

COMMUNIQUE DE PRESSE DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, (OMPI) GENEVE

L'OMPI S'ATTAQUE AUX VIOLATIONS DES
MARQUES SUR L'INTERNET

Genève le 30 avril 1999

Dans un rapport publié vendredi, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente une série de recommandations qui ont pour but d'endiguer les violations des marques sur l'Internet. Le rapport de l'OMPI a été soumis pour examen au conseil provisoire de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la nouvelle société internationale à but non lucratif qui a été constituée pour superviser un certain nombre des fonctions qui sont au cœur de la gestion technique de l'Internet.

Ce rapport est l'aboutissement d'un processus démarré par l'OMPI en juillet 1998, en réponse à la demande des Etats-Unis d'Amérique, l'un des 171 Etats membres de l'OMPI. Il traite de questions liées aux noms de domaine, à la propriété intellectuelle et au règlement des litiges dans ce contexte, et contient aussi la toute première définition de ce qui constitue une utilisation abusive d'une marque sur l'Internet.

En raison du développement explosif de l'Internet et de l'utilisation croissante des noms de domaine comme signes distinctifs des entreprises, ces questions suscitent un grand intérêt et font l'objet d'un débat à l'échelle mondiale. Parmi les problèmes que l'OMPI a cernés dans son rapport, et à propos desquels elle a fait des recommandations précises, figurent la mauvaise foi, l'enregistrement abusif de noms de domaines, aussi désigné par le terme " cybersquattage ", ainsi que la pratique apparue en riposte à ce phénomène, dénommée par les titulaires de noms de domaine " reverse domain name hijacking " - " recapture illicite de noms de domaines " - par laquelle des grosses sociétés menacent d'un procès le titulaire légitime d'un enregistrement de nom de domaine pour le faire renoncer à son droit d'enregistrement.

L'OMPI avait publié, en décembre 1998, un rapport intérimaire fondé sur des consultations internationales. Des experts ont ensuite entamé sous les auspices de l'OMPI une seconde série de consultations régionales destinées à recueillir des observations sur les projets de recommandations : certaines des recommandations initiales de l'OMPI ont été supprimées, d'autres sont maintenues, quelques autres encore ont été modifiées.

" Dans son rapport final, l'OMPI a apporté des modifications aux projets de recommandations qui figuraient dans le rapport intérimaire, dans un effort concerté pour construire un consensus entre les différentes parties

PRESS RELEASE OF WORLD
INTELLECTUEL PROPERTY
ORGANIZATION

WIPO TARGETS ABUSE OF
TRADEMARKS ON THE INTERNET

In a report published on Friday, the World Intellectual Property Organisation (WIPO) sets out a series of recommendations that are aimed at curbing the abuse of trademarks on the Internet. The WIPO report has been presented for consideration to the Interim Board of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the low non-profit international corporation formed to oversee a select number of the Internet's core technical management functions.

The report is the culmination of a process initiated by WIPO in July 1998 in response to a request by the United States, one of WIPO's 171 member states. It addresses questions relating to domain names, intellectual property and related dispute resolution issues. For the first time ever, the report sets out a definition for the abusive use of trademarks on the Internet.

With the explosive growth of the Internet and the increasing of domain names as business identifiers, these issues have sparked great interest and world wide debate. Among the problem identified in WIPO's report, and directly addressed by its recommendations, are bad faith, abusive registrations of domain names, also known as " cybersquatting " as well as the countervailing practice, referred to by domain name holders as " reverse domain name hijacking ". " Cybersquatting " occurs when individuals register a recognised trademark as a domain name and attempt to sell it to the genuine owner of that trademark for commercial profit. So-called " reverse domain name hijacking ", which has appeared as a reaction to this, involves big businesses threatening to sue legitimate domain name registrants who do not give up the right to the registration.

WIPO issued an interim report in December 1998 based on international consultations. Experts at WIPO then engaged in a second series of regional consultations to receive comments on the draft recommendations. The final report reflects the concerns that were expressed in the course of this process. Some of WIPO's initial recommendations have been reversed, others have remained intact and a few have been modified.

" In the final report, WIPO has made changes to the draft recommendations contained in its interim report in a concerted effort to build consensus amongst the diverse Internet stakeholders and to produce practical

prenantes de l'Internet et pour produire des recommandations pratiques en vue d'un système efficace pour des noms de domaine de "l'Internet", a déclaré M. Francis Gurry, sous directeur général de l'OMPI. Il a ajouté : L'OMPI a mené un processus de consultation véritablement internationale, visant à l'ouverture et à la transparence, avec la participation géographique et sectorielle la plus large possible des ceux qu'intéresse l'avenir de l'Internet ”.

L'OMPI a procédé à des consultations étendues, par le biais de trois appels à commentaires (“ RFC ”) qui ont été largement diffusés, publiés sur le site Web (à l'adresse <http://wipo2.wipo.int>) et examinés au cours de 17 consultations régionales, tenues dans 15 pays. Ces consultations ont fait intervenir plus de 1300 participants, y compris de nombreux gouvernements, de 74 pays.

Les recommandations ont été formulées avec l'aide d'un groupe pluridisciplinaire de 15 experts internationaux, choisis par l'OMPI pour leurs compétences et leur expérience, et représentant les préoccupations et les intérêts des professionnels de la propriété intellectuelle, de l'Internet et du public.

Le rapport définitif aborde quatre catégories de sujets : la prévention des litiges, un système uniforme de règlement des litiges, la protection des marques renommées et notoires dans les domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les conséquences pour la propriété intellectuelle de la création de nouveaux gTLD. L'OMPI formule un certain nombre de recommandations visant à répondre aux préoccupations de la communauté de plus en plus nombreuse des utilisateurs de l'Internet, et à reconnaître les différents objectifs sociaux, commerciaux et de communication auxquels répond l'utilisation de l'Internet.

• **Principales recommandations**

- Une série de “ bonnes pratiques ” minimales que devront adopter tous les organismes responsables de l'enregistrement des gTLD. En particulier, l'OMPI recommande à ces organismes de recueillir les indications permettant d'entrer en contact avec les demandeurs d'enregistrement dans les gTLD existants, et de faire en sorte que ces renseignements soient disponibles gratuitement et instantanément sur l'Internet. L'OMPI invite aussi les organismes intéressés à appliquer les mêmes pratiques en ce qui concerne les domaines de premier niveau correspondant à des codes de pays (cc TLD).
- Un système administratif de règlement des litiges, uniforme et obligatoire, pour les cas de mauvaise foi ou d'enregistrement abusif, constituant ce que l'on appelle le “ cybersquattage ”. Conformément à ce système, des organes formés de trois experts appliqueraient les procédures rationnelles, rapides et économiques exposées dans le rapport, pour examiner les demandes multiples et éliminer les cas de violation manifeste des droits de titulaires de marques, les affaires les plus complexes étant laissées aux tribunaux.

recommandations for an effective Internet domain name system”, said Mr. Francis Gurry, WIPO Assistant Director General. He added “WIPO has conducted a truly international process, aimed at openness and transparency with the widest possible geographical and sectoral participation among those interested in the future of Internet”.

WIPO's consultations were extensive. They were conducted via three “Requests for Comments” which were widely distributed, published on the web site (at <http://wipo2.wipo.int>), and discussed in 17 regional consultations in 15 different countries. The process attracted the participation of over 1,300 participants from 74 different countries, including many governments.

The recommendations were made with the assistance of a multi-disciplinary panel of 15 international experts, set up by WIPO to contribute their expertise and to reflect the concerns of the intellectual property, Internet and public interest communities.

The final Report addresses four areas : dispute prevention, a uniform system of dispute resolution, the protection of famous and well-known marks in generic top level domains (gTLDs), and the impact on intellectual property of adding new gTLDs. WIPO makes a number of recommendations aimed at meeting the concerns of the rapidly expanding Internet communication purposes for which the Internet is used.

• **Key recommendations**

- A set of minimum “best practices” to be adopted by all gTLD registration authorities. In particular, WIPO has recommended that the contact details of applicants using existing gTLDs be collected, and that those details be freely and instantly available over the Internet. WIPO also invites interested country top level domains (cc TLDs) to implement these practices.
- A uniform and mandatory administrative dispute resolution system, to address cases of bad faith, abusive registrations, also known as “cybersquatting”. Using this system, panels of three experts would apply the streamlined, quick and cost-effective procedures outlined in the report, to review multiple claims and eliminate cases of clear abuse of trademark holders' rights, leaving the more complex cases to the courts.

- Un système permettant aux propriétaires de marques de notoriété mondiale d'obtenir une " exclusion " interdisant aux tiers d'enregistrer ces marques comme noms de domaine dans les gTLD. La notoriété de ces marques serait établie par un groupe d'experts choisis sur une liste tenue par l'OMPI.
- Dans son rapport, l'OMPI recommande de continuer à réfléchir et à se consulter sur la possibilité d'ajouter un domaine non commercial différencié, d'utilisation restreinte, qui permettrait de satisfaire le besoin de liberté d'expression et de protection des données à caractère privé sur l'Internet. Dans ce nouveau domaine, les utilisateurs pourraient convenir que les renseignements les concernant resteront privés à condition qu'ils s'abstiennent de toute activité commerciale ou de tout acte qui risque de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. D'autres consultations devront avoir lieu sur cette suggestion avant qu'une recommandation puisse être formulée.
- Sous réserve de l'adoption et de la mise en œuvre des recommandations du rapport, l'OMPI est convaincue que l'introduction de nouveaux gTLD est possible. Toutefois, elle continue de penser que cette introduction devrait se faire, le cas échéant, de manière progressive et réfléchie, pour que ses conséquences puissent être contrôlées et évaluées.
- A system by which owners of globally famous marks can obtain exclusions prohibiting others from registering the marks as domain names in gTLDs. The status of these marks would be determined by a panel of experts drawn from a list administrated by WIPO.
- The WIPO report recommends further study and consultation of the feasibility of adding a differentiated non-commercial and use-restricted domain that could address the need for privacy and free speech on the Internet. In such a domain, users could agree that the contact details would remain private on condition that they refrain from commercial activity or from actions that might infringe the intellectual property rights of others. The suggestion needs more consultation before any recommendation can be made about it.
- Provided that the recommendations in the report are adopted and implemented, WIPO believes that the introduction of new gTLD is possible. However, it does maintain that any new gTLD should, in any event, be added to the domain name system in a slow and controlled manner to ensure that the impact of this experience is monitored and assessed.

L'OMPI a soumis ses recommandations à l'examen de l'ICANN, à la réunion qui se tiendra à Berlin, du 25 au 27 mai 1999. Elle présentera son rapport à ses 171 Etats membres à leur réunion annuelle, au mois de septembre.

Pour plus de renseignements, on est prié de s'adresser à la Section des relations avec les médias et avec le public (OMPI).

Tél. : (00 41 22) 338 81 61 ou 338 95 47
Fax : (00 41 22) 338 88 10
e-mail : publicinf@wipo.int

WIPO's recommendations have been presented to ICANN for consideration at its Berlin meeting on May 25-27, 1999. WIPO will present this report to its 171 Member States at their annual meeting in September.

For further information, please contact the Media Relations & Public Affairs Section at WIPO :

Telephone : (00 41 22) 338 81 61 or 338 95 47
Fax : (00 41 22) 338 88 10
E-mail : publicinf@wipo.int