

1. Introduction

La proposition d'établir une chambre de compensation des marques était parmi les solutions potentielles aux problèmes de protection des marques dans les nouveaux gTLDs. Elle a été développée à travers des consultations de la communauté incluant les recommandations de l'équipe de recommandations d'implémentation (voir <http://icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>) et autres, et les commentaires rassemblés sur les forums et meetings. (L'équipe de recommandations d'implémentation (IRT) a été créée pour identifier et proposer des mécanismes de protection des droits (RPMs) des détenteurs de marque dans le programme de nouveaux gTLDs.)

Après réception de ces recommandations et beaucoup de commentaires, et la consultation avec la plus large communauté, une proposition revue a été développée.

Etant donné la nature très générale de la politique originale du GNSO, le conseil d'ICANN a donné l'opportunité au conseil du GNSO d'alimenter sur le mécanisme spécifique de protection des droits de la chambre de compensation. Le GNSO s'est attelé à la tâche et demanda à l'équipe en charge des problèmes spéciaux des marques (STI) de revoir la proposition et d'offrir une solution sur laquelle le GNSO pourrait atteindre un consensus.

Le STI n'a pas pu atteindre de consensus unanime sur chaque détail spécifique mais l'a atteint sur beaucoup d'aspects. Le GNSO a unanimement approuvé le concept de chambre de compensation ainsi que le modèle développé par le GNSO-STI.

La proposition suivante est reflétée comme ligne rouge (redline), avec comme base la proposition initiale du personnel postée en octobre 2009 pour commentaires publics et envoyé au GNSO pour considération. Cette base a été revue pour intégrer les révisions du modèle du GNSO-STI. La nouvelle proposition ci-dessous recherche l'équilibre entre commentaires et modèle pour les parties où les commentaires étaient significatifs.

Un des points majeurs de discussion sur la chambre de compensation est le traitement des inscriptions des marques durant les services « sunrise » ou revendication de marque. Des commentaires significatifs ont été reçus sur le modèle GNSO-STI pour fournir au registres l'appréciation de reconnaître ou non les inscriptions de marques de pays ne performant pas d'évaluations indépendantes. L'IPC a soumis un communiqué de minorité sur le problème et beaucoup de commentaires s'y opposant ont été reçus par d'autres, incluant les associations de détenteurs de marque et plusieurs détenteurs de grandes marques. Un compromis est recherché.

L'exclusion des marques ne s'étant pas plié à l'évaluation indépendante permet aux registres de traiter les marques inscrites différemment selon leur pays d'origine. La nouvelle proposition suggère une approche assurant que toutes les marques inscrites de façon nationale ou internationale soient éligible pour les services sunrise et revendication de marque. Elle recommande la disponibilité de procédés de validation additionnels pour les marques de pays sans évaluations indépendantes. C'est à dire, validation que ces marques ont été utilisées en connexion avec les biens et services applicables pour

lesquels elles étaient inscrites.

Spécifiquement, la proposition suggère qu'en plus de reconnaître les marques valides, les registres doivent choisir de reconnaître pour les services sunrise et de réclamation de marque soit: (i) toutes les marques inscrites de façon nationale ou internationale (sans se soucier de l'évaluation indépendante du pays); ou (ii) les marques inscrites de façon nationale et internationale ET validées dans la base de donnée de la chambre de compensation. (Une telle validation pourrait être effectuée soit au moment de l'inscription, ou ultérieurement par la chambre de compensation ou ses agents pour déterminer si le détenteur de la marque l'a utilisé dans le cadre de son inscription.)

Cette proposition tente d'atteindre le but du modèle GNSO-STI, ainsi que ceux qui sont inquiet sur la possibilité d'exclusion simple des marques de pays non soumis à l'évaluation indépendante. Comme toujours, les commentaires ou suggestions de la communauté sont les bienvenus sur ce sujet.

2. But de la chambre de compensation

La chambre de compensation est proposée comme un dépôt central d'informations à être authentifiées, emmagasinées et disséminées concernant les droits des détenteurs de marques. En tant que telle, la recommandation est que les fournisseurs de services aient le droit de servir de fournisseurs de services de la chambre de compensation et accepter, authentifier et faciliter la transmission des informations relatives à certaines marques. Cette entité sera séparée d'ICANN autant que possible.

La chambre devra séparer ses deux fonctions premières: (i) authentification de la marque, et (ii) service de base de données fournissant l'information aux registres des nouveaux gTLDs pour soutenir les services sunrise et revendication. Il reste à déterminer si un seul sous traitant peut s'occuper des deux fonctions ou si deux sont nécessaire. Cependant, le fournisseur de la chambre de compensation devrait être demandé de garder une base de données séparée, et ne doit pas stocker de données dans la base concernant ses services secondaires.

Le registre ne devrait avoir à se connecter qu'à une seule base donnée centralisée pour obtenir les infos nécessaires à la gestion des services sunrise ou Revendication sans se soucier des détails du contrat entre la chambre de compensation et ICANN.

Comme expliqué plus amplement ci-dessous, des suggestions ont été reçues sur l'expansion du rôle de la chambre au delà des droits des marques et de la base de données au delà des marques. Comme décrit ci-dessus, il n'y a pas de restrictions envers l'exercice de services secondaires par la chambre, tant que ces services et les données utilisées sont gardés séparés de la base de données de la chambre.

La chambre de compensation sera seulement un dépôt d'informations authentifiées et un disséminateur de cette information à des destinataires limités. Ses fonctions seront exercées selon une charte, et n'auront aucuns pouvoirs discrétionnaires. L'administrateur de la chambre ne peut pas créer de politique. Avant tout changement des fonctions, elles seront soumises aux mêmes périodes de commentaires publiques d'ICANN comme la présente. L'inclusion dans la chambre de compensation n'est preuve d'aucun droit, ni ne crée aucun droit légal. De plus, le fait de ne pas être inscrit à la chambre ne doit pas être perçu comme un manque de vigilance des détenteurs de marques ou comme dispense de tout droit, ni être vecteur de mauvaise influence.

3. Fournisseur(s) de service

La sélection d'un fournisseur de chambre de compensation devrait bien sur contenir une variété de critère, le plus important devrait être la capacité à stocker, authentifier et disséminer les données au plus haut niveau de sécurité et stabilité technique sans interférer avec l'intégrité ou l'exactitude des processus d'inscription ou les opérations de registres. Les commentaires publics ont suggéré que la meilleure façon de protéger l'intégrité des données et éviter les soucis soulevés par un unique fournisseur serait de séparer les fonctions d'administration de la base de données et d'authentification. Une entité authentifiera les inscriptions en assurant qu'elles sont qualifiées en tant qu'inscrites ou marques validées par le court. L'autre entretiendra la base de données et fournirait les services sunrise et Revendication (comme décrit plus bas). La prudence sera de mise pour peser l'efficacité de deux entités différentes pour authentifier et administrer. On pense que grâce à la séparation, l'authentifiant sera moins incité à approuver les candidatures pour inscription.

La chambre de compensation devrait être séparée et indépendante clairement et distinctement d'ICANN. Elle devrait opérer en se basant sur les besoins du marché et collecter des fonds à partir de ceux qui l'utilisent. ICANN pourra coordonner ou spécifier des interfaces utilisées par les registres et inscrits, et fournir une surveillance ou fonction d'assurance de qualité pour s'assurer que les objectifs de protection des droits soient correctement atteints. Le fournisseur (authentifiant et administrateur) sera sélectionné par un procédé ouvert et transparent pour assurer la consistance, la fiabilité et le faible coût pour tous les utilisateurs du service.

Le fournisseur prenant en charge l'authentification devra adhérer à de rigoureux standards et des exigences qui seront spécifiés dans un accord contractuel d'ICANN. Le modèle suggéré de relation contractuelle sera certainement similaire à l'accord d'accréditation détaillé des inscrits. Le contrat devrait contenir des accords de niveau de service, de disponibilité de service clientèle (7j/7, 24h/24, 365j/an), des exigences de base de données escrow, et des exigences d'accès égal pour toutes les personnes ou entité nécessitant d'accéder à la base de données. Dans la mesure du possible, l'accord devrait également inclure des indemnités des fournisseurs en cas d'erreur de sa part.

Le fournisseur de chambre de compensation devra utiliser d'autres fournisseurs de service pour l'authentification des marques régionales (soit directement ou par sous traitants) pour tirer avantage des experts locaux qui comprennent les nuances sur la question des marques. Les critères spécifiques de performance seront traités dans le contrat du fournisseur, mais devrait au moins demander au fournisseur de:

- a) Fournir une disponibilité 24h/24 et 7j/7 (administrateur de la base de données);
- b) Employer des systèmes fiables et sûres (administrateur de la base de données);
- c) Utiliser des systèmes accessibles mondialement pour que les marques de multiples sources et langues puissent s'adapter et être suffisamment cataloguées (administrateur et validant de la base de données);
- d) Accepter les présentations du monde entier – le point d'entrée pour les détenteurs de marques pour soumettre leurs données pourraient être Des entités régionales ou Une entité;
- e) Permettre l'usage de multiples langues, dont l'exact implémentation reste à déterminer;

- f) Fournir l'accès aux inscrits pour vérifier les avis de revendication de marque;
- g) Avoir une expérience pertinente dans le domaine de l'administration de base de données, authentification et accessibilité et connaissance des lois relatives aux marques); et
- h) S'assurer qu'à travers les exigences de performance, incluant l'interface avec les registres et inscrits, ni la ponctualité des inscriptions de noms de domaines, ni les opérations des registres et inscrits ne soient perturbé (administrateur de la base de données).

4. Critères d'inclusion dans la chambre de compensation

Le détenteur de marque n'aurait qu'un point d'entrée à soumettre – un seul point d'entrée donnera accès à la totalité de la base de données. Si des points d'entrée régionaux sont utilisés, ICANN devrait créer une page d'information décrivant comment localiser les points d'entrée régionaux. Sans se soucier du point d'entrée dans la chambre, les procédures d'authentification établies seront uniformes.

Les standards actuels pour inclusion dans la chambre de compensation sont:

- a) Les marques déposées de façon internationale ou nationale de toutes juridictions (incluant les pays sans évaluation indépendante).
- b) Toute marque ayant été validée par une court de justice ou autre démarche judiciaire.

Les droits légaux communs ne devraient pas être dans la base de données de la chambre, à part pour les marque de droits communs validés par un court. Cela ne doit pas empêcher de registres gTLD d'entrer dans un accord séparé, sans implication d'ICANN, avec la chambre pour rassembler et vérifier d'autres informations pour un service secondaire. Le type de données soutenant une candidature pour une marque inscrite devrait être une copie de l'inscription ou de l'information de propriété, incluant le numéro d'inscription requis, les juridictions et le nom du propriétaire. Les données soutenant une mark validée judiciairement incluraient les documents de la court, proprement rédigés par la court, faisant foi de la validation de la marque.

Les inscriptions contenant des extensions top-niveau comme .com en tant que partie de la marque ne seront pas permis dans la chambre même si une inscription à été délivrée (si une marque existait pour exemple.com, exemple.com ne serait pas admis à la chambre)

Tous les détenteurs de marque souhaitant avoir leur marque incluse à la chambre devront remplir une déclaration ou autre document assermenté stipulant que les informations fournies sont vraies et n'ont pas été fournies pour un usage abusif. Le propriétaire devra aussi attester qu'il gardera l'information à jour pour que si, durant le temps ou la marque est inscrite à la chambre, une inscription est annulée ou transférée à une autre entité, ou si dans le cas d'une marque de droit commun le propriétaire abandonne la marque, le propriétaire a l'obligation de prévenir la chambre. Il y aura des pénalités si les informations ne sont pas à jour. De plus, il y aura un processus par lequel les inscriptions seront rejetées de la chambre si l'on découvre que la marque à fourni des informations inexactes.

En tant que sauvegarde supplémentaire, l'authentification des données devra être renouvelée régulièrement par tout propriétaire souhaitant rester à la chambre. La soumission électronique devrait

faciliter le processus et soulager tout fardeau associé. La raison pour l'authentification périodique est de dynamiser la productivité de la chambre et les informations que les opérateurs de registres devront élaborer et limiter les marques en question à celle déjà utilisées.

Tous les propriétaires voulant être inscrit à la chambre devront consentir à l'utilisation de ces informations par celle-ci. Cependant, un tel consentement ne s'étendra qu'à l'utilisation en connexion avec le but de la base de données de la chambre. La raison de cette provision est d'empêcher la chambre d'utiliser ces données à d'autres fins. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle de fournisseur de chambre de compensation ou tierce partie fournissant des services auxiliaires sur une base non exclusive. Par exemple, les informations additionnelles peuvent consister en une liste de mots génériques ou de variations typographiques communes de sa marque pour être utilisés après le lancement des services de revendication et de surveillance des marques.

Afin d'avoir un avantage sur la concurrence, la base de données de la chambre (ainsi que les infos servants aux services auxiliaires) devraient être patentée aux concurrents intéressés par la réalisation des services auxiliaires sur des termes d'égalité et non discriminatoires et en des termes commerciaux raisonnables. Dans cette optique, deux sortes de licences seraient offertes au propriétaires: (a) une licence d'utilisation des données pour les caractéristiques nécessaires à la chambre, sans permission d'utilisation pour services auxiliaires par la chambre ou autre entité; ou (b) une licence d'utilisation des données pour les caractéristiques mandataires de la chambre et pour toute utilisation auxiliaire raisonnablement en relation avec la protection des marques dans les nouveaux gTLDs, ce qui impliquerait une licence permettant à la chambre de donner accès aux concurrents également fournissant des services auxiliaires. Les détails de l'implémentation seront déterminés, et tous les termes et conditions concernant la provision de tels services sera inclus dans l'accord de la chambre de compensation des marques avec l'ICANN et sujets à révision par l'ICANN.

Si la chambre de compensation fournit en effet des services auxiliaires, les informations devront être stockées dans une base de données séparée. L'accès par les inscrits pour vérifier et étudier les notices de revendication de marque ne doit pas être considéré comme un service auxiliaire, et doit être fourni gratuitement. Evidemment, des données centralisées de la sorte peuvent créer une volonté de vente des données pour des buts pécunieux, etc. mais toute utilisation frauduleuse par le fournisseur entraînerait l'arrêt immédiat.

5. Lignes de conduite pour l'authentification

Une des fonctions majeures pour l'inclusion dans la chambre serait d'authentifier que les données remplissent un minimum de critères. En tant que tels, les critères minimum suivant sont suggérés:

- a) Une liste acceptable de sources d'authentification des données, par exemple les sites webs du brevet et les bureaux de la marque à travers le monde, tierce parties pouvant obtenir des informations de bureaux de marques variées, etc.;
- b) Les Noms, adresses et informations de contact sont exactes, actuelles et sont les mêmes que celles du propriétaire enregistré de la marque;

- c) Les informations de contact électronique sont fournies et exactes ;
- d) Les numéros et pays d'inscription sont les mêmes que dans la base de données des bureaux de la marque ;

6. **Utilisation de la chambre de compensation des marques mandataire avant lancement**

Tous les nouveaux registres gTLD devront utiliser la chambre de compensation pour soutenir leurs mécanismes de protection des droits (RPMs) de pré-lancement qui doivent, au minimum, consister de soit un service sunrise soit un service de revendication de marque pré-lancement. De tels services doivent au moins remplir les standards spécifiés dans le rapport IRT. Il n'y a pas nécessité d'adopter les deux RPMs.

Les notices de revendication de marque devraient fournir des informations claires aux inscrits sur l'étendue des droits du propriétaire pour minimiser l'effet de refroidissement. Un formulaire décrivant l'élément requis est attaché. La déclaration spécifique des inscrits garantit que: (i) l'inscrit a reçu notification que la marque est incluse dans la chambre; (ii) les inscrits ont reçus et compris la notification; et (iii) à la connaissance des inscrits, l'inscription et l'utilisation du nom de domaine requis ne transgresseront pas les droits de la marque étant le sujet de la notification.

Si possible, la notice de revendication de marque devrait fournir des liens, ou des méthodes alternatives pour fournir l'accès, aux inscrits pour accéder aux informations de référence de la base de données dans la notification de revendication pour une meilleure compréhension des droits de marque revendiqués par le propriétaire. Les détails d'implémentation sont à déterminer. Préférentiellement, la notice de revendication devrait être fournie dans une langue qui sera utilisée pour le reste de l'interaction, mais au moins dans la plus appropriée des langues officielles de l'ONU (spécifiée par le registre/inscrit). Ensuite, si le nom de domaine est enregistré, l'inscrit avisera le(s) propriétaire(s) de la marque de l'inscription. Cette notification ne doit pas être effectuée avant l'inscription pour éviter de fournir l'opportunité à un détenteur de marque de bloquer illégalement un enregistreur d'enregistrer un nom sous lequel l'enregistreur a des droits légitimes.

La base de données de la chambre devrait être structurée pour rapporter au registre les noms de domaine considérés comme « identiques » à la marque validée. Les "identiques" signifient que le nom de domaine consiste en des éléments textuels complètement identiques à ceux de la marque. À cet égard: (a) les espaces contenus dans une marque qui ne sont ni remplacés par des traits d'union (ou vice versa) ou oubliés; (b) seuls certains caractères contenus dans la marque sont épelés avec des mots appropriés la décrivant (@ et &); (c) la ponctuation ou les caractères spéciaux contenus dans une marque impossible d'utilisation dans un domaine de second-niveau peuvent être soit (i) oubliés ou (ii) remplacés par des espaces, des traits d'union ou des underscores et toujours être considérés comme « identiques »; et (d) aucun pluriels et aucun « contenus dans la marque » ne qualifieraient pour l'inclusion.

Les notifications devraient être limitées aux marques identiques pour s'assurer de l'intégrité de l'opération, la limitation des notifications trop vastes et des volumes non gérables de traitement par la chambre de compensation.

7. Protection des marques dans la chambre de compensation

Les registres de nouveaux gTLDs doivent fournir des services sunrise ou de revendication de marque pour toutes les marques de la chambre de compensation, à part pour:

- a) Dans ces services, les registres doivent reconnaître soit (i) soit (ii):
 - (i) Toutes les marques enregistrées de façon nationale ou internationale de la base données de la chambre de compensation; ou
 - (ii) Toutes les marques enregistrées de façon nationale ou internationale ET les marques validées de la base données de la chambre de compensation. (Une telle validation pourrait être effectuée soit au moment de l'inscription, ou ultérieurement par la chambre de compensation ou ses agents pour déterminer si le détenteur de la marque l'a utilisé dans le cadre de son inscription.)

NOTE: Le modèle GNSO-STI pour la section 7.a. serait comme suit "les marques provenant de pays où il n'y a pas d'évaluation substantive sur l'inscription (une protection peut être fournie à ces marques à la discrétion du registre)." L'approche alternative développée en réponse aux remarques et suggestions devrait accomplir les objectifs du GNSO et satisfaire les craintes ayant été émises.

ou

- b) Dans un gTLD avec des exigences d'éligibilité (ex, restrictions d'inscription), les registres auront la discrétion pour d'inclure les marques ne satisfaisant pas de telles exigences.

La chambre de compensation ou ses agents devraient développer une liste de pays dirigeant ces évaluations substantive sur les inscriptions de marques.

8. Processus d'inscription Sunrise

Au lieu du service de revendication des marque de pré-lancement, l'IRT propose que chaque opérateur de registre de nouveau gTLD doivent fourni un processus d'inscription Sunrise qui met en application les exigences d'éligibilité Sunrise (SERs) comme base, vérifié par les données de la chambre, et incluse une politique de résolution de dispute Sunrise (SDRP).

Les SERs proposés incluent: (i) les droits de propriété d'une marque à effet national sortie à ou avant la date de l'accord de registre et a été postulée avant qu'ICANN publie la liste de candidature pour le nouveaux TLD qui est identique au nom de domaine postulé; (ii) des exigences de registre optionnelles ré: classes de biens et services internationaux couverts par l'inscription; (iii) la représentation que toute l'information fournie est correcte; et (iv) une provision de données suffisante pour documenter l'inscription des marques ou faciliter leur authentification à la chambre de compensation.

Le SRDP proposé doit permettre des challenges sur au moins ces quatre terrains: (i) au moment où le nom de domaine challengé a été enregistré, l'enregistreur n'était pas propriétaire d'une inscription de marque à effet national; (ii) le nom de domaine n'est pas identique à celui sur lequel est basé l'inscription Sunrise; (iii) la marque sur laquelle est basée l'inscription Sunrise n'est pas à effet national; et (iv) l'inscription de marque sur laquelle l'inscription Sunrise a été basée n'est pas sortie avant la date limite d'accord d'inscription et n'a pas été demandée avant qu'ICANN n'annonce les candidatures reçues.

8. Coûts de la chambre de compensation

Les coûts devraient être complètement amortis par les groupes utilisant ce service. ICANN ne devrait pas à avoir à payer le coût de réalisation de la chambre de compensation. La chambre ne devrait pas financer ICANN avec ses frais d'inscription. Pour qu'une chambre de compensation soit efficace, les opérateurs de nouveaux gTLDs doivent avoir certaines obligations d'utiliser l'information fournie par sa chambre. Une partie de l'accord de registre requerra que l'opérateur utilise cette information.

Notification de marque déposée

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

Vous avez reçu cette notification car vous avez postulé pour un nom de domaine compatible avec au moins une marque enregistrée à la chambre de compensation des marques.

Vous pourrez ou non enregistrer le nom de domaine dépendant de votre intention d'utilisation et s'il est le même ou s'il déborde sur les marques listées ci-dessous. ***Vos droits d'enregistrer ce nom de domaine peuvent être protégés par les lois de votre pays. [En italique ou gras]***

Veuillez lire les informations soigneusement, y compris les marques, juridictions, et biens et services pour lesquels les marques sont enregistrées. Soyez informés que pas toutes les juridictions évaluent les candidatures de près, et donc certaines informations ci-dessous existent peut être dans des pays ne dirigeant pas d'évaluations sur les droits de la marque avant l'inscription.

Si vous avez des questions, vous pouvez consulter un avocat ou un expert légal sur les marques et la propriété intellectuelle.

Si vous continuez avec cette inscription, vous représentez que, vous avez reçu et compris la notification et que à votre connaissance, votre inscription et utilisation du domaine demandé ne va pas enfreindre les droits de marque listés ci-dessous.

Les [nombre] marques suivantes sont listées à la chambre de compensation des marques:

1. Marque: Juridiction: biens: [Cliquez ici si le nombre de caractères maximum est dépassé] Classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable: Marque Registrant: Contacts de la marque registrant :

[Liens avec les inscriptions des marques comme listées à la chambre de compensation]

2. Marque: Juridiction: biens: [Cliquez ici si le nombre de caractères maximum est dépassé] Classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable: Marque Registrant: Contacts de la marque registrant :

[Liens avec les inscriptions des marques comme listées à la chambre de compensation]

X. Marque: Juridiction: biens: [Cliquez ici si le nombre de caractères maximum est dépassé] Classe internationale de biens et services ou équivalent si applicable: Marque Registrant: Contacts de la marque registrant :