenir d'une autre langue que celle du contrat d'enregistrement²¹.

F. PAS D'OBLIGATION DE REPRÉSENTATION JURIDIQUE

16. Les parties à un litige administré en vertu des principes UDRP n'ont aucune obligation d'engager un conseil, ce qui facilite l'accès et la participation des requérants et des défendeurs. Il serait irréaliste de vouloir imposer le recours à un conseil à des parties de statuts et d'origines aussi divers.

G. CRITÈRES PRÉCIS

17. Les principes UDRP font peser sur le requérant l'obligation fondamentale de satisfaire à trois critères. La commission administrative rendra une décision de transfert (ou de radiation) du nom de domaine si les trois critères suivants sont satisfaits :

- a) le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec, une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
- b) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi²².

18. En particulier dans un mécanisme de règlement des litiges imposé à la partie défenderesse, il est essentiel pour la crédibilité et la force exécutoire de la décision que celle-ci soit aussi incontestable que possible. La limitation des principes UDRP aux cas manifestes de mauvaise foi sert cet objectif. Le mécanisme n'est pas conçu pour traiter des plaintes contre des défendeurs qui, par exemple, ont des droits légitimes sur des marques concurrentes; il vise plutôt à régler des cas manifestes de cybersquattage, ce qui permet de préserver l'équité.

19. Les critères UDRP reflètent les principes communs du droit des marques. Les principes UDRP ne rendent pas obligatoire l'application du droit national (en dehors de l'établissement de droits sur des marques)²³ mais, lorsque les parties relèvent de la même

¹⁹ Voir les règles supplémentaires de l'OMPI, annexe D, note 2.

²⁰ Paragraphe 11.a) des règles d'application des principes UDRP.

²¹ Paragraphe 11.a) des règles d'application des principes UDRP.

²² Paragraphe 4.a) des principes UDRP.

²³ Paragraphe 15.a) des règles d'application des principes UDRP.

juridiction, la commission administrative nommée est en principe constituée d'experts de la même nationalité. Les parties restent alors libres d'invoquer les principes du droit national et les commissions administratives ont compétence pour appliquer ces principes dans le contexte plus large des principes UDRP. Lorsque les connaissances locales sont jugées essentielles, les commissions administratives peuvent également demander aux parties de présenter des pièces spécifiques²⁴.

H. EXEMPLES DE CRITÈRES

20. Le premier critère des principes UDRP est plutôt une question de détermination objective, tout au moins en ce qui concerne les droits sur des marques enregistrées. L'application des deuxième et troisième critères est facilitée par l'inclusion dans les principes UDRP d'exemples de cas réels dans lesquels une partie peut être réputée avoir satisfait à ce critère. Par conséquent, les critères précis des principes UDRP sont expliqués au moyen de scénarios concrets, faciles à comprendre par les juristes comme par les profanes. Non seulement cela facilite le dépôt et le traitement des plaintes UDRP, mais ces scénarios jouent également un rôle d'orientation et de prévention; quiconque souhaite faire enregistrer un nom de domaine peut facilement comprendre ce qui est clairement interdit en vertu des principes UDRP et les types de comportement qui ne donnent en principe pas lieu à l'application de sanctions selon les principes UDRP. Les décisions rendues en vertu de ces principes ont en outre permis de définir toute une palette de circonstances caractérisées par la mauvaise foi, qui sont considérées comme entrant dans le champ d'application de ce mécanisme. De la même manière, les décisions des commissions administratives ont permis de définir un certain nombre d'actions réputées acceptables selon les principes UDRP.

I. CALENDRIER FIXE

21. Le caractère fixe du calendrier de base des procédures UDRP est une caractéristique importante de la procédure. Après la notification de la plainte au défendeur, celui-ci dispose de 20 jours civils pour préparer et envoyer sa réponse au Centre et au requérant²⁵. Après sa nomination par le Centre, la commission dispose de 14 jours civils pour lui remettre sa décision²⁶.

22. Même si le Centre et la commission administrative peuvent étendre l'un ou l'autre de ces délais²⁷, ce principe fondamental de brièveté réduit les frais juridiques pour les parties, limite les efforts déployés par des parties opportunistes pour faire traîner la procédure et permet aux parties de prévoir qu'elles obtiendront une décision dans un délai de quelques semaines. La rapidité et le caractère prévisible de la procédure incitent également les parties à faire des efforts en vue d'un règlement rapide et positif des litiges²⁸.

J. UN SEUL ÉCHANGE DE MÉMOIRES

23. Les principes UDRP ne prévoient qu'un échange de mémoires entre les parties²⁹; la commission administrative adoptera en principe une décision sur base d'une plainte et de toute réponse reçue, même si les principes UDRP lui confèrent le pouvoir de mener la procédure

²⁴ Paragraphe 12 des règles d'application des principes UDRP.

²⁵ Paragraphe 5.a) des règles d'application des principes UDRP.

²⁶ Paragraphe 15.b) des règles d'application des principes UDRP.

²⁷ Paragraphes 5.e) et 10.c) des règles d'application des principes UDRP.

²⁸ Plus de 20% des litiges soumis à l'OMPI en vertu des principes UDRP sont réglés par les parties.

²⁹ Paragraphes 3 et 5 des règles d'application des principes UDRP.

comme elle l'entend³⁰. Une commission peut demander des pièces supplémentaires ou examiner des pièces additionnelles fournies spontanément par les parties³¹.

K. LIMITATIONS RELATIVES AU NOMBRE DE MOTS DANS LES MÉMOIRES

24. Les principes UDRP prévoient des limitations concernant le nombre de mots pour l'exposé des faits et l'exposé des motifs dans les mémoires des parties. Les règles supplémentaires du Centre précisent que ni la plainte ni la réponse ne peuvent excéder 5000 mots, à l'exclusion des preuves³².

L. FORMULAIRES TYPES

25. Le format uniforme des principes UDRP a permis au Centre de publier sur son site Web une plainte type et une réponse type, qui permettent de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité de la procédure³³. La plainte et la réponse types sont des modèles reprenant les conditions de forme des principes UDRP et les critères de fond à satisfaire. Elles facilitent la préparation des pièces adéquates à présenter par les parties.

26. L'utilisation des formulaires types n'est pas obligatoire mais elle est fréquente. Toutefois, si un défendeur présente une communication plus simple, moins formelle, elle n'est pas écartée.

M. COMMUNICATION EN LIGNE

27. Sous réserve des exceptions visant à augmenter autant que possible les options de notification de la plainte, les principes UDRP prévoient une procédure électronique³⁴ et presque toutes les communications se font par courrier électronique. En outre, les principes UDRP contiennent une disposition destinée à dissuader de tenir des audiences, une décision qui est laissée à la seule discrétion de la commission administrative³⁵. Jusqu'à présent, aucune audience n'a eu lieu dans le cadre des litiges portés devant l'OMPI.

N. PUBLICATIONS DES DÉCISIONS

28. Portant sur des ressources publiques et fondés sur une clause obligatoire, les principes UDRP ont été conçus pour permettre une transparence maximale de la procédure et de son issue. À cet effet, le Centre publie sur son site Web public toutes les décisions rendues par les commissions administratives de l'OMPI en vertu des principes UDRP, après leur notification aux parties³⁶. L'accès public aux décisions rendues en vertu des principes UDRP est essentiel pour obtenir et conserver la confiance du public et des parties à l'égard du système des principes UDRP, des décideurs et des responsables des dossiers.

29. La publication des décisions est également utile pour le dépôt de plaintes par les parties. Le règlement des litiges selon les principes UDRP ne s'appuie pas sur une doctrine stricte de jurisprudence, quoique la publication des décisions encourage les parties et les membres des

³⁰ Paragraphe 10.a) des règles d'application des principes UDRP.

³¹ *AutoNation Holding Corp. c. Rabea Alawneh*, litige porté devant l'OMPI n° D2002-0058.

³² Paragraphe 11 des règles supplémentaires de l'OMPI.

³³ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/udrp/index.html>.

³⁴ Paragraphe 2 des règles d'application des principes UDRP.

³⁵ Paragraphe 13 des règles d'application des principes UDRP.

³⁶ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/legalindex.jsp>.

commissions administratives à tenir compte des décisions antérieures relatives à des situations similaires, qui peuvent être retrouvées grâce à l'Index juridique du Centre³⁷ et à sa Synthèse de la jurisprudence des commissions administratives de l'OMPI³⁸, accessibles gratuitement en ligne.

O. MOYENS DE RÉPARATION SPÉCIFIQUES ET LIMITÉS

30. Les moyens de réparation selon la procédure UDRP sont spécifiques et limités. Le requérant peut choisir de demander le transfert du nom de domaine objet du litige (de loin l'option la plus populaire) ou sa radiation³⁹. Les experts des commissions administratives ont aussi le choix entre accepter et rejeter la réparation demandée. Plus précisément, aucune partie ne peut demander de réparation monétaire et la commission administrative n'a pas le pouvoir d'en accorder une. Cette limitation évite les questions complexes de dommages-intérêts.

P. APPLICATION INTÉGRÉE

31. Ainsi qu'il a été noté, les détenteurs de noms de domaine sont liés au système UDRP par l'obligation imposée par l'ICANN aux unités d'enregistrement d'inclure une clause relative aux principes UDRP dans leurs contrats d'enregistrement. En outre, en vertu des principes UDRP, les unités d'enregistrement gèlent l'objet du litige (l'enregistrement du nom de domaine) pour la durée de la procédure⁴⁰. La partie ultime et essentielle de ce processus réside dans l'obligation pour l'unité d'enregistrement de mettre en œuvre le moyen de réparation décidé par la commission administrative, qui lui a été notifié par le Centre, sous réserve de l'exception visée à la section Q⁴¹.

Q. CONTESTATION DE LA DÉCISION DEVANT UN TRIBUNAL

32. Si une commission administrative rend une décision de transfert, les principes UDRP accordent au défendeur qui n'a pas eu gain de cause 10 jours ouvrables pour fournir des pièces officielles attestant qu'il a engagé une procédure judiciaire auprès d'une juridiction compétente contre le requérant concernant l'enregistrement du nom de domaine. Cette possibilité de saisir les tribunaux, qui permet encore au détenteur d'un nom de domaine de défendre ses droits sur ce nom de domaine après une décision défavorable en vertu des principes UDRP, est conforme à l'objet du règlement des litiges selon les principes UDRP, qui consiste à offrir une procédure additionnelle pour le règlement de ce type de litige et non un autre mécanisme excluant les mécanismes de règlement existants. Là encore, la procédure UDRP se distingue de l'arbitrage.

33. Le règlement des litiges selon les principes UDRP n'empêche pas de saisir les tribunaux et, au contraire, facilite en fait le recours à cette possibilité par le défendeur qui n'a pas eu gain de cause, grâce à une clause de for⁴². Incluse pour donner effet au caractère obligatoire du règlement des litiges selon les principes UDRP pour les défendeurs, cette disposition impose au requérant qui dépose une plainte d'accepter la compétence d'un tribunal donné (il doit choisir entre le lieu du domicile du défendeur et le lieu où est établie l'unité d'enregistrement) pour le cas où il l'emporterait dans le cadre de la procédure UDRP et où le défendeur souhaiterait

³⁷ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/legalindex.jsp>.

³⁸ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/search/legalindex.jsp>.

³⁹ Paragraphe 4.i) des principes UDRP.

⁴⁰ Paragraphe 8 des principes UDRP.

⁴¹ Paragraphe 4.k) des principes UDRP.

⁴² Paragraphes 1 et 3.b)xii) des règles d'application des principes UDRP; paragraphe 4.k) des principes UDRP.

porter le litige devant un tribunal. Même si la procédure UDRP souligne la possibilité de saisir les tribunaux, la liste informelle de décisions judiciaires connues établie par le Centre montre que les défendeurs portent rarement devant un tribunal un litige sur lequel une décision a été rendue selon les principes UDRP, principalement parce que la plupart d'entre eux ne pensent pas qu'un tribunal rendrait une décision qui leur serait plus favorable⁴³.

34. Dans les rares cas où il a été demandé aux tribunaux de se prononcer, ils sont généralement parvenus à la même conclusion que la commission administrative dans le cadre de la procédure UDRP⁴⁴. Par ailleurs, bien que les tribunaux estiment que chaque procédure judiciaire doit être considérée comme une procédure de première instance selon la législation locale plutôt que comme un recours selon la procédure UDRP, ils n'ont pas contesté les règles de compétence et l'organisation de la procédure UDRP en tant que telles⁴⁵.

III. EXTENSION DU MODÈLE UDRP À D'AUTRES LITIGES EN LIGNE RELATIFS AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

35. Les éléments structurels du règlement des litiges selon les principes UDRP pourraient effectivement être appliqués ailleurs, notamment dans deux autres domaines. Premièrement, que ce soit en étendant la portée des principes UDRP ou en transférant sa structure à un nouveau mécanisme, le modèle UDRP pourrait être appliqué pour offrir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges leur permettant de contester des sites Web dont le contenu porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle même si le nom de domaine lui-même n'est pas illicite. Deuxièmement, le modèle UDRP pourrait être utilisé pour renforcer le sentiment d'équité à l'égard des systèmes privés de défense des droits de propriété intellectuelle. Ces systèmes pourraient tirer avantage de la neutralité et de la transparence des principes UDRP.

A. EXTENSION DE L'APPLICATION DES PRINCIPES UDRP AUX LITIGES RELATIFS AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCERNANT LE CONTENU DE SITES WEB

36. Il pourrait être souhaitable d'envisager l'extension du modèle UDRP aux noms de domaine qui ne sont pas similaires au point de prêter à confusion avec la marque d'un tiers mais qui sont utilisés pour des sites Web dont le contenu porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

37. Une plainte UDRP doit remplir les trois critères de fond définis à la section II.G du présent document. Par exemple, si le nom de domaine n'est pas similaire au point de prêter à confusion avec la marque d'un tiers, la plainte doit être rejetée, même si le site Web associé au nom de domaine sert à vendre des produits de contrefaçon. Il n'est pas nécessaire que les contrefacteurs utilisent des noms de domaine portant atteinte à des marques pour attirer les utilisateurs de l'Internet; même si le nom de domaine n'inclut pas la marque d'un tiers, les moteurs de recherche trouvent facilement des pages Web qui utilisent des marques dans le contenu de sites Web pour promouvoir des produits de contrefaçon. Les dommages pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont identiques, que la marque soit incluse ou non dans le nom de domaine, compte tenu notamment du fait que les utilisateurs qui recherchent des sites Web préfèrent très largement utiliser des moteurs de recherche plutôt qu'entrer des noms de domaine.

⁴³ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged/index.html>.

⁴⁴ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged/index.html>.

⁴⁵ Voir <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/challenged/index.html>.

38. Les décisions UDRP établissent déjà que la vente de produits de contrefaçon sur un site Web n'est pas une utilisation de bonne foi de la marque d'un tiers et constitue une preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine⁴⁶. Elles expriment également un certain scepticisme à l'égard des allégations de contrefaçon non fondées, insistant au contraire sur le fait que de simples allégations doivent être étayées par des faits⁴⁷. Ce point est important si l'on envisage d'étendre le modèle UDRP, car cela montre non seulement que la publication de décisions transparentes est utile mais également qu'une procédure de règlement des litiges en ligne concernant le contenu de sites Web peut être administrée en tenant dûment compte des droits des défendeurs, même si ces derniers sont des contrefacteurs qui ne se donnent pas la peine de répondre.

39. L'application des éléments structurels du modèle UDRP aux atteintes provenant uniquement du contenu d'une page Web bénéficie déjà d'une base juridique large. L'Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement de l'ICANN dispose que les bureaux d'enregistrement exigent des titulaires de noms enregistrés qu'ils déclarent que, à leur connaissance, "ni l'enregistrement du nom enregistré ni la manière dont il est directement ou indirectement utilisé n'enfreignent les droits légaux d'une tierce partie"⁴⁸. Même si un nom de domaine enregistré ne porte pas lui-même atteinte à une marque, son utilisation pour une page Web proposant des produits contrefaisants pourrait être considérée comme portant atteinte aux droits légaux d'un tiers. L'Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement de l'ICANN exige également que les détenteurs de noms de domaine acceptent que le nom de domaine "fasse l'objet d'une suspension, d'une annulation ou d'un transfert dans le cadre de toute spécification ou politique [...] pour résoudre les litiges relatifs au nom enregistré"⁴⁹.

40. En pratique, cette application des principes UDRP présenterait sans doute un certain niveau de complexité. Cependant, comme l'a judicieusement fait observer un commentateur qui s'est prononcé en faveur de l'extension des principes UDRP pour permettre la saisie de noms de domaine utilisés dans une large gamme d'atteintes à des droits de propriété intellectuelle :

"La procédure UDRP offre des avantages majeurs par rapport aux procédures judiciaires nationales. Elle est simplifiée, très rapide et relativement peu coûteuse. Les litiges sont tranchés par des experts spécialisés en droit de la propriété intellectuelle plutôt que par des juges de compétence générale, le corps des experts UDRP est international, libre de toute influence politique et de toute complication gouvernementale. L'auteur estime que la saisie de domaines en vertu des principes UDRP [doit] aussi son succès au fait qu'elle permet de répondre aux trois limitations "hors ligne" des recours traditionnels, ce qui signifie que les principes UDRP traitent efficacement les problèmes de partie inconnue et de juridiction étrangère. Les principes UDRP et le recours à la saisie de domaine visent directement l'auteur de l'atteinte plutôt que la partie inconnue et anonyme. [U]n nom de

⁴⁶ Voir, par exemple, *Karen Millen Fashions Limited c. Belle Kerry*, litige porté devant l'OMPI n° D2012-0436 (expert David Bernstein : "[I]l ne peut y avoir aucun intérêt légitime dans la vente de produits de contrefaçon."); *Mattel, Inc. c. Magic 8 ball factory*, litige porté devant l'OMPI n° D2013-0058 (experte Isabel Davies : "Les experts ayant rendu d'autres décisions ont conclu à l'enregistrement de mauvaise foi lorsque le défendeur vend des produits de contrefaçon.") (Recueil de décisions); *Paul's Boutique Limited c. yang zhi he*, litige porté devant l'OMPI n° D2013-0088 (expert M. Scott Donahey : "Des décisions de commissions administratives ont établi que l'offre à la vente de produits de contrefaçon sur un site Web ... constitue un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4.b)iv) des principes UDRP.")

⁴⁷ Voir, par exemple, *Karen Millen Fashions Limited c. Belle Kerry*, note 46 (rejetant la simple allégation selon laquelle il a été "vérifié" que les produits étaient contrefaisants et demandant la fourniture de preuves supplémentaires telles que des registres de plaintes de consommateurs, "une analyse des images du produit (avec une explication des raisons pour lesquelles la couleur, la forme, le matériau ou d'autres éléments font que le produit ne semble pas authentique) ou des pièces prouvant que les prix sont si bas par rapport aux prix courants que l'on peut en déduire qu'il s'agit de produits de contrefaçon, ou toute autre preuve indirecte").

⁴⁸ Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement de l'ICANN, paragraphe 3.7.7.9, accessible à l'adresse <https://www.icann.org/en/system/files/files/approved-with-specs-27jun13-fr.pdf>.

⁴⁹ Accord d'accréditation de bureau d'enregistrement de l'ICANN, paragraphe 3.7.7.11.

domaine qui est utilisé pour des activités illicites est très proche de la source de l'infraction...⁵⁰.

B. LA TRANSPARENCE ET LA NEUTRALITÉ DES PRINCIPES UDRP POURRAIENT RENFORCER LE SENTIMENT DE MANQUE D'ÉQUITÉ CONCERNANT LES MÉCANISMES PRIVÉS DE PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

41. Au cours de la dernière décennie, des plates-formes en ligne ont mis à disposition des mécanismes de règlement des litiges pour répondre aux besoins des titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à des atteintes et à des actes de contrefaçon en ligne. Les différents mécanismes “de notification et de retrait” (“notice and take-down”) proposés par des plates-formes comme Google, Facebook et eBay ont fourni une aide importante pour lutter contre les abus généralisés. Pour autant, l'intérêt du public pour ces systèmes serait accru s'ils respectaient les principes de transparence et de neutralité figurant dans les principes UDRP.

42. Comme l'a fait observer un expert selon les principes UDRP, les mécanismes privés sont généralement opaques si on les compare à la transparence du système UDRP⁵¹. Il n'existe généralement que peu voire pas d'informations sur la manière dont les décisions sont prises. Par exemple, la politique de Google en matière de surveillance de l'utilisation d'AdWords pour vendre des produits de contrefaçon dispose que Google “examinera toutes les réclamations justifiées”⁵². Et “contrairement à la philosophie déclarée de Google en matière de transparence des notifications de retrait, un secret relatif entoure les détails exacts de [son programme Trusted Copyright Removal (TCRP)]”⁵³. Le réseau Twitter déclare le nombre de demandes de retrait qu'il reçoit, le pourcentage d'entre elles qui débouche effectivement sur des retraits et le nombre de comptes concernés mais il ne dévoile pas les détails des investigations⁵⁴.

43. La même règle s'applique aux résultats. Aucun des mécanismes privés de protection des droits de propriété intellectuelle qui ont été examinés ne publie de rapport sur des résultats particuliers obtenus.

44. En ce qui concerne le mobile, il ne faut pas perdre de vue que les plates-formes en ligne appliquent généralement des procédures “de notification et de retrait” parce que la législation nationale, par exemple le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis d'Amérique et la directive de l'Union européenne sur le commerce électronique, impose l'existence de telles procédures comme condition préalable à l'immunité (“safe-harbor”) accordée aux fournisseurs de services en ligne. Une législation comparable a été adoptée dans d'autres parties du monde⁵⁵.

⁵⁰ Mindaugas Kiškis, note 2, 1450.

⁵¹ Andrew Christie, *Mécanismes volontaires de règlement des litiges de propriété intellectuelle*, document établi pour la huitième session du Comité consultatif de l'OMPI sur l'application des droits, WIPO/ACE/8/10 (2012), accessible à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=218926.

⁵² Google divulgue le nombre et l'identité des titulaires de droit d'auteur, ainsi que l'identité des domaines connexes qui sont visés par la notification, voir : <http://www.google.com/transparencyreport/>.

⁵³ Daniel Seng, *The State of the Discordant Union: An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices*, 18 Virginia Journal of Law and Technology (2014), 369, 462, disponible à l'adresse http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2411915 (d'après les données de Google, seulement 0,020% des notifications de retrait donnent lieu à des contre-notifications).

⁵⁴ Voir <http://ipspotlight.com/2012/11/08/twitter-announces-new-policy-to-publicize-copyright-takedown-notices/> et <https://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/148-policy-information/articles/15795-copyright-and-dmca-policy>.

⁵⁵ Daniel Seng, note 53, 373 : “En octobre 2013, le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) [des États-Unis d'Amérique] a célébré son quinzième anniversaire. Les dispositions du DMCA relatives à l'immunité, promulguées pour limiter la responsabilité des intermédiaires de l'Internet en tant que prestataires de services, avaient pour objet de garantir l'existence même de l'Internet et de préserver la diversité et la qualité de son contenu. Elles ont ensuite servi de base pour l'élaboration de dispositions similaires dans la partie relative à la propriété intellectuelle des

45. Malgré les preuves du bon fonctionnement du système de notification et de retrait⁵⁶, le manque de transparence du processus décisionnel et l'absence de publication des résultats particuliers obtenus peuvent contribuer à créer le sentiment d'un manque d'équité⁵⁷. Ces craintes visent toutes les parties prenantes car elles ont trait à l'intégrité des systèmes d'application des droits de propriété intellectuelle. Si un système volontaire de protection des droits de propriété intellectuelle est considéré comme injuste, il ne suscitera qu'un intérêt limité.

46. Afin d'apaiser ces craintes, le mécanisme privé de retrait pourrait donner lieu au règlement initial du litige et être suivi de la possibilité d'engager un "recours" sur la base du modèle UDRP. La grande majorité des litiges pourraient ainsi être réglés au moyen d'un mécanisme privé et cela permettrait aux parties non satisfaites de la décision privée de former un recours avant de s'adresser ou non aux tribunaux nationaux. Les fournisseurs de plates-formes souhaitent peut-être conserver un certain niveau de discrétion et de flexibilité d'une manière générale, mais ajouter une dose de transparence et de neutralité sur la base du modèle UDRP pourrait permettre de renforcer l'intérêt du public pour leur mécanisme privé de règlement des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

47. Comme les utilisateurs de l'Internet utilisent de plus en plus des plates-formes en ligne dominantes sur le marché, comme Facebook, Google, Alibaba et eBay, les mécanismes et procédures utilisés par ces fournisseurs de services pour protéger les droits de propriété intellectuelle ont des incidences importantes sur l'application de ces droits dans le monde entier. S'ils peuvent être étendus à ce contexte précis, les principes UDRP pourraient servir de modèle pour renforcer les décisions de ces fournisseurs dans le domaine des droits de propriété intellectuelle.

IV. CONCLUSION

48. Le règlement des litiges selon les principes UDRP connaît un grand succès en tant que mécanisme respecté de règlement rapide et juste des litiges relatifs aux noms de domaine. Il convient d'examiner si les éléments structurels de ce mécanisme pourraient être utilement appliqués à d'autres litiges en ligne.

49. Plus précisément, le modèle UDRP pourrait offrir une procédure pour l'autorisation du transfert d'un nom de domaine hébergeant une page Web dont le contenu porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par exemple, en cas de vente de produits de contrefaçon), même si ces pages Web sont associées à des noms de domaine qui ne portent pas eux-mêmes atteinte à la marque d'un tiers.

[Suite de la note de la page précédente]

accords de libre-échange conclus entre les États-Unis d'Amérique et l'Australie, Bahreïn, les États d'Amérique centrale, la République dominicaine, le Chili, la Colombie, la République de Corée, le Maroc, Oman, le Panama, le Pérou et Singapour. Elles ont également servi de modèle pour l'adoption de mécanismes de défense similaires dans l'Union européenne, notamment au Royaume-Uni, et dans la République populaire de Chine. Comme aucun traité international de propriété intellectuelle et de droit d'auteur ne contient de telles dispositions, les dispositions du DMCA relatives à l'immunité ont effectivement revêtu une dimension réellement mondiale. Et le monde a adhéré au DMCA".

⁵⁶ Voir la note 53.

⁵⁷ Par exemple, des groupes politiques ont obtenu des notifications de retrait pour faire cesser l'utilisation des moyens de communication d'un adversaire dans une publicité défavorable à caractère politique sur YouTube (voir <http://www.queerty.com/stand-for-marriage-maine-is-hateful-but-they-should-be-able-to-use-nprs-report-20091021> et <https://www.eff.org/takedowns/cbs-news-censors-mccain-ad-during-heated-presidential-campaign>) et les auteurs de parodies diffusées sur des comptes YouTube et Twitter se sont plaints de retraits déloyaux (voir <http://www.dailydot.com/society/new-york-times-parody-twitter-on-it/> et <http://www.dailydot.com/news/time-warner-cable-customer-service-worse/>). Les travaux de plusieurs groupes de défense, comme le "Project Takedown" de l'Université de Berkeley en Californie (<http://takedownproject.org/>), reflètent leur sentiment que les mécanismes privés de protection des droits de propriété intellectuelle ne protègent pas les droits des utilisateurs.

50. Le modèle UDRP pourrait également être considéré comme un mécanisme de recours permettant d'apaiser les craintes relatives aux décisions de retrait prises par des décideurs dans le cadre de mécanismes privés de protection des droits de propriété intellectuelle.

[Fin du document]