

Ebauche de système de Suspension Rapide Uniforme (“URS”) Révisée -Mai 2010

Introduction

La proposition de système de suspension rapide uniforme (URS) faisait partie des solutions potentielles pour la protection des marques dans les nouveaux gTLDs. Elle a été développée à travers des consultations de la communauté incluant la recommandation de l'équipe de recommandation d'implémentation (voir <http://icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>) et autres, et les commentaires recueillis en ligne et pendant les meetings. L'équipe de recommandation d'implémentation (IRT) a été créée pour identifier et proposer des mécanismes de protection des droits (RPMs) pour les propriétaires de marque dans le programme de nouveau gTLD.

Après réception des recommandations de l'IRT sur l'URS proposé, des commentaires et des consultations de la communauté, une proposition révisée a été développée.

Etant donné que la politique du GNSO originale était très générale, le conseil d'administration a donné l'opportunité au conseil du GNSO de donner leur avis sur les mécanismes URS (voir <http://gns0.icann.org/mailling-lists/archives/council/msg07609.html>). Le GNSO se mit directement à la tâche et créa un équipe spéciale d'évaluations des problèmes des marques (STI) pour évaluer la proposition et offrir son avis au GNSO qui devrait pouvoir 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.

Procédure d'ébauche

1. Déposer un plainte

- 1.1 Les démarches commencent avec le dépôt d'une plainte électronique auprès d'un fournisseur URS soulignant les droits de marque et les actions déchargeant le propriétaire.

1.2 Chaque plainte doit être accompagnée de la taxe appropriée, qui est en considération. Ces paiements ne seront pas remboursables.

1.3 Une plainte est acceptable pour de multiples compagnies relatives contre un enregistreur, mais seulement si les compagnies sont en rapport. Plusieurs enregistreurs peuvent être nommés dans une plainte seulement s'il peut être montré qu'ils sont en relation. Il n'y aura pas de minimum de noms de domaine imposé comme condition au dépôt de plainte.

1.4 Contenu de la plainte

La forme de la plainte sera aussi simple et bien formulée que possible. Le texte de la plainte sera limité à 5000 mots, hors pièces jointes. La plainte devra comprendre :

- a) Nom, adresse e-mail et autres informations de contact des parties plaignantes (parties).
- b) Nom, adresse e-mail et information de contact de toute personne autorisée à parler au nom des plaignants.
- c) Nom de l'inscrit (information pertinente disponible par Whois), et information de contact disponible, listée, de Whois, pour le nom de domaine concerné.
- d) Le nom de domaine spécifique sujet de la plainte. Pour chaque domaine, les plaignants devront inclure une copie de l'information disponible actuelle de whois et une description et une copie, si possible, de la partie incriminée du site web.
- e) La marque contre laquelle la plainte est dirigée et le poursuivant à qui les plaignants proclament leurs droits, pour quels biens et en connexion avec quels services.
- f) Une description des fondements sur lesquelles la plainte est basée mettant en avant les faits sur lesquels les plaignants réclament compensation, à savoir :
 - i. que le nom de domaine est identique ou très similaires à une marque pour laquelle le plaignant détient une inscription valide délivrée par une juridiction dirigeant des examens préliminaire des candidatures de marque;
 - ii. et que l'enregistreur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine et;
 - iii. que le nom de domaine est utilisé à de mauvaises fins.

g) La liste non exhaustive des circonstances démontrant l'inscription malveillante inclut :

- i. Le nom de domaine a été acquis à l'origine à des fins de vente, location ou transfert d'une autre manière du nom de domaine au plaignant qui est propriétaire de la marque ou à un de ses concurrents, pour une considération onéreuse en excès de coûts directement en rapport avec le nom de domaine; ou
 - ii. Le nom de domaine a été enregistré afin d'empêcher le propriétaire de la marque de refléter sa marque avec un nom de domaine correspondant, à condition que l'enregistreur soit engagé dans ce genre de conduite; ou
 - iii. Le nom de domaine a été enregistré préliminairement afin perturber les affaires d'un concurrent; ou
 - iv. En utilisant le nom de domaine l'enregistreur a volontairement essayé d'attirer pour un but commercial, les utilisateurs d'Internet un site en particulier, en créant une confusion avec le nom de la marque du plaignant comme source, sponsor ou recommandation du site web ou de son emplacement ou d'un produit ou service de ce site.
- h) Enfin, la plainte attestera que le plaignant n'est pas en classement pour fondement incorrect et qu'il y a assez de preuves de bons fondements pour déposer cette plainte.

2. **Frais de dépôt de plainte**

Des frais seront facturés par le fournisseur URS. Ils sont estimés à 300 US\$ par démarche, mais seront décidés par le fournisseur. (L'appel d'offre pour des fournisseurs de services potentiels indiquera que ce prix sera un facteur dans la prise de décision.) Cela est basé sur une estimation d'experts, incluant des membres du panel prenant des décisions dans des cas similaires, et le modèle de résumé de décision Nominait.

Le modèle « le perdant paie » n'a pas été adopté pour le URS. Etant donné la nature des disputes attendues à travers ce mécanisme, on pense que, plus ou moins souvent, qu'aucune réponse aux plaintes ne sera soumise et que les coûts de récupération de ces frais effectivement perçus seront supérieurs à leur valeur.

3. **Evaluation administrative**

Les plaintes seront d'abord examinées administrativement ou par le fournisseur pour conformité avec les conditions de dépôt. Il s'agit d'un examen pour déterminer que la plainte contient toute l'information nécessaire, et n'est de déterminer si un cas de *prima facies* a été établi.

4. **Notification et fermeture de domaine**

4.2 Dès que l'examen administratif a été effectué, le fournisseur URS doit d'abord notifier l'opérateur (via e-mail) (« Notification de plainte ») dans les 24 heures après que la

plainte est été considérée conforme aux conditions. Dans les 24 heures après réception de la notification de plainte, l'opérateur doit verrouiller le domaine, entendant que le registre doit stopper tout changement aux données d'enregistrement. L'opérateur préviendra le fournisseur URS immédiatement après avoir verrouillé le nom de domaine (« Notification de verrouillage »)

- 4.3 Dans les 24 heures après réception de la notification de verrouillage du domaine, le fournisseur URS doit notifier l'enregistreur de la plainte à son encontre, en envoyant un tirage papier de la notification de la plainte aux adresses listées dans whois, et en fournissant une copie électronique de de plainte, informant et prévenir du statut verrouillé, ainsi que des effets qu'auraient une absence de réponse et de défense contre le plaignant. Les notifications doivent être claires pour l'ensemble des enregistreurs. La notification de plainte sera rédigée en anglais et traduite par le fournisseur dans la langue majoritairement utilisée par le pays ou le territoire de l'enregistreur.
- 4.4 La notification sera envoyée par e-mail ou fax (là où ce sera possible) et courrier postal. La plainte et les pièces complémentaires, le cas échéant, seront distribuées électroniquement. Le fournisseur URS devra aussi notifier l'inscrit de référence pour le domaine en question via l'adresse fournit par ICANN.

5. La réponse

- 5.1 L'enregistreur aura 20 jours après réception de la notification de plainte pour donner une réponse sous forme électronique au fournisseur. À réception, le fournisseur enverra une copie électronique de la réponse, ainsi que des pièces complémentaires, le cas échéant, au plaignant.
- 5.2 Aucun frais ne sera facturé si la réponse est donnée avant la déclaration de défaut ou pas plus de trente jours après la détermination. Pour les réponses enregistrées après ce délai, l'enregistreur devra payer une taxe de réexamen.
- 5.2 Sur demande, une extension limitée de temps pour réponse pourra être attribuée par le fournisseur d'URS si les raisons sont valables. En aucun cas cette extension n'excédera les sept jours.
- 5.3 La réponse, hors pièces jointes, ne doit pas excéder les 5000 mots, et son contenu de la réponse doit inclure:
- La confirmation des données de l'enregistreur.
 - L'acceptation ou le démenti de chaque motif qui fonde la plainte;
 - Toute défense contredisant les réclamations du plaignant;
 - Une déclaration que le contenu est exacte et vrai.
- 5.4 En accord avec l'intention de nature expéditive de l'URS et le dédommagement accordé au plaignant gagnant, la revendication de décharge de l'enregistreur ne sera pas permise sauf en cas d'allégation que le plaignant à déposé une plaint abusive.

- 5.5 Une fois la réponse déposée, le fournisseur d'URS détermine si la réponse est en conformité avec les exigences, la plainte, la réponse et les documents de soutien seront envoyés à un examinateur qualifié choisi par le fournisseur s'URS pour examen et Détermination. Tous les documents fournis seront considérés par l'examineur.
- 5.6 La réponse peut contenir tout fait réfutant la plainte en mettant en avant les circonstances suivantes:
- a) Avant toute notification de dispute, l'utilisation ou préparatif d'utilisation démontrables par l'enregistreur, du nom de domaine ou nom correspondant au domaine en connexion avec une offre de biens ou services de bonne fois; ou
 - b) L'enregistreur a été communément connu sous ce nom, même s'il n'a pas déposé de marque; ou
 - c) L'enregistreur fait une utilisation légitime ou juste du nom de domaine, sans intention pour gains commerciaux d'induire en erreur les consommateurs ou de nuire à la marque en question.

De telles revendications, si déclarées prouvées par l'examineur sur la base de l'évaluation de toute les preuves, donneront lieu à des résultats en faveur de la défense.

- 5.7 L'enregistreur peut aussi proposer une défense contre la plainte pour démontrer sa bonne fois dans l'utilisation du nom de domaine en montrant, par exemple, l'une des choses suivantes:
- a) Le nom de domaine est générique ou descriptif de son utilisation juste.
 - b) L'utilisation des sites du nom de domaine seulement en hommage ou critique d'une personne ou d'un business est trouvée juste par l'examineur.
 - c) La détention du nom de domaine est consistante avec des termes d'accord écrits clairs entre les deux parties et toujours d'actualité.
 - (d) Le nom de domaine ne fait pas partie d'un modèle plus large ou d'une série d'enregistrements abusifs car le nom de domaine est significativement différent, en termes de type ou caractères, d'autres noms de domaines enregistrés.
- 5.8 Autres considérations qui sont des exemples de mauvaise foi pour l'examineur:
- a) Le commerce de noms de domaine et la possession d'un large portefeuille de noms de domaine, ne sont pas en soi une indication de mauvaise foi selon l'URS. Une telle conduite, cependant, peut être abusive dans un cas donné dépendant des circonstances de la dispute. Chaque affaire sera examinée pour sa valeur.
 - b) La vente ou trafic (par exemple, connecter des noms de domaine à une page de parking et gagner des revenus par « click-per-view ») ne constitue pas en soi de

la mauvaise foi selon l'URS. Une telle conduite, cependant, peut être abusive dans un cas donné dépendant des circonstances de la dispute. L'examineur prendra en compte:

- i. La nature du nom de domaine;
- ii. la nature de tout liens commercial avec une page de parking associé au nom de domaine; et
- iii. que l'utilisation du nom de domaine est bien à la fin sous la responsabilité de l'enregistreur

6. Défaut

- 6.1 Si au bout de la période de 20 jours (ou période étendue si obtenue), aucune réponse n'a été fournie, la plainte passera en défaut.
- 6.2 Dans chacun des cas, le fournisseur devra donner Notification par e-mail aux deux parties, et par courrier et fax à l'enregistreur. Durant la période de défaut, ce dernier ne pourra pas changer le contenu du site pour prétendre qu'il est maintenant légitime ni changer les informations dans whois.
- 6.3 Tout les cas défaut passe à l'examen pour vérification de la légitimité de la plainte.
- 6.4 Si après l'examen dans les cas de défaillance, l'enregistreur ne donne pas de réponse, et que l'examineur donne raison au plaignant, l'enregistreur aura le droit de chercher de l'aide à travers un nouvel examen en déposant une Réponse a tout moment, sans dépasser les deux ans après la date de la Notification de défaut. Si une telle Réponse est déposée, conformément aux conditions de notification exposés ci-dessus, le nom de domaine devra retrouver son adresse IP originale aussitôt que possible, mais restera verrouillé comme si la réponse avait été déposée de façon opportune, avant la défaillance. Le dépôt d'une réponse après la détermination n'est pas un appel — on considère dans ce cas que la réponse a été donnée en temps utile.

7. Examineurs

- 7.1 Les examineurs doivent avoir des antécédents et être formés et certifiés en démarches URS. Les examineurs doivent être équipés d'instructions sur les éléments et défenses URS et sur la manière de diriger les examens.
- 7.2 Le(s) fournisseur(s) acceptent que les examineurs du fournisseur de service tournent pour éviter le « shopping de forum ou d'examineur », afin d'éviter la sélection d'examineurs dont on pense qu'ils risquent de diriger d'une certaine manière. Les prestataires de service sont fortement encouragés à travailler indifféremment avec tous les examineurs certifiés, avec des exceptions raisonnables (comme les besoins linguistiques, la non exécution ou la malversation) à être déterminées par une analyse au cas par cas.

8. Standards d'examen et charge de la preuve

8.1 Les standards que l'examineur devrait appliquer lors du rendu de la détermination sont soit:

- a) Le nom de domaine enregistré est identique ou très similaire à une marque : (i) pour laquelle le plaignant détient une inscription valide délivrée par une juridiction conduisant une évaluation indépendante des candidatures de marques avant l'inscription; ou (ii) cela a été validé par des procédures judiciaires ou la chambre de compensation de marque déposée ; ou (iii) cela est protégé par un statut ou par un traité actuellement effectif, ou effectif le 26 juin 2008 ou avant ; et
- b) L'enregistreur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; ou
- c) Le domaine a été enregistré et utilisé à des fins malveillantes.

8.2 Le besoin de preuves doit être clair, et convaincantes. (La charge de la preuve est intentionnellement plus grande que l'UDRP, étant donné que l'URS est destiné aux affaires les plus flagrantes de transgression.)

Pour que l'URS conclue en faveur du plaignant, l'examineur doit déterminer qu'il n'y a pas de preuves authentiques. Une telle détermination peut inclure que: (i) le plaignant a des droits sur le nom; et (ii) l'enregistreur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom.

Cela veut dire que le plaignant doit présenter les preuves adéquates pour démontrer ses droits sur le nom de domaine (par exemple, preuve du dépôt de la marque et preuve que le nom de domaine a été enregistré et utilisé à des fins malveillantes).

8.4 Si l'examineur trouve que le plaignant n'a pas rempli ces conditions, ou que des preuves authentiques restent concernant l'un des éléments, l'examineur rejettera la plainte sous l'assistance disponible auprès de l'URS. C'est-à-dire que la plainte d'URS sera écartée si l'examineur trouve que : (1) la preuve a été présentée pour indiquer que l'utilisation du nom de domaine en question correspond à une utilisation qui n'est pas une infraction, ou à une utilisation juste de la marque déposée ; ou (2) dans les circonstances, et aucune réponse n'ayant été soumise, une défense aurait été possible pour prouver que l'utilisation du nom de domaine en question n'était pas une infraction ou était une utilisation juste de la marque déposée¹.

1 En réponse aux commentaires, ces termes révisés tentent de clarifier les termes précédemment utilisés, qui doivent être lus comme suit : En absence de conviction de 1) ou 2) ci-dessous, l'URS sera rejetée:

- 1) (si une réponse a été reçue) Aucune preuve n'a été présentée pour indiquer que l'utilisation du nom de domaine en question n'est pas malveillante ou abusive de la marque.

ou

(si aucune réponse n'a été reçue) Aucune défense ne peut être envisagée pour indiquer que l'utilisation du nom de domaine en question n'est pas malveillante ou abusive de la marque.

8.5 S'il y a la question vraiment contestable de l'inscription d'un nom de domaine et utilisation d'une marque de mauvaise foi, la plainte sera rejetée sans préjudice, par exemple une démarche UDRP ou judiciaire, ou tout autre URS pourra être initiée. L'URS n'est pas fait pour être utilisé en cas de démarche avec points de faits ouverts, mais pour des affaires claires d'abus de marque.

8.6 Autrement dit, si l'examineur trouve que les trois standards sont prouvés de façon satisfaisante et qu'il n'y a pas de contestation possible, il pourra délivrer une détermination en faveur du plaignant. Si l'examineur trouve que l'un des standards n'a pas été satisfait, alors il pourra refuser les dédommagements demandés et, ainsi, mettre fin à l'URS sans porter préjudice au plaignant à tenter une action en justice de la juridiction compétente ou avec l'UDRP.

9. Détermination

- 9.1 Il n'y aura pas d'audition ou de débat; les preuves seront les documents fournis avec la plainte et la réponse, et ceux-ci constitueront l'ensemble des preuves utilisées par l'examineur pour la détermination.
- 9.2 Si le plaignant fournit les preuves nécessaires, l'examineur délivrera une détermination en faveur du plaignant. La détermination sera publiée sur le site du fournisseur d'URS. Cependant, il ne doit pas y avoir d'autre effet que celui sur la démarche pour laquelle elle est délivrée.
- 9.3 Si le plaignant ne donne pas les preuves nécessaires, la démarche URS est terminée et le contrôle total du nom de domaine est rendu à l'enregistreur.
- 9.4 Les déterminations seront publiées par le fournisseur de service dans un format spécifié par ICANN, afin de signaler à l'enregistreur potentiel suivant que le domaine a été sujet à une démarche URS.
- 9.5 Pour mener une démarche URS de façon expéditive, l'examen devra démarrer directement après l'expiration de 20 jours ou réception de la réponse. Une détermination doit être prise rapidement, avec comme objectif d'être terminée dans trois jours travaillés suivant le début de l'examen. Sans circonstances extraordinaires, la détermination ne devra pas être rendue plus de 14 jours après réception de la réponse. Des détails d'implémentation seront développés pour accommoder les besoins des prestataires de service une fois qu'ils auront été choisis. (L'appel d'offres pour un prestataire de service potentiel indiquera que l'opportunité sera un facteur sans la prise de décision.)

10. Réparation

10.1 Si la détermination est en faveur du plaignant, le nom de domaine est suspendu pour la durée de la période d'enregistrement et ne sera pas rendue au site original. Les serveurs seront redirigés vers une page fournie par le prestataire expliquant l'URS. Le prestataire d'URS ne sera pas autorisé à offrir d'autres services sur cette page, ni à l'utiliser de quelque façon à des fins commerciales (pour lui-même ou toute autre tierce partie). Le Whois pour le nom de domaine

continuera d'afficher toutes les informations originales sauf le changement de direction des serveurs. De plus, le Whois devra signaler que le nom de domaine ne pourra pas être transféré, effacé ou modifié durant la période d'enregistrement.

10.2 Le plaignant gagnant aura la possibilité d'étendre la période de l'inscription à des prix commerçants pour une durée d'un an supplémentaire. Aucun autre dédommagement ne devrait être disponible en cas de détermination en faveur du plaignant.

11. Plaintes abusives

- 11.1 L'URS inclura des pénalités pour abus du procédé par les propriétaires de marque.
- 11.2 Au cas où une partie est estimée avoir déposé deux plaintes abusives ou une « falsification de document délibérée », elle sera privée d'utilisation d'URS pour une année suivant la date d'émission d'une détermination s'il est découvert que le plaignant a : (i) déposé sa seconde plainte abusive ; ou (ii) déposé un matériel délibérément faux.
- 11.3 Une plainte sera jugée abusive si l'examineur détermine :
- a) qu'elle a été présentée uniquement dans un but impropre, tel qu'harceler ou provoquer un délai ou une augmentation des coûts du business inutile ; et
 - b) (i) les réclamations ou tout autre assertion n'ont été garanties par aucune loi existante ou par les standards URS ; ou (ii) les assertions factuelles n'ont aucune base probante.
- 11.4 Un examineur pourra juger que la plainte contenait un matériel délibérément faux si elle contenait une assertion de fait qui, à l'époque où elle a été faite, l'avait été en connaissance de son caractère erroné et qui, si cela est exact, aurait eu un impact sur le résultat de la démarche URS.
- 11.5 Deux découvertes de « matériel délibérément faux » interdiront à la partie d'utiliser l'URS.
- 11.6 Les fournisseurs d'URS devront développer une procédure pour identifier et rechercher les parties exclues, et les parties dont les examineurs ont déterminé qu'elles ont déposé des plaintes abusives et du matériel délibérément faux.
- 11.7 La révocation d'une plainte pour des raisons administratives ou une décision sur ses mérites ne sera pas en soi une preuve de dépôt d'une plainte abusive.
- 11.8 La découverte qu'un dépôt de plainte était abusif ou contenait un matériel délibérément faux peut faire l'objet d'un appel uniquement s'il est déterminé qu'un examineur a abusé de son autorité ou s'il a agi de façon arbitraire.

12. Appel

12.1 Chaque partie aura le droit de faire appel de la détermination sur la base de preuves existantes dans la démarche URS pour un coût raisonnable couvrant les frais de l'appel.

12.2 Les frais doivent être transférés par la partie faisant appel. Un droit limité de fournir des preuves supplémentaires sera permise sur paiement de frais supplémentaires, à condition que ces preuves dates clairement d'avant le dépôt de la plainte. Le jury de l'appel, que choisira le fournisseur, peut demande, à sa discrétion, d'autres documents de la part des deux parties.

12.3 Faire appel ne devra pas changer l'affectation du nom de domaine. Par exemple, si le nom de domaine n'est plus affecté aux serveurs originels à cause d'une détermination en faveur du plaignant, le nom de domaine continuera de diriger vers la page d'information fournie par le prestataire d'URS. Si le nom de domaine est toujours affecté aux serveurs originels à cause d'une détermination en faveur de l'enregistreur, il continuera pendant le processus d'appel.

12.4

La détermination ne devra pas exclure les autres réparations disponibles à la partie faisant appel, telles que l'UDRP (pour le plaignant), ou autre réparations disponibles dans une juridiction judiciaire. Une détermination URS pour ou contre une partie ne devra pas porter préjudice à cette partie dans des démarches UDRP ou autres.

Examen d'URS

Un examen de procédure URS sera engagé un an après que l'examineur a déposé sa première détermination. À la fin de l'examen, un rapport sera publié concernant l'utilisation de la procédure, comprenant des informations statistiques, et sera diffusé pour un commentaire public sur l'utilité et l'efficacité de la procédure.