

Recommandations de l'équipe de révision des problématiques spéciales liées aux marques de commerce

STATUT DE CE DOCUMENT

Ce document présente les recommandations faites par l'équipe de révision des problématiques spéciales liées aux marques de commerce (STI) à l'organisation de soutien aux politiques des noms génériques (GNSO), sur les implications stratégiques de certains mécanismes de protection des droits proposés pour le programme des nouveaux gTLD.

CONTEXTE ET APPROCHE ADOPTÉE

Le 12 octobre 2009, le Conseil d'administration de l'ICANN a envoyé une lettre¹ au GNSO lui enjoignant de réviser les implications stratégiques de certains mécanismes de protection des marques de commerce proposés pour le programme des nouveaux gTLD, tel que décrits dans le projet de guide de candidature et les notes qui l'accompagnent. En particulier, la lettre du Conseil d'administration demandait au GNSO d'indiquer s'il approuvait le modèle proposé par le personnel ou, comme alternative, s'il pouvait proposer un modèle qui soit équivalent ou plus efficace et réalisable. En réponse, le 28 octobre 2009², le GNSO a adopté une résolution créant l'équipe de révision des problématiques spéciales liées aux marques de commerce (STI), composée de représentants de chaque groupe de parties prenantes, d'At-Large, du comité de nomination, et du GAC (identifiés en **annexe 3**), afin d'analyser les mécanismes de protection des droits spécifiques qu'il avait été proposé d'inclure dans le projet de guide de candidature.

Lors de sa première réunion à Séoul, la STI a décidé de procéder à l'élaboration d'une proposition alternative à soumettre à l'examen du GNSO. Depuis Séoul, la STI a participé à maintes téléconférences par semaine dans un effort d'identification d'un modèle alternatif qui reflèterait la position consensuelle des membres de la STI. Le modèle alternatif décrit ci-dessous reflète les compromis faits par chacun des représentants des parties prenantes pour essayer de trouver une solution qui serait plus efficace et réalisable que le modèle du personnel.

¹ Une copie de la lettre du Conseil d'administration est jointe en tant qu'**annexe 1** de ce rapport.

² Le texte de la résolution du conseil du GNSO est comprise dans l'**annexe 2** de ce rapport.

Dans le cadre de leur préparation à la STI, chaque regroupement et groupe de parties prenantes a rencontré ses représentants au sein de la STI et a pu se préparer et soumettre des principes et des commentaires au groupe de la STI. La STI a utilisé ces principes et documents dans ses délibérations et négociations. Alors que la proposition alternative de la STI ne reflète pas l'opinion ou l'approbation de chaque regroupement ou groupe de parties prenantes, elle reflète néanmoins les efforts avisés du groupe varié de représentants. La STI était largement composée d'avocats, de tous les groupes de parties prenantes, ayant une longue expérience de l'Internet et du droit des marques de commerce, et de quelques non-avocats. Il est prévu que l'approbation des groupes de parties prenantes sera sollicitée d'ici à ce que le conseil du GNSO vote sur les recommandations comprises dans ce rapport. La prochaine réunion du conseil est prévue pour le 17 décembre 2009.

Le travail de la STI s'est concentré sur les sujets du modèle du personnel qui avaient donné lieu à des préoccupations de la part des membres de la STI. Les principes qui abordent ces préoccupations sont identifiés ci-dessous, aux côtés d'une appréciation du niveau de concordance atteint au sein de la STI pour chacun de ces principes. Pour les besoins de ce rapport, la STI a adopté les conventions suivantes afin de décrire le niveau de concordance au sein de la STI concernant chacun des principes :

- consensus unanime
- consensus approximatif – une position où une petite minorité n'est pas d'accord mais où la majorité est d'accord
- fort appui - où il pourrait y avoir une opposition importante
- pas de consensus

Les opinions minoritaires connues au moment où ce rapport était rédigé sont comprises en **annexe 4**. D'autres pourraient être ajoutées par les groupes de parties prenantes avant le vote du conseil du GNSO.

PROPOSITION DE CENTRALE DE MARQUES DE COMMERCE

Il y a consensus³ parmi les membres de la STI sur le fait que bien que ceci ne fut pas un mécanisme de protection des droits, la création d'une centrale de marques de commerce (TC) gérée par un entrepreneur sans lien de dépendance, serait un outil de mise en œuvre avantageux pour les mécanismes de protection des droits, comme l'enregistrement prioritaire « sunrise » ou les réclamations de marques de commerce (TM), et devrait donc être inclus dans le programme des nouveaux gTLD, sauf tel qu'indiqué ci-dessous. La STI reconnaît qu'une centrale de marques de commerce pourrait servir de lieu commode pour conserver les informations relatives aux marques de commerce dans un lieu centralisé pour le compte des détenteurs de marques de commerce, et pourrait créer des avantages pour les propriétaires de marques de commerce, ainsi que pour les registres qui bénéficieraient ainsi d'une base de données centralisée à partir de laquelle ils pourraient communiquer pour obtenir les informations nécessaires sur les marques de commerce afin de soutenir les mécanismes de protection des droits en phase de pré-lancement. Le regroupement des utilisateurs commerciaux s'inquiète largement concernant la centrale de marques de commerce tel qu'exprimé dans sa déclaration de minorité incluse dans l'**annexe 4** de ce rapport. D'autres opinions minoritaires ont été incluses dans l'**annexe 4** pour aborder des problématiques spécifiques soulevées par la proposition de la STI décrite ci-dessous.

Le modèle de centrale de marques de commerce de la STI comprend les caractéristiques suivantes :

³ Ceci n'est pas un consensus unanime, compte tenu de la position minoritaire du BC référencée dans l'**annexe 4**.

	Caractéristique	Principes de la STI	Niveau de concordance
1	Nom		
1.1	Centrale de marques de commerce	Le nom du mécanisme de protection des droits devrait être « centrale de marques de commerce » pour indiquer que seules des marques de commerce seront comprises dans la base de données.	<i>Consensus unanime</i>
2	Fonctionnalité de la centrale de marques de commerce		
2.1	Séparation des fonctions	Il devrait être exigé de la TC qu'elle sépare ses deux fonctions principales : (i) validation des marques de commerce incluses dans la TC, et (ii) servir de base de données pour fournir des informations aux registres de nouveaux gTLD. Déterminer si le même fournisseur pourrait servir les deux fonctions, ou si le fait d'avoir deux fournisseurs serait plus approprié devrait être à la discrétion du personnel.	<i>Consensus unanime</i>
2.2	Utilisation de l'expertise régionale	Le(s) fournisseur(s) de services TC devrai(en)t utiliser des fournisseurs de service de validation de marques régionaux (VSP) (soit directement soit par le biais de sous-traitants) afin de tirer parti des experts locaux qui comprennent les nuances des droits des marques commerciales en question.	<i>Consensus unanime</i>

2.3	Ségrégation de la base de données TC	Il devrait être exigé du fournisseur de services TC de tenir une base de données séparée, et il ne peut conserver dans la base de données TC des données relatives à sa prestation de services annexes, le cas échéant.	<i>Consensus unanime</i>
2.4	Soumission mondiale de données dans la TC	La TC devrait être en mesure de recevoir des soumissions de partout dans le monde. Afin de satisfaire ce principe, le point d'admission pour que les détenteurs de marques de commerce soumettent leurs données dans la TC pourrait être auprès d'entités régionales ou d'une entité (pourvu qu'elle puisse démontrer être capable de gérer mondialement les questions de langues, de devise et culturelles). Le système à adopter par le fournisseur de services TC pour les soumissions de la part des détenteurs de marques de commerce devrait tenir compte des langues différentes/locales, les détails précis de la mise en œuvre étant confiés au personnel. Des portails multiples pour la saisie de données à soumettre dans la base de données TC seraient acceptables.	<i>Consensus unanime</i>
2.5	Soumission de la part des détenteurs de marques de commerce via un seul point d'admission	Il serait requis du détenteur de marque de commerce de soumettre les données à un seul point d'admission s'il a des enregistrements multiples couvrant plusieurs régions. Si des entités multiples sont utilisées, l'ICANN devrait héberger une page	<i>Consensus unanime</i>

		d'informations décrivant comment localiser les points de soumission régionaux.	
2.6	Une base de données centralisée à l'usage des registres	Les registres devraient uniquement avoir besoin de se connecter avec une base de données centralisée afin d'obtenir les informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs processus « sunrise » ou leurs services de réclamation TM indépendamment des coordonnées du fournisseur de services TC et de son ou ses contrats avec l'ICANN.	<i>Consensus unanime</i>
3	Relations avec l'ICANN		
3.1	Accord d'accréditation de l'ICANN pour les services de validation	Le(s) fournisseur(s) de services fournissant la validation des marques de commerce soumises dans la TC devrait se conformer à des normes et des exigences rigoureuses qui seraient stipulées dans un accord contractuel de l'ICANN. Le modèle à suggérer pour cette relation contractuelle serait similaire à l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement détaillé, plutôt que la pratique d'accréditation minimale adoptée par l'ICANN pour les fournisseurs d'UDRP (règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, par ex. WIPO, NAF et autres).	Consensus approximatif Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux

3.2	Accord ICANN pour les services de base de données	Le fournisseur de services TC chargé de maintenir la base de données centralisée devrait avoir un contrat officiel et détaillé avec l'ICANN. Le contrat devrait inclure des critères d'accord de niveau de service, une disponibilité de service clientèle (sept jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par an), des exigences de sauvegarde des données, et des exigences d'accès équitable pour toutes les personnes et entités devant accéder à la base de données TC. L'accord devrait également inclure une indemnisation de la part du fournisseur de services en cas d'erreurs comme les faux positifs pour les participants, tels que les registres, l'ICANN, les titulaires de noms de domaine et les bureaux d'enregistrement.	Consensus approximatif Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux
4	Marques remplissant les conditions d'inclusion dans la TC		
4.1	Marques déposées nationales ou multinationales	Il devrait être exigé de la base de données TC d'inclure des marques de commerce « marques de texte » déposées au niveau national ou multinational, auprès de toutes juridictions, (y compris des pays où il n'existe pas de révision de fond). (Les marques de commerce à inclure dans la TC sont des marques de texte car les « marques de conception » fournissent une protection des	Consensus approximatif Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux

		lettres et des mots uniquement dans le contexte de leur conception ou logo et le mandat reçu par la STI était de ne pas élargir les droits des marques de commerce existants).	
4.2	Droits de « common law » (droit coutumier et jurisprudentiel)	Des droits de common law ne devraient pas être inclus dans la base de données TC, sauf pour les marques validées par décision de tribunal ; pourvu qu'un registre de nouveaux gTLD puisse choisir de charger le fournisseur de services TC de rassembler et vérifier les droits de common law et que ceci soit conforme à la recommandation 2.3. Le fournisseur de services TC pourrait facturer des frais plus élevés qui reflèteraient les coûts supplémentaires associés à la vérification de ces droits de « common law ».	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire At-Large</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

4.3	Conversion de la marque dans la base de données TC	La base de données TC devrait être organisée de sorte à signaler aux registres des chaînes considérées comme « correspondance identique » à des marques de commerce validées. Une « correspondance identique » signifie que le nom de domaine consiste en les éléments textuels identiques et complets de la marque. A cet égard : (a) les espaces contenus dans une marque qui sont soit remplacés par des traits d'union (et vice- versa) soit omis, (b) seuls certains caractères spéciaux contenus dans une marque de commerce sont expliqués par des mots appropriés les décrivant (@ et &), (c) la ponctuation ou les caractères spéciaux contenus dans une marque qui ne peuvent être utilisés dans un nom de domaine de deuxième niveau peuvent soit être (i) omis soit (ii) remplacés par des espaces, des traits d'union ou des soulignements et encore considérés correspondances identiques, et (d) ni pluriels ni « marques contenues » auraient droit à l'inclusion.	Consensus approximatif Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux
5	Utilisation obligatoire de la centrale de marques de commerce lors du pré-lancement		

5.1	Utilisation du processus « sunrise » ou de la réclamation de TM	Il devrait être exigé de tous les registres de nouveaux gTLD d'utiliser la TC pour soutenir ses mécanismes de protection des droits (RPM) de pré-lancement qui devraient, au minimum, consister en un processus de réclamation de TM ou un processus sunrise qui satisfait les normes minimum et les motifs de contestation sunrise tel que stipulés dans le rapport IRT, ⁴ sauf dans la mesure où un registre choisirait de ne pas accorder de protection sunrise à certaines marques de commerce tel que décrit au point 5.2 ci-dessous. Il n'est pas exigé qu'un registre adopte les deux RPM.	<i>Consensus unanime</i>
5.2	Protection de toutes les marques de commerce dans la TC	Les registres de nouveaux gTLD devraient fournir une protection égale à toutes les marques de commerce dans la TC pour leurs RPM, sauf comme suit : (i) L'inclusion d'une marque de commerce dans la centrale de marques de commerce d'un pays où il n'existe pas de révision de fond ne signifie pas nécessairement qu'un registre de nouveau gTLD doive inclure ces marques de commerce dans un processus	Consensus approximatif Déclaration minoritaire du regroupement de la propriété intellectuelle (IPC)

⁴ Veuillez vous référer au rapport de l'IRT publié à l'adresse <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>, section 6, processus d'enregistrement standard sunrise.

		<p>sunrise ou de réclamation IP ;</p> <p>(ii) Accorder des protections aux marques de commerce dans la TC sera à la discrétion des registres. L'ICANN pourrait permettre à des gTLD spécialisés de limiter le droit à des enregistrements sunrise pour satisfaire le but du registre tel que décrit dans la charte (exemple, .shoe pourrait limiter le sunrise aux enregistrements de marques de commerce dans une catégorie de biens et de services liée à la chaussure).</p>	
6	Utilisation facultative de la centrale de marques de commerce		.
6.1	Utilisation de la TC pour des services annexes	<p>Il ne devrait pas y avoir d'obstacle au fait que le fournisseur de services TC ou que d'autres fournisseurs de services offrent des services annexes sur une base non exclusive. De tels services pourraient inclure sans y être limités, un service de « marques contenues », ou un service de surveillance de marques de commerce. Afin de ne pas avoir d'avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, la base de données TC devrait être exploitée sous licence par des concurrents intéressés par la prestation de services annexes selon des conditions</p>	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

		<p>équitables et non sélectives et des conditions commerciales raisonnables ; pourvu que le fournisseur de services TC ne soit pas sensiblement avantagé dans la prestation de tels services annexes par le fait qu'il soit un fournisseur de services TC. Les détails spécifiques de la mise en œuvre devraient être confiés au personnel pour gérer les préoccupations éventuelles de monopole et de concurrence, et toutes les conditions générales liées à la prestation de tels services seront comprises dans l'accord entre le fournisseur de services TC et l'ICANN et soumises à la révision de la part de l'ICANN. Tel qu'indiqué au point 2.3, si le fournisseur de services TC fournit de tels services annexes, toutes les informations devraient être gardées dans une base de données séparée. L'accès par le titulaire de nom de domaine pour vérifier et recherche des avis de réclamation de TM ne sera pas considéré comme un service annexe et sera offert gratuitement au titulaire de nom de domaine.</p>	
6.2	<p>Enregistrement préalable du système uniforme de suspension rapide (URS)</p>	<p>La TC pourrait être utilisée pour faciliter les procédures URS en permettant aux détenteurs de marques de commerce de préenregistrer les informations relatives à leur marque de commerce en appui à une action future URS basée sur les droits dans les juridictions où il existe une</p>	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

		révision de fond des enregistrements de marques de commerce. La TC fournira aux fournisseurs d'URS une confirmation de la TM, et des juridictions, moyennant une rémunération.	
7	Utilisation obligatoire de la TC avant le lancement		
7.1	Pas d'exigence de réclamation TM en phase de pré-lancement	L'utilisation de la base de données TC pour soutenir des réclamations de TM en phase de pré-lancement ne sera pas requise.	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire At-Large</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

8	Éléments requis de l'avis de réclamation de TM		
8.1	L'avis de réclamation de TM doit fournir des précisions au titulaire de nom de domaine	L'avis de réclamation de TM devrait fournir au titulaire de nom de domaine des indications précises sur le champ des droits du détenteur de la marque de commerce, afin de minimiser 'l'effet de trempé' sur les titulaires de noms de domaine. Un modèle d'avis de réclamation de TM qui décrit les éléments requis est joint en annexe 5 . Si possible, l'avis de réclamation de TM devrait fournir des liens, ou des méthodes alternatives de fourniture d'accès au titulaire de nom de domaine pour qu'il ait accès aux informations référencées dans l'avis de réclamation de TM et mieux comprendre les droits de la TM revendiqués par le propriétaire de la marque de commerce. Ces liens seront fournis en temps réel et gratuitement au titulaire de nom de domaine. Les détails de mise en œuvre devraient être confiés au personne de l'ICANN qui définira comment fournir aux titulaires de noms de domaine un accès facile à ces informations. L'avis de réclamation de TM devrait être rédigé de préférence dans la langue utilisée pour la communication avec le bureau d'enregistrement ou le registre, mais tout au moins rédigé dans la plus appropriée des langues sponsorisées par les NU (tel qu'indiqué par le titulaire de	Consensus approximatif Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux

		nom de domaine potentiel ou le bureau d'enregistrement/registre).	
--	--	---	--

9	Effet de la soumission auprès de la TC		
9.1	La TC est un dépositaire d'informations et ne crée pas de droits légaux	Il devrait être clairement stipulé dans le mandat de la TC que l'inclusion d'une marque validée par la TC dans la base de données n'est preuve d'aucun droit et ne confère pas de droits légaux au détenteur de la marque de commerce. De plus, manquer de soumettre une marque de commerce ne devrait pas être perçu comme un manque de vigilance de la part des détenteurs de marques de commerce.	Consensus unanime
10	Frais d'exploitation de la TC		
10.1	Frais d'exploitation de la centrale	Les frais devraient être totalement pris en charge par les parties utilisant les services. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que l'ICANN finance les frais d'exploitation de la TC. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que la TC finance l'ICANN à partir de ses cotisations.	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire commune du groupe de parties prenantes registres (RySG) et du groupe de parties prenantes non commerciales (NCSG)</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

PROCÉDURE UNIFORME DE SUSPENSION RAPIDE

Il y a consensus parmi les membres de la STI concernant le fait que la création d'une procédure uniforme de suspension rapide (URS) serait un mécanisme de protection des droits avantageux à inclure dans le programme des nouveaux gTLD. La STI reconnaît que l'URS pourrait fournir aux détenteurs de marques de commerce un processus rentable accéléré dans des cas clairs d'abus de marque de commerce, pourvu que la procédure comprenne des garanties appropriées pour protéger les titulaires de noms de domaine qui se livrent à des utilisations légitimes de noms de domaine. Malgré la nature accélérée de l'URS, le personnel recommandera une procédure uniforme pour les fournisseurs de services URS qui fourniront des procédures en accord avec un processus d'avis équitable, juste et diligent.

Le modèle URS de la STI comprend les caractéristiques suivantes :

	Caractéristique	Principe	Niveau de concordance
1	RPM obligatoire		
1.1	Utilisation obligatoire	L'utilisation de l'URS devrait être un RPM requis pour tous les nouveaux gTLD.	<i>Consensus unanime</i>
2	Normes de procédure écrite et d'évaluation		
2.1	Éléments de la plainte et sphère de sécurité pour les titulaires de noms de domaine	Les éléments déclarés dans la plainte devraient être les mêmes que l'UDRP (tel que décrit en annexe 6), afin de tirer parti de précédents disponibles. La plainte URS devrait exiger du détenteur de marque de commerce de satisfaire aux mêmes éléments que l'UDRP. L'URS devrait inclure des sphères de sécurité pour protéger les emplois légitimes	<i>Consensus unanime</i>

		des noms de domaine. L'URS devra inclure un texte expliquant les sphères de sécurité à disposition des titulaires de noms de domaine. De telles sphères de sécurité ont été utilisées avec succès dans des procédures similaires d'autres juridictions. Ces exigences sont décrites en annexe 6 .	
2.2	Format de la plainte et réponse	La forme de la plainte devrait être aussi simple et formulaire que possible. Des limites raisonnables devraient être fixées en matière de longueur de la plainte et réponse. La plainte devrait permettre l'inclusion de quelques explications et ne pas se composer uniquement de cases à cocher.	<i>Consensus unanime</i>
2.3	Vérification du cas	L'ICANN devrait fournir aux examinateurs des instructions sur les éléments de l'URS et des sphères de sécurité, et sur le mode de réalisation de l'examen d'un cas URS. Ces instructions sont décrites en annexe 6 .	<i>Consensus unanime</i>
2.4	Norme de la révision	Une plainte URS doit établir au moyen de preuves claires et convaincantes qu'il n'y a pas de point de fait déterminant vrai nécessitant un examen plus approfondi. L'annexe 7 fournit une explication de la manière selon laquelle cette norme devrait être appliquée aux cas URS.	<i>Consensus unanime</i>
3	Avis au titulaire de nom de		

	domaine		
3.1	Mode de notification	Les avis devraient être transmis par le biais de tous les modes suivants disponibles afin d'accroître les chances de réception de l'avis de plainte par le titulaire de nom de domaine : courriel, télécopie, copie certifiée par courrier postal.	<i>Consensus unanime</i>
3.2	Contenus de l'avis	Les avis devraient être clairs et compréhensibles par les titulaires de noms de domaine établis de par le monde. ICANN. A la discrétion du personnel, les options de mise en œuvre de cette exigence devraient être évaluées de manière efficace et performante, y compris les questions de langue ; notamment, l'avis devrait être rédigé dans la langue utilisée par le titulaire de nom de domaine lors du processus d'enregistrement.	<i>Consensus unanime</i>
4	Effet sur le nom de domaine		
4.1	Effet de la déposition d'une plainte	Après avoir passé l'examen de plainte initial, un statut de « blocage initial » est appliqué au nom de domaine, ce qui veut dire que le nom de domaine ne peut être transféré, le dossier WHOIS ne peut changer, mais le nom de domaine pointe encore vers l'adresse IP original et toutes les caractéristiques fonctionnent (par ex. le Web, la messagerie).	<i>Consensus unanime</i>
4.2	Effet d'une décision en faveur du demandeur	Aussitôt après la réception d'une décision en faveur du demandeur, le nom de domaine sera placé en	<i>Consensus unanime</i>

		attente, et le nom de domaine ne pointerait plus vers les serveurs de nom en vigueur avant la décision.	
4.3	Effet de déposition de réponse après une décision de défaut	Aussitôt après la déposition d'une réponse après une décision de défaut en faveur du demandeur, les serveurs de nom seront restitués en l'état immédiatement précédent à la mise en attente du nom de domaine.	<i>Consensus unanime</i>
5	Réponse		
5.1	Délai de réponse	Le titulaire de nom de domaine disposera de vingt (20) jours pour déposer sa réponse avant d'être déclaré défaillant, pourvu qu'une décision soit rendue de manière accélérée (dans les 3 à 5 jours).	<i>Consensus unanime</i>
5.2	Frais de réponse	Il n'y aura pas de frais de réponse si le titulaire de nom de domaine dépose sa réponse avant d'avoir été déclaré défaillant, ou trente (30) jours au plus tard suivant une décision. Pour les réponses déposées plus de trente (30) jours après une décision, le titulaire de nom de domaine verserait des frais raisonnables avant le réexamen.	<i>Consensus unanime</i>
5.3	Effet de déposition de réponse après une décision de défaut	Si le titulaire de nom de domaine manque de déposer une réponse dans les vingt (20) jours et l'examineur décide en faveur du demandeur, le titulaire de nom de domaine aura le droit de demander une révision de novo en déposant une réponse à tout moment de la durée de l'enregistrement. Suite à la réception d'une telle réponse, le nom de domaine pointerait vers	<i>Consensus unanime</i>

		l'adresse IP originale aussitôt que praticable. La déposition d'une réponse après une décision de défaut n'est pas un appel.	
6	Évaluation des cas d'URS		
6.1	Commencement de l'évaluation	L'évaluation d'un cas d'URS devrait être réalisée de manière accélérée. L'évaluation devrait commencer immédiatement après l'expiration d'une période de réponse de vingt (20) jours ou la soumission d'une réponse. Une décision doit être prononcée de manière accélérée, le but étant qu'elle puisse être prononcée dans les trois (3) jours ouvrables. L'élaboration des détails de la mise en œuvre à cet égard devrait être à la discrétion du personnel, le but étant de satisfaire les besoins des fournisseurs de services.	<i>Consensus unanime</i>
6.2	Nombre d'examineurs	L'examen des cas d'URS devrait être réalisé par un examinateur.	<i>Consensus unanime</i>
6.3	Formation des examinateurs	Les examinateurs devraient avoir une formation juridique et être expérimentés et agréés en matière de procédures URS.	<i>Consensus unanime</i>

6.4	Affectation d'examineurs	L'ICANN devrait décourager le « forum shopping » (recherche de la juridiction la plus favorable à la cause) parmi les fournisseurs de service URS de par sa mise en œuvre et ses contrats d'URS. Au sein d'un fournisseur de services, il y aura rotation des examineurs pour éviter le « forum shopping ». Il est fortement recommandé que le fournisseur de services URS accepte tous les examineurs d'URS disposant de qualifications et formation adéquate.	<i>Consensus unanime</i>
6.5	Fournir des examineurs impartiaux	Les fournisseurs de services URS éviteront le « picorage » d'examineurs avec le plus de chance de se prononcer d'une certaine manière. Il faudrait exiger des fournisseurs de services qu'ils coopèrent avec tous les examineurs agréés, avec des exceptions raisonnables (telles que selon les besoins de langue, la non performance ou la faute de commission) - ces exceptions devant être définies par le personnel de l'ICANN en tant que détail de la mise en œuvre. Le personnel de l'ICANN conseillera vivement aux fournisseurs d'URS d'accepter tous les examineurs d'URS ayant une formation appropriée.	<i>Consensus unanime</i>
6.6	Évaluation sur le bien-fondé	Sauf si retiré par un demandeur, dans chaque cas, l'examineur devrait évaluer la réclamation sur le bien-fondé – indépendamment du fait que le titulaire du nom de domaine soit en défaut ou réponde.	<i>Consensus unanime</i>

7	Recours de l'URS		
7.1	Recours en cas de succès en matière de bien-fondé	<p>Si le demandeur prévaut, le nom de domaine devrait être suspendu pour le restant de la période d'enregistrement et ne pointerait pas vers le site Web original. Par contre, la STI recommande que les serveurs de nom soient redirigés vers une page Web d'informations sur le processus URS, fournie par le fournisseur de services URS. Le fournisseur de services URS n'aura pas le droit d'offrir d'autres services sur cette page et n'utilisera pas directement ou indirectement la page Web à des fins publicitaires (pour son compte ou pour le compte de tiers). Le WHOIS du nom de domaine continuera à afficher toutes les informations relatives au titulaire de nom de domaine original sauf la redirection des serveurs de nom. De plus, le WHOIS reflètera le fait que le nom de domaine ne pourra pas être transféré, supprimé ou modifié.</p>	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>
7.2	Recours supplémentaires	<p>Une option pour le demandeur gagnant de payer pour prolonger la période d'enregistrement d'une année supplémentaire à des prix commerciaux. Nul autre recours ne devrait être disponible en cas de décision en faveur du demandeur.</p>	<p>Consensus approximatif</p> <p>Position minoritaire At-Large</p> <p>Position minoritaire du regroupement des utilisateurs commerciaux</p>

8	Appel		
8.1	Appel d'une décision	Après une décision sur toute affaire, chaque partie devrait avoir le droit de faire appel de novo sur la base du dossier existant dans le cadre du processus URS contre des frais raisonnables qui couvriraient les coûts de l'appel. Les frais d'appel devraient être à la charge de l'appelant. Un droit limité d'introduction de nouvelles preuves admissibles et substantielles pour la décision sera permis suite au versement de frais supplémentaires, pourvu que les preuves soient clairement antérieures à la déposition de la plainte. Le comité d'appel peut exiger, à sa seule discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires de la part de chacune des parties.	<i>Consensus unanime</i>
8.2	Effet de l'appel sur le nom de domaine	La déposition d'un appel ne devrait pas changer la résolution du nom de domaine. Par exemple, si le nom de domaine ne pointe plus vers les serveurs de nom originaux à cause d'une décision en faveur du demandeur, il continuera à pointer vers la page d'informations fournie par le fournisseur de services URS. Si le nom de domaine pointe vers les serveurs de nom originaux à cause d'une décision en faveur du titulaire du nom de domaine, il continuera à le faire pendant la durée de la procédure d'appel.	<i>Consensus unanime</i>

8.3	Effet de la décision d'appel ou de l'UDRP	Une décision d'URS ne devrait pas exclure les autres recours à disposition de l'appelant, tels que l'UDRP (si l'appelant est le demandeur), ou autres recours éventuellement disponibles auprès d'un tribunal de juridiction compétente. La conclusion d'une procédure URS en faveur ou contre une partie ne devrait pas porter préjudice à cette partie dans le cadre de l'UDRP.	<i>Consensus unanime</i>
-----	---	---	--------------------------

8.4	Évaluation de l'appel	L'URS ne devrait pas utiliser de médiateur pour les appels de décisions d'URS. Les appels de décisions d'URS devraient être assurés par soit : (i) un comité de trois (3) personnes choisi à partir d'une liste de membres présélectionnée, soit (ii) trois (3) membres de comité, deux étant désignés par chacune des parties et le troisième par les deux autres membres ou par le fournisseur de services. Par souci de temps et d'efficacité, les deux options devront être offertes à l'appelant par les fournisseurs de services URS.	<i>Consensus unanime</i>
-----	-----------------------	---	--------------------------

9	Abus du processus		
9.1	Abus de la part des détenteurs de marques de commerce	<p>L'URS comportera des pénalités pour abus du processus par des détenteurs de marques de commerce. Dans le cas de deux (2) plaintes pour abus ou d'une (1) conclusion de « supercherie substantielle délibérée », la partie devrait être exclue de l'URS pendant un (1) an. Deux (2) conclusions de « supercherie substantielle délibérée » devraient exclure la partie de l'URS de façon permanente. Les plaintes multiples doivent être des plaintes faites à l'encontre de la même entité et ne pas inclure des filiales. Le personnel mettra en œuvre des directives concernant ce qui constitue un abus, conformément aux cas précédents de « piratage en renversement de nom de domaine », d'abus de marque de commerce et aux principes généraux d'impartialité. L'examineur de du cas d'URS devrait indiquer dans la décision s'il y a eu plainte abusive ou supercherie substantielle délibérée, et les fournisseurs de services devraient signaler de telles conclusions à l'ICANN.</p>	<i>Consensus unanime</i>
9.2	Abus par les examinateurs	<p>L'URS comportera des pénalités pour abus du processus par des examinateurs. Trois (3) conclusions ou plus d'abus de processus ou de discrétion de la part d'un examinateur résulteront en la perte de certification de cet examinateur qui ne pourra plus faire partie de comités. Il</p>	<i>Consensus unanime</i>

		appartient au personnel de mettre en œuvre des directives concernant ce qui constitue un abus et qui prend la décision. Il appartient à l'ICANN de rassembler les données liées à de telles conclusions d'abus de la part d'examineurs.	
--	--	---	--

10	Révision de l'URS		
10.1	Révision obligatoire de l'URS	L'ICANN effectuera une révision de l'URS un an après la première date d'opération. Il n'y a pas d'exigence selon laquelle l'URS devrait automatiquement expirer ou être résilié après une période de temps fixe. L'ICANN publiera les statistiques d'examen pour utilisation dans le cadre de la révision de l'URS.	<i>Consensus unanime</i>

ANNEXE 1 – LETTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ICANN AU GNSO

La lettre datée du 12 octobre 2009 adressée par le Conseil d'administration au conseil du GNSO concernant les problématiques spéciales liées aux marques de commerce est publiée en ligne à l'adresse :

<http://gns0.icann.org/correspondence/beckstrom-to-gns0-council-12oct09-en.pdf>

ANNEXE 2 – MOTION DU GNSO CRÉANT LA STI

20091028-3

Motion sur des problématiques liées aux marques de commerce sélectionnées par le Conseil d'administration de l'ICANN.

ATTENDU QUE, le Conseil d'administration de l'ICANN a enjoint au conseil du GNSO d'évaluer certaines propositions de mise en œuvre faites par le personnel de l'ICANN pour la protection des marques de commerce dans les nouveaux gTLD, basées en partie sur les recommandations de l'équipe de recommandation pour la mise en œuvre (IRT), sur les commentaires publics, et sur une analyse supplémentaire entreprise par le personnel de l'ICANN, tel que décrit dans la lettre datée du 12 octobre 2009 et rédigée par Rod Beckstrom & Peter Dengate Thrush à l'adresse du conseil du GNSO.

ATTENDU QUE, le Conseil d'administration de l'ICANN demande au conseil du GNSO d'exprimer son avis d'ici le 14 décembre 2009 sur la mesure dans laquelle certains mécanismes de protection des droits pour les chaînes de deuxième niveau, recommandés par le personnel de l'ICANN sur la base de la consultation publique, sont en accord avec la politique proposée par le conseil du GNSO sur l'introduction de nouveaux gTLD, et sont des options appropriées et efficaces pour satisfaire les principes et atteindre les objectifs énoncés par le conseil du GNSO ;

ATTENDU QUE, le conseil du GNSO a revu la lettre du Conseil d'administration de l'ICANN et souhaite approuver les procédures de réalisation d'une telle évaluation ;

IL EST DE CE FAIT RÉSOLU que le conseil du GNSO adopte le processus suivant pour réaliser l'évaluation requise par le Conseil d'administration :

1. L'ÉQUIPE DE RÉVISION DU GNSO SERA COMPOSÉE DE REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS COMME SUIV : LES GROUPES DE REGISTRES ET DE BUREAUX D'ENREGISTREMENT AURONT DEUX (2) REPRÉSENTANTS CHACUN, LES GROUPES DE PARTIES PRENANTES COMMERCIALES ET DE PARTIES PRENANTES NON COMMERCIALES AURONT QUATRE (4) REPRÉSENTANTS CHACUN, AT-LARGE AURA UN (1) REPRÉSENTANT, UN REPRÉSENTANT PROVIENDRA DES PERSONNES NOMMÉES AU COMITÉ DE NOMINATION (1) ET LE COMITÉ CONSULTATIF GOUVERNEMENTAL (GAC) AURA UN (1) OBSERVATEUR. DES MEMBRES SUPPLÉANTS POURRONT PARTICIPER EN CAS D'ABSENCE DES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS ;

2. CHACUN DES GROUPES DE PARTIES PRENANTES SOLLICITERA DES DÉCLARATIONS DE POSITIONS INITIALES DE LEURS MEMBRES SUR LES QUESTIONS ET PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LA LETTRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ICANN ET LES MODÈLES PROPOSÉS PAR LE PERSONNEL DE L'ICANN POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CENTRALE DE MARQUES DE COMMERCE ET LE MODÈLE DE SUSPENSION UNIFORME ET RAPIDE, ET REMETTRA SES DÉCLARATIONS DE POSITION INITIALE LE 4 NOVEMBRE, LES DÉCLARATIONS DE POSITION FINALE DEVANT ÊTRE REMISES JUSQU'AU 6 NOVEMBRE 2009 ;
3. CES DÉCLARATIONS DE POSITIONS SERONT RÉSUMÉES PAR LE PERSONNEL DE L'ICANN ET DISTRIBUÉES À L'ÉQUIPE DE RÉVISION DU GNSO POUR QU'ELLE ÉVALUE SI UN CONSENSUS PEUT ÊTRE ATTEINT SUR LES MODÈLES DE MISE EN ŒUVRE DU PERSONNEL DE L'ICANN OU SUR D'AUTRES PROPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE DANS LE PROGRAMME DES NOUVEAUX GTLD ; ET
4. L'ÉQUIPE DE RÉVISION DU GNSO RÉALISERA SON ANALYSE, IDENTIFIERA LES DOMAINES OÙ UN CONSENSUS A DÉJÀ ÉTÉ ATTEINT, ET CHERCHERA À PARVENIR À UN CONSENSUS SUR LES PROBLÉMATIQUES POUR LESQUELLES UN CONSENSUS N'A PAS PU ÊTRE DÉTERMINÉ. (L'ASSISTANCE DES MEMBRES DE L'IRT DANS LA RÉPONSE AUX QUESTIONS PORTANT SUR LA CENTRALE IP ET LES RECOMMANDATIONS SUR LE SYSTÈME UNIFORME DE SUSPENSION RAPIDE PEUVENT ÊTRE UTILES DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL. LE CONSEIL DU GNSO DEMANDE QUE LES MEMBRES DE L'IRT QUI ONT TRAVAILLÉ SUR CES RECOMMANDATIONS SOIENT DISPONIBLES POUR RÉPONDRE À TOUTES QUESTIONS ÉVENTUELLES), ET
5. L'ÉQUIPE DE RÉVISION DU GNSO FOURNIRA UN RAPPORT FINAL AU CONSEIL DU GNSO LORS OU AVANT LA RÉUNION DU GNSO FIN NOVEMBRE 2009.

ANNEXE 3 – LE GROUPE DE TRAVAIL

Conformément à la résolution du GNSO approuvée le 28 octobre 2009, la STI était composée des représentants suivants :

Nom	AFFILIATION
David Maher (président)	Ry SG
Jeff Neuman	Ry SG
Alan Greenberg	ALAC
Olivier Crépin-Leblond	ALAC (suppléant)
Paul McGrady	IPC, CSG
Mark Partridge	IPC, CSG
Kristina Rosette	IPC, CSG (suppléante)
Jeff Eckhaus	Rr SG
Jon Nevett	Rr SG
Jean-Christophe Vignes	Rr (suppléant)
Mike Rodenbaugh	BCUC, CSG (suppléant)
Zahid Jamil	BCUC, CSG
Robin Gross	NCSG
Kathy Kleiman	NCSG
Wendy Seltzer	NCSG
Konstantinos Komaitis	NCSG
Mary Wong	NCSG (suppléante)
Leslie Guanyuan	NCSG (suppléante)
Tony Harris	Regroupement ISP, CSG
Andrei Kolesnikov	NCA
Maimouna Diop	Observatrice GAC

ANNEXE 4 – RAPPORTS DES POSITIONS MINORITAIRES

Déclaration conjointe du groupe de parties prenantes registres et du groupe de parties prenantes non commerciales sur la centrale de marques de commerce section 10.1 :

Les détenteurs des marques commerciales qui bénéficient du service, devraient prendre en charge les coûts de la centrale.

Position minoritaire en rapport avec le rapport initial sur les problématiques spécifiques des marques de commerce De la part du regroupement d'utilisateurs commerciaux

I. Centrale de marques de commerce

Le regroupement d'utilisateurs commerciaux estime que la centrale de marques de commerce telle que décrite dans le rapport initial de la STI créera des avantages supplémentaires/nouveaux importants minimes pour les détenteurs des marques de commerce pour les raisons suivantes : Le champ de correspondance pour le sunrise et les réclamations de TM serait encore plus limité que ceux adoptés par les lancements de gTLD existants (par ex. les mots « marque plus » de .asia dans la classification de Nice etc., et la reconnaissance des marques de commerce de « common law » par .eu).

et

la limitation sur l'utilisation obligatoire des données de la centrale de marques de commerce par les parties contractantes, de sorte que ce soit uniquement requis durant les périodes de « sunrise » ou de services 'de réclamations de TM en pré-lancement', et qu'il ne sera pas requis de les vérifier pour tous les enregistrements de nouveaux gTLD.

Pour éclaircir ce qui précède, nous ne sommes pas contre la centrale en tant que cadre. Nous sommes parvenus à l'avis décevant que « cela vaut mieux que rien ». Nous estimons toutefois qu'elle devrait avoir une applicabilité et de ce fait, une utilité, beaucoup plus vaste, aussi bien en termes d'étendue des marques qu'il est permis d'inclure dans la base de données qu'en termes d'utilisation additionnelle de la base de données tout au long de la durée de vie des registres

de nouveaux gTLD. Nous suggérons qu'une étude de faisabilité soit effectuée, basée sur le cadre actuel de la centrale de marques de commerce en comparaison avec une exigence d'applicabilité plus vaste, avant qu'une décision finale ne soit prise. Nous insistons sur le fait que les coûts de développement et d'exploitation de la centrale de marques de commerce soient pris en charge par l'ICANN et ses registres et bureaux d'enregistrement, qui sont de loin ceux qui bénéficient le plus de la centrale de marques de commerce dans son cadre actuel, et non pas par les propriétaires de marques de commerce et autres titulaires de noms de domaine à l'exception de frais d'enregistrement minimes lors de la soumission de leurs dossiers publics dans la base de données.

Tout l'objet de cette « problématique primordiale » était de réduire le besoin d'enregistrements défensifs et d'empêcher le cybersquattage. La centrale ne réussit pas à faire grand chose dans ce sens, parce qu'elle sera uniquement utilisée pour les périodes de sunrise, et essentiellement pour encourager les enregistrements défensifs, tandis que les registres et bureaux d'enregistrement ont tendance à promouvoir leurs périodes de sunrise ouvertement auprès de la communauté de propriétaires de marques de commerce. Si elle est également utilisée pour un système de notification de marques de commerce, elle sera beaucoup plus profitable à chaque membre de la communauté, sans inconvénients perceptibles. Nous sommes encouragés par le fait que de tels systèmes pourraient encore être construits à partir de la centrale et utilisés par des registres ou des bureaux d'enregistrement de bonne volonté, même s'il ne seront pas requis pour tous les enregistrements de nouveaux gTLD.

Le BC estime que la base de données plus judicieusement nommée base de données sunrise n'est simplement rien de plus qu'une : base de données centralisée pour les périodes sunrise. Il ne s'agit pas d'un mécanisme de protection de droits. Elle ne sera jamais utilisée pour des services de réclamations de TM de pré-lancement parce que ces services peuvent

simplement être ignorés par les cybersquatteurs jusqu'au lancement de registres, et ensuite la poursuite de l'application des mêmes modèles d'entreprise qu'ils ont perfectionnés à ce jour.

Dans son cadre actuel et étroit, la centrale de marques de commerce n'aborde aucune des préoccupations de pré-lancement des détenteurs de marques de commerce telles que le besoin d'enregistrements défensifs vis-à-vis l'absence de tout moyen effectif de dissuasion du cybersquattage. Au contraire, la centrale de marques de commerce encourage et facilite des enregistrements encore plus défensifs. Une des prémisses fondamentales du travail sur cette problématique 'primordiale' de protection des marques de commerce est le fait que les propriétaires de marques de commerce ne veulent généralement PAS plus d'enregistrements défensifs, notamment lorsqu'il s'agit de centaines ou de milliers de nouveaux TLD. Alors qu'un processus sunrise normalisé aide en fait quelques propriétaires de marques de commerce qui ont tendance à enregistrer de nouveaux noms, la centrale de marques de commerce dans son cadre actuel sera de peu d'utilité à la grande majorité des propriétaires de marques de commerce.

Qui paye ?

Dans son cadre actuel, la centrale offre uniquement aux propriétaires de marques de commerce l'occasion de payer pour enregistrer une correspondance exacte de leurs marques de commerce textuelles, et d'avoir une chance de payer pour enregistrer un nom de domaine identiquement correspondant dans chacun des centaines ou possiblement des milliers de nouveaux TLD. Les frais devront être extrêmement réduits pour les propriétaires de marques de commerce, s'agissant de toute la mesure du bénéfice.

Les détenteurs de marques de commerce devront PAYER ANNUELLEMENT pour être dans cette centrale sunrise. Bien qu'elle puisse fournir l'avantage singulier d'une seule fenêtre et d'un enregistrement sunrise d'une fois, elle présente également un avantage financier aux registres et bureaux d'enregistrement puisqu'elle réduira radicalement leurs coûts de gestion des périodes sunrise. Ces périodes sunrise rapporteront des revenus et une adoption de marché précoces aux registres et bureaux d'enregistrement par rapport à chaque nouveau TLD. Ainsi, le BC est d'avis que les coûts de la centrale sunrise devraient être pris en charge par l'ICANN et les parties contractantes, et non pas par les détenteurs des marques de commerce seuls.

Que signifie une correspondance ?

Il serait raisonnable que la correspondance pour les avis aussi bien que pour le sunrise soit compétitive avec les pratiques existantes. Cependant, la STI recommande qu'une correspondance soit uniquement une correspondance EXACTE avec la marque de commerce (à savoir yahoo.web ou ebay.web). Ainsi, des variantes (à savoir yahhoo.web ou ebayy.web) et des mots importants « Mark plus » (à savoir yahoosports.web ou ebayfrance.com) ne présenteraient de correspondance avec aucune application pour laquelle la centrale est utilisée. Cette définition extrêmement étroite de « correspondance » est encore plus étroite que celles permises par .EU, .TEL et .ASIA et en tant que telle, ne représente la meilleure pratique. La STI exclut également les droits de common law et autres noms légaux, sans aucune raison apparente, puisqu'ils avaient été inclus dans pratiquement chaque période sunrise menée à ce jour.

Suggestions d'améliorations

1. permettre l'inclusion de droits de common law et de noms protégés.

2. élargir la correspondance pour inclure au moins la protection offerte par DotAsia en période de sunrise⁵.
3. un service dit de « réclamations de TM » devrait être obligatoire tout au long de la durée de vie des registres de nouveaux gTLD, sauf s'il existe une forte raison pour qu'une exception soit accordée par l'ICANN. Ceci profiterait à tout le monde, et ne nuirait à personne. Ce serait une motivation beaucoup plus grande pour que les propriétaires de marques de commerce participent à la centrale, et démontrerait un engagement beaucoup plus large de la part de l'ICANN et de ses parties contractantes pour empêcher l'occurrence de conflits autour des noms de domaine. La mise en œuvre serait assez facile – il suffirait de vouloir pour trouver les moyens.

II. L'URS :

Le BC est d'accord avec la proposition, sauf concernant la question de transfert des noms de domaines aux demandeurs gagnants. Nous sommes d'accord avec l'ALAC et les autres sur ce point, qu'il serait totalement injuste d'obliger les demandeurs gagnants de l'URS de recourir à un UDRP pour s'assurer que le

^{5 5} Sunrise de Dot Asia : « le nom de domaine objet de la demande peut être composé de la marque plus des mots importants de la description de la catégorie dans le système de classification de Nice (

<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/>) par ex. une marque pour "XYZ" à partir de la catégorie 1 de Nice : « produits chimiques – chemicals » pourrait être "XYZChemicals.Asia".

Le BC propose de creuser pour éviter tout effet de trempe éventuel :

"...les ajouts de lettres ou de mots n'incluraient pas des lettres ou des mots qui, à prime abord, lorsqu'ils sont lus en conjonction avec le nom commercial :

1. insinueraient une liberté d'expression
2. changeraient complètement le sens du nom en un autre nom/mot du dictionnaire bien connu et compris (une liste d'exemples non exclusive/non exhaustive peut être trouvée en annexe « X » à titre indicatif) »

Une telle annexe peut inclure une liste d'exemples pour les deux exceptions.

domaine ne sera pas réutilisé de manière malveillante, et/ou pour pouvoir utiliser le domaine même. Tout l'objet de l'URS devrait être de fournir un recours plus rapide et moins cher que l'UDRP, pour les cas les plus flagrants de cybersquattage. Non pas un recours différent, juste un recours plus rapide et moins cher.

Apparemment, le coût de préparation et de déposition d'une procédure URS ne sera vraisemblablement pas radicalement moins cher ou plus rapide qu'un UDRP, la norme probatoire étant encore plus élevée ; et le temps pour la résolution n'apparaît pas non plus radicalement différent si l'URS consomme toute sa durée... jusqu'au point où le demandeur aurait à déposer une demande d'UDRP ou tenter un procès en justice de toute façon pour contrôler le nom de domaine. Ainsi, quel est l'avantage de ce nouveau RPM, et sera-t-il jamais utilisé ?

Le coût n'apparaît pas beaucoup moins cher pour l'URS, et s'il ne résulte pas en un transfert, il faudra recourir à l'UDRP et/ou à une action en justice de toute façon. Il apparaît dérisoire de supposer qu'une plainte URS peut être résolue contre des frais de dossier de 300 dollars US, lorsqu'essentiellement le même cas que pour un UDRP doit être présenté par le demandeur, et que seule la charge de présentation est beaucoup plus élevée. Le coût sera donc probablement autour de 500 dollars US au moins. Bien que cette somme soit nettement inférieure aux frais de demande d'UDRP (1 300 dollars US auprès de NAF pour un domaine), les coûts d'enquête sur l'abus et de déposition de plainte seront presque identiques. Par conséquent, les coûts de traitement de chaque domaine cybersquatté, en moyenne, ne seront probablement pas réduits de manière significative.

Puisque tout recours autre que le transfert nécessiterait probablement un UDRP l'année prochaine de toute façon, pourquoi quelqu'un le choisirait-il ? Ainsi, toute

prétendue épargne de coûts est un faux problème, peut-être arriverait-on à 5 000 dollars US par cas au lieu de 6 000 dollars US, soit quelque chose comme 10 à 20% de différence. Ceci vaudra-t-il tout le temps consacré par l'IRT et ce groupe jusqu'à maintenant ? Le BC pense que non, et estime que nous pouvons tous faire mieux, simplement en autorisant les demandeurs d'URS à utiliser l'option supplémentaire de transférer à leur propre compte et pour un usage profitable, des noms manifestement en violation de leurs droits.

Il n'y a simplement pas de raison pour ne pas permettre un transfert après que le processus (y compris les appels) se soit déroulé. Sinon, le processus aurait une valeur minime, et d'énormes ressources pourraient être gaspillées dans sa conception et dans les efforts de sa mise en œuvre. Entre-temps un grand nombre de nouveaux TLD seront lancés, et des millions de domaines cybersquattés pourraient être enregistrés dans des douzaines ou des centaines de ces nouveaux TLD. Par conséquent, l'ICANN devrait, au minimum, effectuer une étude de faisabilité avant que toute décision ne soit prise par le conseil ou le Conseil d'administration, qui essaye de résoudre deux questions : 1) l'URS, dans son cadre actuel, sera-t-il applicable en tant que modèle d'entreprise durable et 2) serait-il plus durable si les transferts étaient permis (en d'autres termes, combien de demandeurs de plus l'utiliseraient-ils ?).

Soumis avec tous nos respects,

Mike Rodenbaugh

Mike Rodenbaugh
Conseiller GNSO
Regroupement des utilisateurs commerciaux

Zahid Jamil

Zahid Jamil
Conseiller GNSO
Regroupement des utilisateurs commerciaux

Comité consultatif At-Large

[RAPPORT MINORITAIRE PRÉLIMINAIRE, EN ATTENTE DU VOTE DE L'ALAC]

Le comité consultatif At-Large soumet les trois déclarations suivantes à joindre au rapport de l'équipe de révision STI daté du 11 décembre 2009 :

1. Marques supplémentaires dans la centrale – section du rapport centrale 4.2

La TC devrait également permettre l'inclusion de noms, aux fins des sunrise, qui incluraient une marque de commerce déposée utilisée conjointement avec :

- un mot du dictionnaire qui est associé à la catégorie de services de la marque de commerce (exemple : une société chimique XYZ pourrait déposer dans la TC le nom « XYZ-Chemicals ». Ceci était permis dans la sunrise .asia.
- un mot du dictionnaire régulièrement utilisé en association claire avec la marque de commerce (exemple : Yahoo-finance – voir <http://finance.yahoo.com/>). Il y aurait besoin d'avoir des règles soigneusement formulées, des processus d'objection et des **pénalités** en cas de déposition de noms dans la TC qui ne satisfassent pas les critères (exemple : Yahoo-stinks, sauf si Yahoo commence à produire et à vendre des boules puantes).

Logique :

Les propriétaires de marques veulent être en mesure d'avoir des droits de premier refus clairs qui réduisent les occasions de cybersquattage et réduisent le besoin de recourir aux procédures URS et UDRP. Nous estimons qu'At-Large bénéficie de tels enregistrements légitimes en réduisant les opportunités de confusion des utilisateurs résultant des cybersquatteurs qui obtiennent de tels noms. Du point de vue de

l'utilisateur non sophistiqué, s'il saisit un nom qui renvoie CLAIEMENT à une marque connue, ce nom ne devrait pas pointer vers une page de paiement au clic ou vers un site qui offre un produit ou un service concurrent.

2. Transfert d'un nom de domaine après un URS réussi – section du rapport URS 7.2

Nous recommandons qu'un transfert au demandeur gagnant de l'URS à la fin de l'enregistrement soit permis.

Si ceci n'est pas accepté, nous suggérons qu'un transfert soit permis après une deuxième procédure URS réussie.

Logique :

At-Large estime qu'il s'agit d'une action raisonnable pour réduire le cybersquattage et la confusion des utilisateurs y associée.

Un certain nombre de raisons pour s'opposer à un tel transfert ont été soulevées :

- a) L'URS n'était pas initialement envisagé par l'IRT comme un mécanisme de transfert – si le détenteur de la marque de commerce veut avoir la garde du nom, il devrait utiliser l'UDRP plus cher et plus lent soit suite à un URS réussi soit au lieu de l'URS.

Réponse de l'ALAC : Ceci ne devrait pas être pertinent. Nous avons déjà GRANDEMENT et légitimement modifié la proposition initiale de l'IRT. Il semblerait mesquin d'obliger un détenteur de marque de commerce à passer par l'UDRP uniquement à cause du mode selon lequel l'URS a été initialement envisagé.

- b) Nous avons besoin de différencier l'URS de l'UDRP.

Réponse de l'ALAC : Pourquoi ? Il y a une grande probabilité qu'au cours des quelques années à venir, les deux procédures soient révisées et réunies en une seule procédure à plusieurs volets.

- c) Ceci pourrait être compliqué à mettre en œuvre par le registre et/ou par le bureau d'enregistrement si ce n'est pas soigneusement conçu.

Réponse de l'ALAC : Ceci peut être surmonté grâce à une conception minutieuse. Puisque le domaine est explicitement signalé comme ayant fait l'objet d'un URS réussi, le processus ne devrait pas être onéreux si requis par le demandeur au moment de l'URS.

- d) Cela pourrait prendre un nom de domaine composé de mots génériques (qui pourraient avoir des usages légitimes au-delà de ceux utilisés par le titulaire de nom de domaine actuel (ayant résulté en un URS réussi))

Réponse de l'ALAC : Il y a de grandes chances que, soit à travers des procédures d'URS successives soit un UDRP, le nom sorte de la circulation de toute façon.

La mise en œuvre alternative ne sera pas aussi efficace, mais sera meilleure que d'avoir à déposer une demande d'UDRP. Selon un des raisonnements exprimés, la surveillance de duplicata d'URS serait trop coûteuse. Cependant, s'il incombe au détenteur de marque de commerce d'indiquer qu'il s'agit d'une 2^{ème} URS (en référence à l'URS initial), il n'est pas besoin de surveillance, mis à part celle à exercer de la part du détenteur de la marque de commerce.

3. Réclamations de TM après le lancement – section du rapport centrale 7.1

At-Large recommande une recherche additionnelle concernant l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre de réclamations de TM après le lancement et l'effet de trempe potentiel sur les titulaires de noms de domaine professionnels non IP.

Logique : Si l'effet de trempe n'est pas démesuré, il pourrait réduire le cybersquattage et sinon, il augmenterait la probabilité et la vitesse d'un URS réussi contre les cybersquatteurs.

Déclaration minoritaire du regroupement IPC concernant le rapport de la STI, centrale section 5.2

L'IPC s'oppose à la section 5.2(i) et à la première phrase du point 5.2(ii) de la partie centrale de marques de commerce du rapport de la STI. Ces sections du rapport de la STI sur la centrale recommandent que les registres de nouveaux gTLD devraient fournir une protection égale à toutes les marques de commerce incluses dans la centrale, sauf les marques de commerce de pays qui ne disposent pas d'une révision de fond des demandes de marques de commerce, et suggèrent de plus que les registres devraient disposer d'une discrétion non spécifiée leur permettant de décider « l'octroi de protections à des marques de commerce incluses dans la centrale ».

Les exceptions indiquées ci-dessus sont contraires aux recommandations de l'IRT et rendraient la centrale inadéquate. Alors que l'IPC est préparé à accepter des compromis sur un nombre de positions longtemps défendues dans le contexte du rapport de la STI, l'IPC s'oppose fortement à la limitation de l'utilisation de la centrale de cette manière. Les systèmes d'enregistrement de marques de commerce d'un grand nombre de pays développés et en développement, y compris la majorité des pays d'Europe, ne se livrent pas à une révision de fond. Il s'agit d'un problème sérieux et il ne serait pas sage de la part de l'ICANN ou de ses registres de traiter de tels systèmes dans la centrale comme étant inférieurs ou de refuser aux titulaires de noms de domaine de ces pays les protections de la centrale. Ceci porterait notamment préjudice aux

petites entreprises et aux entreprises sans but lucratif qui disposeraient d'un budget pour un nombre limité d'enregistrements de marques de commerce dans leur pays d'origine, plutôt que d'un système d'enregistrement au niveau mondial.

En revanche, les protections fournies aux registres de nouveaux gTLD devraient, au minimum, inclure tous les enregistrements à effet national ou multinational, tel que recommandé par l'IRT. Nous comprenons les préoccupations exprimées par certains selon lesquelles ceci pourrait permettre à des détenteurs de marques de commerce au Bénélux et ailleurs d'obtenir des enregistrements de noms de domaine pour des termes génériques. Plutôt que de refuser aux titulaires de marques de commerce de ces pays, tous les avantages de la centrale, afin de traiter quelques enregistrements problématiques, la solution appropriée serait de gérer les questions de champ et de validité à travers des délais de dépôt de dossier, des avis, des procédures de divulgation et de contestation. Ces techniques ont bien fonctionné pour traiter ce problème dans le cadre des lancements précédents de gTLD.

La déclaration apparaissant dans la première phrase du point 5.2(ii) est trompeuse et ne devrait pas être adoptée. L'IPC ne voit pas d'inconvénient à l'exemple spécifique donné dans la deuxième phrase.

ANNEXE 5 – FORME D'AVIS DE RÉCLAMATION DE TM

AVIS DE MARQUE DE COMMERCE

[En anglais et dans la langue de l'accord d'enregistrement]

Vous avez reçu cet avis de marque de commerce car vous avez déposé une demande de nom de domaine qui correspond au moins à un dossier de marque de commerce soumis à la centrale de marques de commerce.

Vous pouvez avoir droit ou non à enregistrer le nom de domaine selon l'usage que vous prévoyez et s'il est le même ou empiète fortement sur l'une des marques de commerce énumérées ci-dessous. ***Vos droits à enregistrer ce nom de domaine peuvent être ou ne pas être protégés en tant qu'usage non commercial ou «loyal » par les lois de votre pays. [en gras et italique ou majuscules]***

Veillez lire les informations sur les marques de commerce ci-dessous, y compris les marques de commerce, juridictions, et biens et services pour lesquels les marques de commerce sont enregistrées. Veuillez noter que toutes les juridictions n'examinent pas les demandes de marques de commerce étroitement. Ainsi, certaines des informations ci-dessous peuvent exister dans un registre national ou régional qui n'effectue pas de révision approfondie des droits de marques de commerce avant l'enregistrement.

Si vous avez des questions, pensez à consulter un avocat ou un juriconsulte en marques de commerce et propriété intellectuelle pour vous conseiller.

Si vous procédez avec cet enregistrement, vous reconnaissez avoir reçu et avoir compris cet avis et, qu'au mieux de votre connaissance, votre enregistrement et usage du nom de domaine requis n'enfreindra pas les droits des marques de commerce énumérées ci-dessous.

Les [nombre] marques de commerce suivantes sont incluses dans la centrale de marques de commerce :

1. marque : juridiction : biens : [cliquez ici pour plus si le nombre maximum de caractères est dépassé] classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable : titulaire de la marque de commerce : coordonnées de contact du titulaire de la marque de commerce :

[avec liens vers les enregistrements de la marque de commerce tels qu'apparaissant dans la centrale de marques de commerce]

2 marque : juridiction : biens : [cliquez ici pour plus si le nombre maximum de caractères est dépassé] classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable : titulaire de la marque de commerce :

Coordonnées de contact du titulaire de la marque de commerce :
***** [avec liens vers les enregistrements de la marque de commerce tels qu'apparaissant dans la centrale de marques de commerce]

X. 1. marque : juridiction : biens : [cliquez ici pour plus si le nombre maximum de caractères est dépassé] classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable : titulaire de la marque de commerce : coordonnées de contact du titulaire de la marque de commerce :

ANNEXE 6 - EVALUATION

DU CAS DE L'URS

Instructions d'examen de l'URS

1. Évaluation de la plainte

1.1 L'analyse d'évaluation finale implique la considération de trois questions principales, similaires aux normes d'une décision d'UDRP, mais exigeant une charge de preuve beaucoup plus importante. L'examineur devra considérer chacun des trois éléments suivants :

- a. Si le nom de domaine est identique ou particulièrement similaire à une marque pour laquelle le demandeur détient un enregistrement de marque de commerce valide émis par une juridiction qui effectue un examen de fond des demandes de marques de commerce avant l'enregistrement. Une liste de ces juridictions sera dressée et mise à la disposition des parties et des examinateurs ; et
- b. Si le titulaire du nom de domaine n'a pas de droits ou d'intérêt légitime par rapport au nom de domaine ; et
- c. Si le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

1.2 Une liste des circonstances non exclusives qui démontrent l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi reflète la liste indiquée dans l'UDRP, notamment :

- a. les circonstances qui indiquent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement dans le but de vendre, louer ou autrement transférer l'enregistrement du nom de domaine au demandeur qui est le propriétaire de la marque de commerce ou de service ou à un concurrent de ce demandeur, contre un montant de valeur en plus de vos frais remboursables documentés directement liés au nom de domaine ; ou
- b. vous avez enregistré le nom de domaine afin d'empêcher le propriétaire de la marque de commerce ou de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, pourvu que vous soyez livré à une telle conduite ; ou
- c. vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement dans le but de perturber les activités d'un concurrent ; ou
- d. en utilisant le nom de domaine, vous avez intentionnellement tenté d'attirer, en vue d'un bénéfice commercial, des utilisateurs d'Internet

vers votre site Web ou un autre emplacement en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du demandeur quant à la source, au sponsorship, à l'affiliation, ou à l'approbation de votre site ou emplacement Web ou d'un produit ou d'un service sur votre site ou emplacement Web.

2. Évaluation de la réponse

2.1 Le titulaire du nom de domaine peut soumettre une réponse réfutant la revendication d'enregistrement abusif et de mauvaise foi en spécifiant l'une des circonstances suivantes qui reflètent les « droits au ou intérêts légitimes dans le nom de domaine » de l'UDRP, notamment :

- a. avant d'être notifié du litige, votre utilisation de, ou préparation démontrable en vue d'utiliser le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en connexion avec une offre bona fide de biens ou de services ; ou
- b. vous (en tant que personne, entreprise, ou autre organisation) avez été communément connu par le nom de domaine, même si vous n'avez pas acquis de droits de marque de commerce ou de marque de service ; ou
- c. vous faites une utilisation légitime non commerciale ou juste du nom de domaine, sans intention de gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou ternir la marque de commerce ou marque de service en question.

2.2 De telles réclamations, si jugées bien-fondées par l'examineur sur la base de son évaluation de toutes les preuves présentées, résulteront en une conclusion en faveur du titulaire du nom de domaine.

3. Sphères de sécurité⁶ à la disposition du titulaire de nom de domaine

3.1 Le titulaire du nom de domaine peut de plus démontrer que son usage du nom de domaine n'est pas de mauvaise foi en montrant l'un des facteurs suivants :

- a. Le nom de domaine est générique ou descriptif et le titulaire du nom de domaine en fait un usage loyal.
- b. Des sites de noms de domaine uniquement exploités en hommage ou pour critiquer une personne ou une entreprise peuvent constituer un usage loyal et, de ce fait, ne seront pas considérés comme abusifs selon cette politique.
- c. Le fait que le titulaire du nom de domaine détient ce nom de domaine est conforme à une condition stricte d'un accord écrit conclu entre les parties en litige.
- d. Les transactions de noms de domaine dans un but lucratif, et l'exploitation d'un vaste portefeuille de noms de domaine ne sont pas en eux-mêmes des

⁶ Le langage décrivant ces sphères de sécurité provient de la politique adoptée par Nominet.

indications de mauvaise foi selon cette politique. Cependant, une telle conduite peut être abusive dans un cas donné selon les circonstances du litige.

L'examineur examinera chaque cas selon son bien-fondé.

- e. Le nom de domaine ne fait pas partie d'un enchaînement plus vaste ou d'une série d'enregistrements abusifs parce que le nom de domaine est d'un type ou d'un caractère nettement différent des autres noms de domaine enregistrés par le titulaire du nom de domaine.
- f. La vente de trafic (à savoir la connexion de noms de domaine à des pages de garage et le gain au clic) ne constitue pas en soi un abus selon la politique. Une telle conduite peut toutefois être abusive dans un cas donné selon les circonstances du litige. L'examineur prendra en compte :
 - i. la nature du nom de domaine ;
 - ii. la nature des liens publicitaires sur toute page de garage associée au nom de domaine ; et
 - iii. le fait que l'usage du nom de domaine est, en fin de compte, de la responsabilité du titulaire du nom de domaine.

4. Décision

4.1 Si l'examineur conclut que *les trois éléments* sont satisfaits par des preuves claires et convaincantes et qu'il n'y a pas de point contestable et vrai, l'examineur prononce alors une décision en faveur du demandeur. Si l'examineur conclut que ce test n'est pas satisfait, il devra alors refuser la demande terminant le processus d'URS sous toutes réserves de la capacité du demandeur à procéder à une action en justice auprès d'un tribunal de juridiction compétente ou selon un UDRP.

ANNEXE 7 – NORME DE RÉVISION

Pour qu'un cas d'URS soit réussi sur la base de :

- 1) la plainte ;
- 2) la marque de commerce vérifiée par une juridiction qui effectue une validation de fond (y compris si applicable les limitations géographiques et la catégorie de service) ;
- 3) le nom de domaine en question ;
- 4) les contenus du site Web ou d'autres preuves de l'usage du nom de domaine ; et
- 5) la réponse du titulaire du nom de domaine (si reçue) ;

l'examineur devra parvenir à la conclusion qu'il n'y a pas de point de déterminant vrai. Une telle conclusion peut inclure la conclusion que A) le demandeur a des droits au nom et B) le titulaire du nom de domaine n'a pas de droits ou d'intérêt légitime dans le nom.

Ceci veut dire que le demandeur doit présenter des preuves adéquates pour prouver ses droits de marque de commerce par rapport au nom de domaine (par ex. preuve d'un enregistrement de marque de commerce et preuve que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi en violation de l'URS).

Si l'examineur conclut que le demandeur n'a pas satisfait à sa charge, ou que les points de fait déterminants vrais demeurent insatisfaits en ce qui concerne l'un des éléments, l'examineur rejettera la plainte comme inadéquate à la suspension rapide.

- 1) (si une réponse a été reçue) nulle preuve n'a été présentée pour indiquer que l'usage du nom de domaine en question est un usage loyal ou sans enfreinte de la marque de commerce.

ou

- 2) (si une réponse n'a pas été reçue) nulle défense ne peut être imaginée pour indiquer que l'usage du nom de domaine en question est un usage loyal ou sans enfreinte de la marque de commerce.

En l'absence de conviction claire 1) ou 2), l'URS devra être rejetée.

Lorsqu'il y a un point contestable et vrai quant à la mesure dans laquelle l'enregistrement et l'usage d'un nom de domaine constituent un usage abusive de la marque de commerce, la plainte sera refusée terminant le processus URS sous toutes réserves d'une action supplémentaire, par ex. un UDRP ou une action en justice. L'URS n'est pas prévue pour une utilisation dans des procédures discutables, mais uniquement dans des cas clairs d'abus de marque de commerce.