

**PROCEDURE DE RESOLUTION DES DIFFERENDS APRES CESSION DE MARQUE
(PDDRP des Marques)
REVISION - Mai 2010**

INTRODUCTION

Plusieurs participants de la collectivité, y compris l'Equipe de recommandation d'implémentation (IRT) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ont suggéré qu'une procédure de résolution des différends après cession de marque (PDDRP des Marques) devrait intégrer les Procédés de protection des droits (RPM) pour les titulaires d'une marque. Diverses recommandations quant à la façon de mettre en œuvre un tel processus ont été discutées. Un point qui semble être généralement accepté est celui disant qu'une telle procédure ne devrait permettre aux titulaires de marques que le droit d'agir contre les opérateurs de registre qui agiraient de mauvaise foi, avec l'intention de profiter de l'enregistrement systématique de noms de domaines illégaux (ou cybersquatting systématique) ou ayant d'une manière ou d'une autre fixé l'extension générique pour un motif abusif. La procédure n'est pas destinée à être appliquée contre un opérateur de registre qui possède simplement des noms de domaines illicites au sein de ses gTLD.

Certains ont exprimé la crainte qu'une procédure post-cession de contestation contre la déontologie des opérateurs de registre pourrait conférer des droits au bénéfice de tiers non-signataires de l'Accord de registre. En outre, des questions ont été soulevées quant aux droits des déclarants de bonne foi (et de l'applicabilité des recours aux bureaux d'enregistrement) s'ils ne sont pas partie de la procédure de résolution après cession. Ces préoccupations sont connues et peuvent être traitées différemment pour des infractions présumées des droits de marque au premier niveau ainsi qu'au second niveau.

Il est important de noter que cette PDDRP des Marques n'est pas destinée à se substituer aux responsabilités de conformité contractuelle de l'ICANN. L'ICANN continuera à poursuivre ses activités de conformité contractuelle et d'exécution pour l'ensemble de ses parties liées par contrat. Cette PDDRP des Marques est destinée à renforcer ces activités et fournir à l'ICANN un jugement indépendant si nécessaire.

Au premier niveau, les droits d'un titulaire de la marque d'agir contre un opérateur de gTLD, pour contrefaçon de marque existent à l'écart de tout contrat entre l'ICANN et un opérateur de registre. La PDDRP des Marques fournit simplement une façon pratique de faire valoir des droits préexistants.

Ce projet révisé de PDDRP des Marques contient des révisions tentant de répondre aux préoccupations et suggestions qui ont été soulevées. Afin d'équilibrer la concurrence des commentaires et de l'efficacité, cependant, toutes les révisions proposées n'ont été pas (ou n'auraient pu être) adoptées. En complément des révisions ci-dessous, veuillez voir le résumé des commentaires et des analyses en réponse aux observations du public faite à la PDDRP des Marques initiale des marques publiée avec la version 3 du Manuel du postulant. La possibilité d'intégrer cette procédure au sein de la Procédure de résolution des différends concernant les restrictions de registres est toujours à l'étude.

PROJET DE PROCÉDURE

1. Parties du différend

- Les parties du différend seront le titulaire de la marque et l'opérateur de registre gTLD. ICANN ne devrait pas être partie.

2. Règles applicables

- Cette procédure est destinée à couvrir les procédures de résolution de différends de marque après cession en général. Dans la mesure où plus d'une PDDRP des Marques provider (« Fournisseur ») sont choisies pour implémenter les PDDRP des Marques, chaque institution peut se tenir à des règles supplémentaires qui doivent être suivies lors du dépôt d'une plainte. Ce qui suit sont les procédures générales à suivre par tous les fournisseurs.
- Dans l'accord de registre, l'opérateur de registre accepte de participer à toutes les procédures post-cession et être tenu de respecter les décisions qui en résulteront.

3. Langue

- La langue de toutes les soumissions et les procédures en vertu de la procédure sera l'anglais.
- Les parties peuvent présenter les pièces justificatives dans leur langue d'origine, fournies et soumises à l'autorité du comité d'experts, libre de décider qu'une telle preuve soit accompagnée d'une traduction anglaise de tout texte pertinent.

4. Communications et délais

- Toutes les communications avec le prestataire doivent être effectuées par voie électronique.
- Aux fins de la détermination de la date de commencement d'un délai, une notification ou autre communication sera considérée comme ayant été reçue le jour où elle fut transmise à la personne appropriée désignée par les parties.
- Aux fins de déterminer la conformité avec une limite de temps, une notification ou autre communication sera considérée comme ayant été reçue le jour où elle fut transmise (ex. : email ou fax daté, cachet de la poste).
- Aux fins du calcul d'une période de temps en vertu de cette procédure, ce délai commencera à courir le jour suivant la date de réception d'une notification ou autre communication.
- Toute référence à des limites de jours sera considérée comme parlant de jours civils, sauf indication contraire.

5. Fond

- La procédure administrative obligatoire débutera lorsqu'un tiers (Requérant) dépose une plainte auprès d'un fournisseur faisant valoir que le Requérant est titulaire d'une marque (ce qui peut inclure les marques enregistrées ou non comme mentionné ci-

dessous) et estime qu'une ou plus de ses marques ont été affectées, et alors le Plaignant a été lésé par les façons de faire de l'opérateur de registre ou l'utilisation du gTLD.

6. Normes ¹

● Premier Niveau:

Un plaignant doit faire valoir et prouver, par des preuves claires et convaincantes, que

le comportement affirmatif de l'opérateur de registre, dans sa manière de faire fonctionner ou d'utiliser une chaîne gTLD identique ou très semblable à la marque du requérant, provoque ou contribue sensiblement au fait que la chaîne gTLD réalise ce qui suit:

(a) tirer profit indûment du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du requérant, ou

(b) compromettre de façon injustifiée au caractère distinctif ou à la réputation de la marque du requérant, ou

(c) créer un risque inadmissible de confusion avec la marque du requérant.

Un exemple d'atteinte au premier niveau est celui où la chaîne TLD est identique à une marque et ensuite l'opérateur de registre se présente comme le bénéficiaire de la marque.

● Deuxième niveau

Les plaignants doivent prouver, par des preuves claires et convaincantes que, par une conduite affirmative de l'opérateur de registre:

(a) il existe une tendance importante ou la pratique de l'intention spécifique de mauvaise foi par l'opérateur de registre de tirer profit de la vente de noms de domaine de contrefaçon de marque, et

(b) l'intention de mauvaise foi de l'opérateur de registre de tirer profit de l'enregistrement systématique de noms de domaine dans les gTLD qui sont identiques ou très semblable à la marque du requérant, qui:

(i) tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du requérant, ou

(ii) porte atteinte de manière injustifiée au caractère distinctif ou à la réputation de la marque du requérant, ou

(iii) crée un risque inadmissible de confusion avec la marque du requérant.

En d'autres termes, il n'est pas suffisant de montrer que l'opérateur de registre est intentionnellement coupable de contrefaçon de marque par les enregistrements dans les gTLD. Un exemple d'atteinte au deuxième niveau est celui où un opérateur de registre a un motif ou une pratique consistant à encourager activement et systématiquement les inscrits au second registre des noms de domaine de niveau de tirer indûment profit de la marque la mesure et le degré que la mauvaise foi est manifeste.

7. Plainte

● Dépôt:

La plainte sera déposée par voie électronique. Une fois que l'examen administratif de la plainte a été complété et que le fournisseur considère que la plainte est passée en revue pour la conformité, le fournisseur de service recevra la plainte par voie électronique et avertira par courrier papier l'opérateur de registre qui est l'objet de la plainte (« Avis de Plainte ») compatible en utilisant les coordonnées inscrites dans l'Accord du Registre.

● Contenu:

- Le nom et les coordonnées, incluant adresse, téléphone et adresse e-mail, du plaignant et, au mieux des connaissances du requérant, le nom et l'adresse du propriétaire actuel de l'enregistrement.
- Le nom et les coordonnées, y compris l'adresse, téléphone et adresse électronique de toute personne autorisée à agir au nom du plaignant.
- Une déclaration sur la nature du litige, qui devrait inclure:
 - Les droits juridiques particuliers prétendant être affirmés, les marques qui forment la base de la contestation et une courte et simple déclaration de la base sur laquelle la plainte est déposée.
 - Une explication détaillée de la façon dont la demande du requérant répond aux exigences de dépôt d'une réclamation en vertu de ce motif particulier ou une norme.
 - Une explication détaillée de la validité de la plainte et pourquoi la partie plaignante a droit à réparation.
 - Des copies des documents que le plaignant considère comme preuve pour la base de sa plainte, y compris les sites web et les enregistrements de noms de domaine.
- Une déclaration statuant que la procédure n'est pas déposée à des fins inappropriées.
- Les plaintes seront limitées à 5000 mots et 20 pages, ce qui apparaît en premier, excluant des pièces jointes, à moins que le fournisseur ne détermine que le matériel supplémentaire est nécessaire.
- En même temps que la plainte est déposée, le requérant paiera un frais de dépôt non remboursable au montant fixé conformément aux règles applicables de fournisseur. Dans le cas où la taxe de dépôt n'est pas payée dans les 10 jours suivant la réception de la plainte par le fournisseur, la plainte sera rejetée sans préjudice.

8. Examen administratif de la plainte

- Toutes les plaintes seront examinées par le fournisseur dans les cinq (5) jours ouvrables après la soumission au fournisseur pour déterminer si la plainte contient tous les renseignements nécessaires et se conforme aux règles de procédure.

- Si le fournisseur conclut que la plainte n'est pas conforme aux règles de procédure, il rejettera la plainte et pourra clore la procédure sans préjudice à la présentation par le plaignant d'une nouvelle plainte, cette fois conforme aux règles de procédure. Les taxes de dépôt ne seront pas remboursées.
- Si celle-ci est jugée conforme, le fournisseur avertira l'opérateur de registre de la plainte de façon électronique.

10. Réponse à la plainte

- L'opérateur de registre déposera une réponse à chaque plainte. La réponse sera déposée dans les quarante-cinq (45) jours de service de la plainte. La réponse doit se conformer aux règles pour le dépôt d'une plainte et contiendra le nom et les coordonnées de l'opérateur de registre, ainsi que, point par point, la réponse aux déclarations faites dans la plainte.
- La réponse doit être déposée auprès du fournisseur et le fournisseur devrait signifier au requérant sous forme électronique et par courrier postal que la réponse est arrivée. L'envoi de la réponse sera considéré comme effectif, et le temps de commencer à être compté après confirmation du fait que la réponse a été envoyée par le fournisseur par voie électronique et sur support papier aux adresses fournies par le requérant.
- Si l'opérateur de registre estime que la plainte est sans fondement, il plaidera en expliquant dans sa réponse les motifs précis de sa revendication.

11. Réplique

- Le Requérant se verra donner dix (10) jours à partir de l'envoi de la réponse pour présenter une réplique expliquant point par point pourquoi la plainte n'est pas «sans fondement».
- Une fois que la plainte, la réponse et la réplique (comme il convient) sont déposés et signifiés, un Comité d'experts sera désigné et recevra toutes les dépositions.

12. Défaut

- Si l'opérateur de registre ne répond pas à la plainte, il sera considéré « en défaut ».
- Des droits limités à annuler la conclusion de « défaut » seront établis par le fournisseur, mais ceux-ci n'autoriseront en aucun cas l'annulation de la constatation du « défaut » sans motif valable.
- Le fournisseur doit fournir un avis de défaut par courrier électronique à la partie plaignante et à l'opérateur de registre.
- Tous les cas de défaut devront être déterminés sur le fond par le comité d'experts.

14. Comité d'experts

- Un/des panéliste(s) expert(s) sera/seront choisi(s) et nommé(s) par le fournisseur sauf si une partie demande un comité de trois panélistes experts.
- Le fournisseur nommera une commission, composée d'un membre du Comité, sauf si toutes les parties conviennent qu'il devrait y avoir trois experts. Dans le cas où toutes

les parties conviennent de trois experts, la sélection de ces participants sera réalisée conformément aux règles ou procédures des fournisseurs.

- Les panélistes doivent être indépendants des parties prenantes dans la procédure post-cession. Chaque fournisseur suivra les procédures en place pour exiger une telle indépendance, y compris les procédures de sommation et de remplacement d'un membre lors d'un manque flagrant d'indépendance.

15. Coûts

- Le fournisseur fera une estimation du coût des procédures qu'il administre en vertu de cette plainte, conformément aux règles applicables aux fournisseurs. Ces coûts seront estimés pour couvrir les frais administratifs du fournisseur et du Comité d'experts, et doivent être raisonnables.
- Le Requérent doit être tenu de payer la taxe de dépôt comme indiqué ci-dessus dans la l'article «plainte», et sera tenu de soumettre la totalité du montant de l'estimation des frais administratifs du fournisseur et du comité d'experts au début de la procédure. Cinquante pour cent du montant total doit être réglé en espèces (ou équivalent) pour couvrir la part du plaignant dans la procédure alors que les autres 50% doivent être réglés soit en espèces (ou équivalent), ou en bons, pour couvrir la part de l'opérateur de registre, si l'opérateur de registre l'emporte.
- Après l'examen rapide et une fois que le plaignant peut être considéré titulaire de la marque, l'opérateur de registre est tenu de payer 50% du montant de l'estimation des frais administratifs du fournisseur et du comité pour couvrir la part de l'opérateur de registre dans la procédure. Dans la mesure où le plaignant l'emporte, l'opérateur de registre sera tenu de payer les 50% restants au fournisseur pour couvrir la part du requérant dans la procédure. Le manque à payer ce montant sera considéré comme une violation de l'accord de registre.

16. Découverte

- Savoir si la découverte est autorisée, et dans quelle mesure, est à la discrétion du Comité, qu'elle soit réalisée par accord propre du Comité, ou sur demande des parties.
- Si elle est autorisée, la découverte sera limitée à ce qui représenterait pour chaque partie un besoin important.
- Dans des conditions extraordinaires, le fournisseur peut nommer des experts payés par les parties prenantes, demander des témoignages en personne ou par écrit des témoins, ou demander un échange limité de documents.
- A l'issue de la découverte, si elle est permise, les parties feront une présentation finale de preuves au Comité d'experts, le calendrier et la séquence devant être déterminés par le fournisseur, en consultation avec le Comité d'experts.

17. Audiences

- Les différends entrant dans le cadre de cette procédure seront réglés sans audience, sauf si, à la discrétion du Comité, une audience est nécessaire.
- Si une audience est accordée, des vidéoconférences ou des téléconférences seront

prises en place dans la mesure du possible. Si cela n'est pas possible, alors le comité d'experts choisira un lieu d'audience si les parties ne peuvent s'entendre.

- Les audiences ne devraient pas durer plus d'un jour, sauf dans les circonstances les plus extraordinaires.
- Toutes les procédures de règlement des différends devront se dérouler en anglais.

18. Fardeau de la preuve

- Le plaignant porte le fardeau de devoir prouver les allégations de la plainte, la charge devant être réalisée par des preuves claires et convaincantes.

19. Sanctions et remèdes

- Puisque les titulaires de noms de domaine enregistrés en infraction aux restrictions de l'accord ne sont pas partie, aucun ordre de réparation ne peut pas prendre la forme de la suppression, transmission ou suspension des enregistrements qui ont été faits en infraction à l'accord.
- Le Comité peut recommander toute une gamme d'outils d'application graduée contre le registre si elle est considérée comme responsable en vertu de la présente PDDRP des Marques, incluant:
 - Des mesures à appliquer par le registre pour s'assurer de ne pas permettre de futurs enregistrements de contrefaçon;
 - La suspension des adhésions de nouveaux enregistrements de noms de domaine dans les gTLD, jusqu'à ce que la/les violation(s) identifiée(s) par la Détermination soient réparées ou pour une période de temps déterminé ;
ou dans des circonstances extraordinaires, ou l'opérateur d'enregistrement a agi avec malice.
 - La cessation d'un accord de registre.
- En formulant sa recommandation de réparation convenable, le Comité expert examinera le mal continu subi par la partie plaignante.
- Pendant l'examen, le Comité d'experts peut également déterminer si la plainte a été déposée "sans fondement", et, le cas échéant, décider de l'attribution de sanctions appropriées sur une échelle graduée, incluant:
 - Des interdictions temporaires de porter plainte;
 - L'imposition des coûts de l'opérateur de registre, y compris les honoraires raisonnables d'avocat;
 - Des interdictions permanentes de porter plainte après les interdictions temporaires, en cas de récidive(s).

20. Décision du comité d'experts

- Le fournisseur et le comité d'experts feront des efforts raisonnables pour s'assurer que la décision du comité d'experts intervienne dans les 45 jours de la nomination du

comité d'experts et, en cas de force majeure, jamais plus 60 jours après la nomination du comité d'experts.

- Le Comité d'experts rendra une décision écrite. La décision des experts indiquera si la plainte est fondée sur des faits ou non et fournira les motifs de cette décision. La détermination des experts doit être publiquement disponible et consultable sur le site Web du fournisseur.
- La décision des experts comprendra en outre une recommandation quant aux sanctions et aux remèdes à appliquer et indiquera la date à laquelle ceux-ci devraient prendre effet. Les coûts et les frais pour le fournisseur, dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas encore payés, seront payés dans les trente (30) jours après la décision du comité d'experts.
- La décision des experts devra déterminer quelle partie prévaudra.
- Bien que la décision du comité d'experts statuant si un opérateur de registre est responsable en vertu des normes de la PDDRP des Marques doit être suivie à moins de circonstances extraordinaires, l'ICANN aura l'autorité d'appliquer des sanctions et remèdes, le cas échéant, selon les circonstances de chaque affaire.

23. Disponibilité de la Cour ou autres procédures administratives

- La PDDRP des marques n'est pas conçue comme une procédure exclusive et ne s'oppose pas à ce que des individus exercent des recours devant les tribunaux de droit, y compris, le cas échéant, l'examen d'une décision des experts quant à la responsabilité.
- Dans les cas où une partie fournit au fournisseur des preuves documentées qu'une action en justice a été intentée avant la date de dépôt de la plainte dans la procédure de différend post-cession, le fournisseur doit suspendre ou résilier la procédure de résolution de différend après cession.