

PPROCÉDURE POST-DÉLÉGATION PROPOSÉE POUR LA RÉOLUTION DE LITIGES DE MARQUES DE COMMERCE (PDDRP-MARQUES DE COMMERCE)

INTRODUCTION

Plusieurs communautés participantes dont l'Équipe pour les recommandations d'implantation (IRT) et l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle(WIPO) ont suggéré que l'un des mécanismes pour la protection des droits des détenteurs de marques de commerce devrait être une procédure post-délégation de résolution de litiges pour les marques de commerce (PDDRP-marques de commerce). Plusieurs recommandations portant sur la façon dont une telle procédure devrait être implantée ont également fait l'objet de discussions. Un point qui semble accepté de façon générale est qu'une telle procédure devrait seulement permettre aux détenteurs de marques de commerce de poursuivre les opérateurs de registre qui agissent de mauvaise foi avec l'intention de profiter de l'enregistrement systématique de noms de domaines non autorisés (ou le cybersquattage systématique) ou ceux qui n'utilisent pas le gTLD correctement. La procédure n'a pas pour but de s'appliquer à un opérateur de registre qui a des noms de domaine non autorisés dans son gTLD.

Certains s'inquiètent à l'effet qu'une procédure qui conteste le comportement de l'opérateur de registre puisse conférer des droits de tierces parties bénéficiaires à ceux qui ne sont pas signataires de l'accord de registre. De plus, des questions persistent sur le droit des requérants (et l'applicabilité des éléments de réparation aux registraires) si ceux-ci ne sont pas des parties aux procédures de résolution de litiges. De telles inquiétudes sont compréhensibles et peuvent être adressées de différentes façons lorsqu'il y a infraction aux droits de marques de commerce de premier et second niveau.

Il est important de noter que la PDDRP-marques de commerce n'a pas pour but de remplacer les obligations contractuelles de conformité de l'ICANN car celle-ci continuera ses activités contractuelles face à ses parties contractantes. La PDDRP-marques de commerce a pour but d'améliorer de telles activités et de fournir à l'ICANN un jugement indépendant lorsque nécessaire.

Au premier niveau, les droits d'un détenteur de marques de commerce de poursuivre un opérateur de registre existent à l'extérieur de tout contrat entre l'ICANN et l'opérateur de registre. La PDDRP-marques de commerce permet simplement de faire revendiquer des droits qui existent déjà.

Normes

Considérant les diverses propositions quant aux normes requises pour affirmer qu'il y a infraction de la part d'un opérateur de registre au premier niveau, il est suggéré que le plaignant puisse prouver:

avec une preuve précise, claire et convaincante que le comportement de l'opérateur de registre, lors de son opération ou usage du gTLD, est identique ou porte à confusion avec la marque du plaignant et qu'il : (a) profite injustement du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou (b) affecte de façon injustifiable le caractère distinctif ou la réputation de la marque du plaignant, ou (c) crée une confusion inacceptable avec la marque du plaignant.

Un exemple d'infraction au premier niveau est une chaîne TLD identique à une marque de commerce et, contrairement aux intentions mentionnées de ne pas contrevenir aux droits des détenteurs de marques de commerce, l'opérateur de registre se prétend bénéficiaire de la marque.

Les collaborateurs mentionnés ci-haut ont également recommandé que la procédure s'applique au second niveau comme par exemple, dans les cas où un opérateur de registre puisse avoir à répondre d'un comportement contrevenant aux marques de commerce lors d'enregistrements dans le gTLD au lieu du TLD lui-même. Si, et comment le processus post-délégation de second niveau doit être élaboré, sont des éléments qui doivent être étudiés attentivement.

L'idée que les opérateurs soient tenus responsables des enregistrements dans leur gTLD a provoqué de nombreux commentaires quant aux normes qui devraient s'appliquer à l'opérateur de registre, en plus des droits d'intervention qui devraient être permis et si le fait de prolonger la procédure au second niveau aurait un effet *de facto* obligeant les registres à policier tous les noms de domaine et le contenu des sites pour des cas d'infraction de marques de commerce. De telles inquiétudes continuent d'être le sujet de discussions.

Si la PDDRP-marques de commerce est prolongée au second niveau, certains ont suggéré que des conditions similaires à celles du premier niveau devraient s'appliquer au second niveau alors que d'autres suggèrent qu'un niveau de responsabilité encore plus élevé soit établi afin d'éviter de mauvais résultats.

Par conséquent, pour tenir un opérateur de registre responsable des enregistrements de second niveau, il est suggéré que les plaignants démontrent:

par preuve claire, précise et convaincante (a) qu'il y a un comportement continu ou une pratique faite de mauvaise foi par l'opérateur de registre afin de profiter de la vente de noms de domaine qui contreviennent à des marques de commerce; et (b) de l'intention de mauvaise foi de l'opérateur de registre de profiter de l'enregistrement systématique de noms de domaine dans le gTLD, qui sont identiques ou qui portent à confusion à la marque du plaignant et qui: (i) profitent injustement du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou (ii) qui affectent de façon injustifiable le caractère distinctif ou la réputation de la marque du plaignant, ou (iii) qui créent une confusion inacceptable avec la marque du plaignant. Dans un tel cas, il ne serait pas suffisant de démontrer que

l'opérateur de registre a été avisé de l'infraction possible de marques de commerce en raison des enregistrements dans le gTLD.

Un exemple d'infraction de second niveau est lorsqu'un opérateur de registre encourage à de nombreuses reprises, les requérants à enregistrer des noms de domaine de second niveau et de prendre avantage de la marque de commerce à un point tel que la mauvaise foi est évidente.

Réparation

Peu importe si l'application de la DDRP est au premier ou second niveau, les réparations possibles doivent tenir compte du fait que seul l'opérateur de registre, et non le requérant ou le registraire, est partie au litige. Donc, les réparations doivent se limiter à l'opérateur de registre et ne peuvent pas prévoir le transfert du nom de domaine en question, ce qui affecterait alors le requérant et le registraire qui ne sont pas des parties au litige. Si un transfert est voulu, l'UDRP ou toute autre procédure intentée dans une juridiction compétente peut être initiée. À cet égard un équilibre est atteint puisque le détenteur de marque de commerce lésé peut revendiquer ses droits en utilisant une autre avenue mais l'opérateur de registre est seulement pénalisé pour le comportement auquel il a participé.

Puisqu'il est question de droits de propriété intellectuelle, il y a eu quelques suggestions à l'effet que la seule réparation possible serait l'annulation du gTLD. Le rapport final de l'IRT prévoit que les réparations pourraient être graduelles et permettrait l'imposition de sanctions jusqu'à la suspension. Les délais et l'intensification des sanctions seront détaillés afin que le RPM permette l'effet préventif recherché.

Donc, la procédure recommandera des réparations qui pourront être utilisées à la discrétion du fournisseur de résolution de litiges. Celles-ci comprennent des sanctions ainsi que la suspension.

Pour un exemple extrême ou l'annulation de l'accord de registre est ordonnée, des procédures de l'ICANN pour la continuité d'un registre, qui ont pour but de protéger les requérants et de fournir une résolution continue des demandes de domaines, seront initiées. Puisqu'il existe plusieurs questions complexes afin de déterminer jusqu'à quel point l'opérateur de registre doit être responsable des enregistrements de second niveau, dont les gestes de registraire et requérant, il est donc préférable d'évaluer plus amplement l'application de la PDDRP-marques de commerce au second niveau. Ci-dessous se trouve une version préliminaire sujette aux discussions.

PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

Parties au litige

- Les parties au litige seront le détenteur de marque de commerce et l'opérateur du registre gTLD. (Même s'il a été suggéré que l'ICANN soit avisée avant le début d'une telle procédure, d'un point de vue pratique, il

n'est pas nécessaire d'ajouter cette obligation à la procédure care celle-ci pourrait ralentir le processus.)

Règles applicable

- Cette procédure a pour but de couvrir les procédures générales reliées à la résolution de litige. Si plus d'un fournisseur de PDDRP-marques de commerce est choisi pour implanter les procédures, chaque fournisseur peut avoir des règles et procédures supplémentaires devant être respectées lors de la production d'une plainte. Ce qui suit sont les règles de base qui doivent être respectées par tous les fournisseurs.
- Dans l'accord de registre, l'opérateur de registre convient de participer à toutes les procédures post-délégation et d'être lié par les décisions qui en résultent.

Langue

- La langue de toutes les soumissions et procédures doit être l'anglais.
- Les parties peuvent soumettre des documents de preuve dans leur langue si une telle preuve est accompagnée d'une traduction anglaise de tout texte pertinent.

Communications et délais

- Toutes les communications avec le fournisseur doivent être faites électroniquement.
- Afin de déterminer la date de commencement d'un délai, un avis ou une autre communication sera considérée comme ayant été reçue le jour même de sa transmission.
- Afin de déterminer s'il y a eu conformité de délai, un avis ou une autre communication sera considérée comme ayant été envoyée, effectuée ou transmise le jour même de son envoi.
- Afin de pouvoir calculer une période de temps selon cette procédure, une telle période commence à courir le jour suivant la date de réception d'un avis ou de toute autre communication.
- Toutes les références faites à des journées limites sont considérées comme des jours calendaires à moins d'indications contraires.

Fondement

- La procédure administrative obligatoire débutera lorsqu'une plainte est produite auprès d'un fournisseur affirmant que le plaignant est détenteur

d'une marque de commerce (qui peut être une marque enregistrée ou non enregistrée) et qu'il subit des dommages en raison de l'usage fait par l'opérateur de registre du gTLD.

Production de la plainte

- La plainte sera produite électroniquement. Une fois son niveau de conformité technique révisé, elle sera signifiée électroniquement avec une copie papier à l'opérateur de registre qui est le sujet de la plainte selon les informations de contact contenues à l'accord de registre.

Contenu de la plainte

- La plainte doit inclure:
 - Le nom et les informations de contact du plaignant dont l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique et, au meilleur des connaissances du plaignant, le nom et l'adresse du propriétaire actuel de l'enregistrement.
 - Le nom et les informations de contact de tout individu autorisé à agir au nom du plaignant, soit l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'individu en question.
 - La raison pour laquelle le plaignant croit avoir le droit de déposer une plainte.
 - Une déclaration quant à la nature du litige qui doit inclure:
 - Les droits légaux particuliers qui sont revendiqués, les marques qui sont à la base du litige ainsi qu'une courte déclaration des fondements selon lesquels la plainte est présentée.
 - Une explication détaillée démontrant comment la plainte rencontre les conditions requises pour déposer une plainte selon les raisons et fondements énoncés.
 - Une explication détaillée de la validité et/ou du bien-fondé de la plainte et pourquoi celle-ci devrait permettre une réparation.
 - Copie de tout document que la plainte considère comme une preuve de bien-fondé pour obtenir réparation, incluant des sites web et des enregistrements de noms de domaine.
 - Une déclaration à l'effet que la procédure n'est pas produite de mauvaise foi.

- Les plaintes ne doivent pas excéder 5 000 mots ou 20 pages, la valeur la moins élevée s'applique alors que les pièces jointes sont exclues.
- Lors de la production de la plainte, le plaignant doit payer des frais de production non remboursables établis conformément aux règles applicables du fournisseur. En cas de non-paiement des frais de production dans les 10 jours suivants la réception de la plainte par le fournisseur, la plainte sera rejetée sans préjudice.

Examen administratif de la plainte

- Toutes les plaintes seront examinées à l'intérieur d'une période de 10 jours suivant leur soumission par le fournisseur afin de déterminer si la plainte contient toutes les informations nécessaires et si elle est conforme aux règles procédurales.
- Si le fournisseur estime que la plainte est conforme aux règles procédurales, la plainte sera considérée comme étant produite et la procédure pourra suivre son cours. Toutefois, si le fournisseur estime que la plainte n'est pas conforme aux règles procédurales, la plainte sera rejetée et la procédure prendra fin sans porter préjudice au dépôt par le plaignant d'une nouvelle plainte conforme aux règles de procédure. Les frais de production ne sont pas remboursables.

Réponse à l'objection

- L'opérateur de registre préparera une réponse pour chaque plainte et celle-ci devra être produite vingt (20) jours suivant la signification de la plainte. Le temps commencera à courir après confirmation que les documents écrits envoyés par le fournisseur ont été reçus à la dernière adresse connue de l'opérateur de registre.
- La réponse doit être conforme aux règles de production et adresser, point par point, toutes les déclarations comprises dans la plainte. La réponse doit être produite auprès du fournisseur et signifiée au plaignant sous forme papier ou sous forme électronique.
- Si l'opérateur de registre ne fournit pas de réponse à la plainte, il sera en défaut et les allégations de la plainte seront considérées comme acceptées. Le fournisseur déterminera une réparation appropriée dans le cas d'un défaut.
- Des droits limités permettant de réserver un jugement de défaut seront établis par le fournisseur RRDRP mais en aucun cas, ces droits seront-ils permis si des raisons valables ne sont pas présentées afin de justifier que le jugement de défaut soit réservé.

- Si l'opérateur de registre est d'avis que la plainte est sans fondement, il doit plaider ses motifs de façon affirmative dans la réponse.
- Le plaignant a le droit, 10 jours suivant la signification, de soumettre une réponse aux déclarations faites dans la réponse indiquant pourquoi la plainte n'est pas «sans fondement».
- Une fois que la plainte, la réponse ainsi qu'une réponse à la réponse (si nécessaire) sont signifiées et produites, un panel sera nommé et recevra toutes les soumissions au dossier.

Panel

- Des panélistes qualifiés seront sélectionnés et nommés pour chaque procédure par le fournisseur désigné trente (30) jours suivant la réception de la réponse.
- Le fournisseur nommera un panel composé d'un membre à moins que toutes les parties s'entendent à l'effet qu'il devait y avoir trois panélistes. Si toutes les parties s'entendent pour qu'il y ait trois panélistes, la sélection de ces panélistes sera faite selon les procédures et règles du fournisseur.
- Les panélistes doivent être indépendants des parties. Chaque fournisseur suivra ses procédures adoptées pour assurer une telle indépendance, incluant les procédures pour contester le choix d'un panéliste ou pour remplacer un panéliste faisant preuve d'un manque d'indépendance et d'impartialité.

Coûts

- Le fournisseur déterminera les coûts des procédures qu'il administre selon ses règlements applicables. De tels coûts couvrent les frais administratifs raisonnables du fournisseur ainsi que ceux du panel.
- Chaque partie devra payer préalablement le plein montant des coûts administratifs du fournisseur ainsi que les coûts du panel.
- Le fournisseur remboursera le montant complet des coûts à la partie ayant obtenu gain de cause, tel que déterminé par le panel.

Divulgation

- Le droit à la divulgation a été le sujet de commentaires et est toujours sous étude. Toutefois, selon la nature de la procédure et la réparation possible, une forme de divulgation pourrait être justifiée mais celle-ci devrait être autorisée à la discrétion du panel et suite à une requête des

parties si celles-ci ne peuvent s'entendre quand à l'étendue et aux délais de l'échange de preuve écrite.

- Si la divulgation est permise, elle sera limitée aux besoins substantiels de chaque partie.
- Sans une requête spécifique de la part des parties, le fournisseur peut nommer des experts qui seront payés par les parties, il peut demander à ce qu'il y ait des témoignages écrits ou en personne ou demander un échange limité de documents.
- À la fin de la période de divulgation, si cela est permis, les parties présenteront une soumission de preuve finale alors que les délais et la séquence seront déterminés par le fournisseur qui peut consulter le panel à ce sujet.

Audience

- Les litiges selon cette procédure sont habituellement résolus sans la tenue d'une audience à moins qu'à la discrétion du panel, des circonstances exceptionnelles exigent la tenue d'une audience.
- Le panel peut décider, d'après sa propre initiative, ou suite à la demande de l'une des parties de tenir une audience. Par contre, la présomption est que le panel rendra une décision basée sur les soumissions écrites et sans la tenue d'une audience.
- Si une requête pour une audience est accordée, les vidéoconférences et les téléconférences devraient être utilisées si celles-ci sont possibles. Si toutefois elles ne sont pas possibles, le panel choisira un lieu pour l'audience si les parties ne réussissent pas à s'entendre.
- L'audience ne devrait pas durer plus d'une journée sauf lors de circonstances exceptionnelles.
- Toutes les procédures de résolution de litiges seront de langue anglaise.

Fardeau de la preuve

- Le plaignant a le fardeau de la preuve et ce fardeau doit être fait par prépondérance de preuve.

Réparation

- L'expert aura à sa disposition une grande variété d'outils de renforcement dont:
 - Des sanctions monétaires égales à celles subies par le plaignant;

- La suspension de l'acceptation de nouveaux enregistrements de noms de domaine dans le gTLD jusqu'à ce que les infractions soit réparées ou lors de circonstances exceptionnelles;
- Prévoir la résiliation de l'accord de registre.
- En décidant de la réparation appropriée, le panel doit considérer les dommages continus qui sont subis par le plaignant.
- Lorsque la plainte est sous étude, le panel peut également déterminer si une plainte a été produite «sans fondement» et si tel est le cas, déterminer les sanctions appropriées qui peuvent inclure:
 - Interdiction temporaire de production de plaintes;
 - Imposition des coûts de l'opérateur de registre incluant aussi les honoraires d'avocats raisonnables;
 - Pénalités payées directement au DRP;
 - Interdictions permanente de produire des plaintes suite à une interdiction temporaire.

La décision du panel

- Le fournisseur et le panel fourniront des efforts raisonnables afin de s'assurer qu'une décision soit rendue 45 jours suivant la nomination du panel.
- Le panel présentera une décision écrite qui déterminera si la plainte est fondée ou non en plus de fournir les raisons sur lesquelles la décision repose. La décision sera disponible au public et pourra être recherchée sur le site web du fournisseur.
- La décision indiquera de façon spécifique quand les effets applicables entreront en vigueur mais toute réparation déterminée n'entrera pas en vigueur dans les dix (10) jours suivant la décision.

Disponibilité des cours de justice ou autres procédures administratives

- La PDDRP-marques de commerce n'est pas une procédure exclusive et n'empêche pas les individus d'avoir recours aux cours de justice.
- Dans les cas où une partie présente au fournisseur une preuve indiquant qu'une action légale a été intentée avant la date de production de la plainte, le fournisseur peut suspendre ou mettre fin à la procédure.

Appel

- Toutes les décisions du panel peuvent faire l'objet d'un appel au sein d'une cour de justice de juridiction compétente et située dans la juridiction du plaignant ou de celle de l'opérateur de registre.