



## Nouveau programme gTLD Note de service explicative

Protections des marques de fabrique

- A. Revendication des marques et Services de lancement
- B. L'exigence pour démontrer l'utilisation

Date de la Publication  
originale :

15 Avril 2011

### **Contexte—Nouveau programme gTLD**

Il s'agit d'une série de mémos explicatifs nouveaux liés aux récentes consultations entre le Conseil de l'ICANN et le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN concernant les nouveaux programmes gTLD.

Ces notes ont été élaborées afin de documenter la dernière position sur ces sujets en prenant en compte les réflexions en cours, les discussions et les commentaires reçus du public. Chaque note de service ne reflète pas seulement les conseils de la GAC, mais contient également le raisonnement et la logique sur chacune des questions pertinentes concernant le Guide du demandeur et le lancement du programme des nouveaux gTLD.

Pour plus d'informations récentes sur les délais et les activités liées aux nouveaux programmes gTLD, veuillez-vous rendre sur le site : <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

Veuillez noter qu'il s'agit seulement d'un projet de discussion. Les candidats potentiels ne doivent pas se fier aux programmes présentés dans le programme des nouveaux gTLD car le programme reste soumis à de nouveaux examens et révisions.



## Introduction

### A. RECLAMATION DES MARQUES ET SERVICE DE LANCEMENT

#### CONTEXTE ACTUEL EN POURPARLER

La mise en application de recommandation de l'équipe (IRT), dans le cadre d'une série de protections de marque proposées, a recommandé que tous les nouveaux registres gTLD doivent fournir un service de réclamation IP ou de lancement. Cette recommandation, parmi les propositions d'autres IRT, a été incluse dans la version la plus récente du Guide. Voir la section 6 du Guide sur <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

Le 23 Février 2011, le GAC fournit les conseils suivants à la Commission en ce qui concerne le caractère obligatoire des revendications des marques et des services de lancement:

Les services de Lancement et les réclamations IP doivent être obligatoire pour les registres d'opérateurs parce qu'ils ont des fonctions différentes avec des

réclamations IP au service d'une fonction utile au-delà de la phase d'introduction.

Plusieurs communautés ont également recommandé que les deux demandes de marques et les services de lancement soient obligatoires pour les registres à fournir. Le Conseil a examiné attentivement les conseils du GAC, et les commentaires de la communauté que les deux marques de services des réclamations et des services de lancement soient obligatoire pour les nouveaux opérateurs de registre gTLD.

## **Changements Recommandés**

Après avoir examiné les résultats du GAC, participant aux consultations avec le GAC, et à l'écoute de la communauté, le Conseil a décidé de modifier le Guide afin de faire en même temps des adresses de marques et des services de lancement obligatoire. Les suggestions pertinentes afin d'améliorer le langage pour le Guide sont les suivantes :

### **6. PROCEDURE DE PROTECTION DES DROITS OBLIGATOIRES**

Tous les nouveaux registres gTLD seront tenus d'utiliser le Centre de marques afin de soutenir ses procédures de protection des droits de pré-lancements et d'occupation rapides de (RPM). Ces RPM, au minimum, doivent être composé d'un service de réclamation de marque et une période de lancement.

#### **6.1 Service de réclamation de marque**

6.1.1 Les nouveaux registres gTLD d'opérateurs Registre doivent fournir les services de réclamation de marque au cours d'une période de lancement pour les marques dans le Centre des marques. Cette période de lancement doit avoir lieu pendant au moins les 60 premiers jours après que les inscriptions soient ouvertes pour l'enregistrement général.

#### **6.2 Service de lancement**

6.2.1 Les services de lancement d'enregistrement doivent être offerts pour un minimum de 30 jours au cours de la phase de pré-lancement et l'annonce doit être donné à tous les titulaires de marques dans le Centre, si quelqu'un demande un enregistrement de lancement. Cette annonce sera donnée aux titulaires de marques dans le centre de documentation qui ont des coïncidences identiques au nom au cours du lancement.

Pour résumer, en plus de faire deux demandes de marques et les services de lancement pour les registres obligatoires à fournir, ces changements assurent également l'annonce aux titulaires de marque dans le Centre au cours des deux RPM.

### **Justifications des modifications recommandées**

Comme indiqué plus haut, la version la plus récente du Guide des opérateurs de registres fournit un choix entre l'offre des services de réclamations des marques ou des services de lancement. Voir la section 6 du Guide sur <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>. Afin de permettre aux opérateurs de registres de choisir entre ces mécanismes de protection des droits, il a été mis en œuvre la recommandation de l'équipe (IRT) «recommandation, qui a été adoptée par le Groupe de travail spécialisé sur les questions de marques (STI). Voir pages 21-24 du Rapport final IRT <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> et page 9, article 5.1 du Centre de rapport STI à <http://www.icann.org/en/annoncements/announcement-2-17dec09-en.htm>.

Après discussion avec le GAC et certains membres de la communauté, y compris ceux représentant les intérêts des marques, le conseil a décidé de rendre obligatoire le service de réclamation des marques et le service de lancement.

Le programme ajusté offre une souplesse aux détenteurs de marques déposées de toutes juridictions, car il fournit aux titulaires de marque la possibilité de recevoir une annonce par le biais du Centre d'information ce qui facilite les services de réclamations de marque, lorsque quelqu'un d'autre tente d'enregistrer un nom de domaine en utilisant le nom, plutôt que de payer lui-même pour obtenir un dépôt de lancement.

## **B. PREUVE D'UTILISATION**

### **CONTEXTE ACTUEL EN POURPARLER**

La version actuelle du Guide adopte les recommandations de l'IRT, la communauté et le Conseil. Toutes les marques déposées seront acceptées dans le Centre et l'ensemble d'entre elles seront estimées durant le service de réclamation des marques. Pendant le service de lancement, toutefois, le registre doit respecter seulement les marques déposées qui ont subi «un examen substantif," y compris la démonstration de «l'utilisation». En outre, dans la version la plus récente du Guide, les registres doivent offrir un service de réclamation de marque ou un service de lancement, mais pas les deux.

Le 23 Février 2011, le GAC fourni les conseils suivants au Conseil par rapport savoir si l'utilisation de la démonstration doit être tenu dans divers protection de droits des nouveaux gTLD:

En ce qui concerne le Centre de marques - "Tous les enregistrements de marques à effet national et supranational, même s'ils sont examinés sur le fond substantif ou relatif, doivent avoir le droit de participer aux pré-lancements des mécanismes de lancement."

En ce qui concerne le Système de Suspension Uniform (URS) - "Lorsque la plainte est fondée sur un enregistrement valide, l'obligation que la juridiction de l'enregistrement contienne un examen substantif, (paragraphe 1.2f (i) et 8.1a) doit être supprimée."

En ce qui concerne la marque de Post-délégation des Procédures de résolution de litige (PDDRP) - "L'obligation d'un « examen substantif » paragraphe " dans le paragraphe 9.2.1 (i) devrait être supprimé."

Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf>.

Chacune de ces observations répond aux préoccupations du GAC que les marques de toutes les juridictions devraient être traitées également. Au cours des entretiens tenus avec le CAG en Mars et avril 2011, le GAC a continué à soutenir ces positions.

### **Changements Recommandés**

Le conseil est d'accord sur le fait que les marques doivent être traitées avec une juridiction égal. Après avoir écouté le GAC et d'autres personnes, le conseil concorde que « l'examen substantif » ou « l'évaluation substantive » ne doit pas être inclus dans le guide en ce qui concerne les fonctionnements des droits de protection (RPMs). Cependant le conseil estime que le titulaire de la marque déposée doit démontré son utilisation en cours de la marque pour avoir le droit de prendre un avantage sur certains (mais pas tous) RPMs.

Pour mettre en abyme la pensée du conseil, les modifications suivantes aux parties utiles de la chambre de compensation, URS et les propositions de marque déposée PDDRP, seront publiés pour les commentaires du public.

Pour les marques dans la chambre de compensation:

7.1.1 Pour les services de réclamation des marques – Les registres doivent reconnaître toutes les logotypes qui ont été ou sont : (i) nationalement ou multi-

nationalement enregistrés; (ii) validés par le tribunal; ou (iii) spécifiquement protégés par un statut ou un traité mis en vigueur au moment où la marque est soumise à la chambre de compensation pour l'inclusion. La démonstration d'utilisation n'est pas nécessaire.

7.1.2 Pour le service de lancement- Les registres doivent reconnaître tous les logotypes qui: (i) ont été nationalement ou multi-nationalement enregistrés et pour les preuves d'utilisation- cela peut être une déclaration ou un spécimen de l'utilisation en cours- qui ont été soumis et validé par la chambre de compensation des marques; ou (ii) a été validé par le tribunal ; ou (iii) sont spécialement protégé par un statut ou un traité actuellement en vigueur et qui a été mis en vigueur le 26 juin 2008 ou avant.

Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

Pour les marques qui peuvent être la base de plainte URS:

1.2.6 Un communiqué sur les motifs pouvant engendrer une plainte est fondée sur des faits démontrant que la partie plaignante est en droit de s'alléger à savoir :

que le nom de domaine enregistré soit identique ou similaire au logotype: (i) pour lequel le plaignant est titulaire d'un enregistrement valide et qui est en cours d'utilisation (l'utilisation peut être mise en évidence par la preuve de l'utilisation - qui peut être un acte de déclaration et un spécimen de l'utilisation en cours - qui a été soumis et validé par la chambre de compensation ou (ii) qui a été validé par le tribunal, ou (iii) qui est spécifiquement protégés par une loi ou un traité mis en vigueur au moment où la plainte de l'URS est enregistrée.

Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-urs-clean-12nov10-en.pdf>.

Pour les marques qui peuvent être à la base de plainte de marque PDDRP:

9.2.1 Le plaignant est titulaire du logotype qui: (i) est nationalement ou multi nationalement enregistré et qui est en cours d'utilisation (l'utilisation peut être mise en évidence par la preuve de l'utilisation - qui peut être un acte de déclaration et un spécimen de l'utilisation en cours - qui a été soumis et validé par la chambre de compensation des marques ou (ii) qui a été validé par le tribunal, ou (iii) qui est spécifiquement protégés par une loi ou un traité mis en vigueur au moment où la plainte du PDRP est enregistrée..

Voir <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/pddrp-clean-12nov10-en.pdf>.

## Justification des modifications recommandées

Comme indiqué plus haut, le GAC affirme que des marques déposées venant de certaines juridictions ne devraient pas accordées des traitements préférentiels ou des protections, simplement en raison de la manière dont la juridiction évalue l'application de la marque. (Quelques juridictions font des démonstrations d' "utilisation " une condition préalable pour recevoir un enregistrement de marque alors que d'autres n'en n'ont pas). Le traitement disparate serait obtenu si les registres considèrent seulement les marques qui ont prouvé « l'utilisation » de leur application de marque d'origine. Les commentaires du public indiquent également une préoccupation concernant "un traitement disparate" des marques venant de certaines juridictions concernant "l'examen substantif" ou "l'évolution substantive « exigés.

Pendant plusieurs mois de réitération et de discussion, le conseil a décidé de résoudre le problème par :

Abolir l'obligation d'usage pour être admissible à des services de réclamations de marques. Chaque marque déposée dans la chambre de compensation sera estimée par les registres et tous les registres doivent fournir un service de réclamation de marque. En outre, puisque la disposition des services de réclamation de marque sera obligatoire (et non un choix entre les réclamations des marques et le lancement) toutes les marques déposées bénéficieront d'une protection.

Tous les détenteurs de marque déposée (pas seulement ceux des juridictions qui ont de faibles exigences d'enregistrement de marques) devront faire preuve de l'usage quelle que soit la juridiction quand ils profitent du service de lancement, URS ou poste de délégation de résolution des litiges.

Encore une fois, le conseil est pleinement d'accord que les marques enregistrées avec une juridiction ne doivent pas être traitées différemment que sous une autre juridiction. En effet, le conseil a tenté d'assurer un traitement égal quand il a voté ces résolutions à Trondheim, qui mentionne que l'examen substantif par la chambre de compensation doit inclure un rapport d'utilisation. (Voir <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6>). Le conseil reconnaît maintenant que l'expression " évolution substantive" dans sa résolution a causé quelques confusions et le conseil est d'accord sur le fait qu'elle devrait être supprimée.

Exiger des démonstrations d'utilisation, c'est cependant, quelque chose que le conseil est toujours engagé à faire. Des preuves d'utilisation de tous les détenteurs de marques déposées sont destinées à aider et assurer que toutes les marques déposées recevront les mêmes avantages à partir d'un RPM en

particulier, qu'elles seront évaluées sensiblement au même niveau. En d'autres termes, toutes les marques déposées sont traitées de la même façon.

En outre, le Conseil estime que l'obligation de montrer toute utilisation est un avantage supplémentaire pour les titulaires de marques. Par exemple, le Conseil ne veut pas voir un «propriétaire de la marque légitime qui est en train d'utiliser cette marque perdre cet enregistrement par quelqu'un qui n'a pas fait usage de la marque et qui voulait juste entrer dans les nouveaux gTLD." Voir la Transcription de nouveaux programmes GTLD: Discussion des thèmes abordés par le Comité consultatif gouvernemental sur <http://svsf40.icann.org/node/22097>. En outre, le Conseil veut "être sûr que les gens qui présente un avantage particulier sur le lancement confère l'ont en faite mérité» et que «les personnes qui se précipitent et achètent un enregistrement en cinq minutes ou le font en ligne et qui peuvent marcher avec un certificat de quelques enregistrements, ne peuvent pas obtenir d'avantage particulier. "Voir id.

Pour le conseil, exiger la preuve de l'utilisation est une approche pro-marque et aide le détenteur de la marque. En outre et pour réitérer, en cas de besoin tous les détenteurs de marque enregistrée afin de prouver une utilisation en cours de leurs marques, sans tenir compte de la juridiction dans laquelle ils sont inscrits, pour s'assurer que tous soient traités de manière équitable.