

## Résumé des différences entre les recommandations IRT et la version 3 du Guide du demandeur

Le tableau suivant présente les différences entre les recommandations du rapport final de l'IRT (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>) et les version des propositions IRT telles qu'incorporées dans la version 3 du Guide du demandeur (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-3-en.htm>) et la question de protection des marques de commerce référée au GNSO (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gnsso-consultations-reports-en.htm>). Les propositions dans le guide et le matériel correspondant ne représentent pas la position formelle de l'ICANN et n'ont pas été approuvées par le Conseil d'administration de l'ICANN. Le guide et le matériel correspondant doivent être révisés et faire l'objet de discussions de la part de la communauté. Nous encourageons la communauté à partager ses commentaires et suggestions.

### CENTRALE DE MARQUES DE COMMERCE

| Recommandation IRT   | Proposition  | Commentaires/raisonnement   |
|--|--|---|
| 1. Nom: centrale IP.   | Nom: centrale de marques de commerce.  | Un différent nom est suggéré pour refléter le fait que seules les marques de commerce font partie de la centrale et non d'autres formes de propriété intellectuelle telle que des droits d'auteurs ou brevets.                    |
| 2. Les détenteurs accorderaient une licence à l'ICANN pour utiliser les données et l'ICANN sous-licencierait ce droit à la centrale. | Pas de licence à l'ICANN afin d'utiliser les données.                            | Ceci n'est pas nécessaire car la centrale stocke de l'information. Il devrait être clair que le stockage n'offre pas de droits autres que ceux correspondant aux objectifs de la centrale.  |
| 3. Maintenance et diffusion de l'information reliée à la liste des marques protégées mondialement                                    | La provision pour un GPML n'est pas incluse dans cet ensemble de recommandations | Il est difficile de développer des normes acceptables pour tous – cela peut mener à la création de nouveaux droits. Seuls des bénéfices marginaux seraient créés car cela s'appliquerait seulement à un nombre restreint de noms. |
| 4. Référentiel d'informations (centrale) qui interagit avec l'URS et de cette  | Le processus de pré-enregistrement d'une   | L'association des fonctionnalités de l'URS à la centrale offre un élément d'efficacité - elles  |

| Recommandation IRT   | Proposition  | Commentaires/raisonnement  |
|--|--|--|
| façon les marques enregistrées dans la centrale sont pré-approuvés dans l'URS.                     | plainte dans l'URS n'est pas inclus.   | demeurent toutefois séparées pour le moment afin d'éviter un niveau de complexité supplémentaire lors de la considération des propositions. L'élément d'efficacité peut être introduit plus tard.  |
| 5. Un seul fournisseur mondial effectuant les validations et les rôles d'opération de la centrale. | <p>Deux fournisseurs, tous les deux mondiaux, un en charge de l'administration de la base de données (incluant les réclamations IP et les services sunrise) et l'autre en charge de la validation des données.</p> <p>Des suggestions ont été faites pour l'établissement de centrales régionales pour éviter les risques associés à une seule base de données et pour adresser les questions locales et culturelles</p> | <p>Les commentaires publics suggèrent cette approche au lieu d'un fournisseur unique afin d'éviter les abus – tels que le retrait d'un avantage offert afin de fausement valider des réclamations de marques de commerce.</p> <p>Les désavantages liés à l'établissement des centrales régionales semblent moins importants que les risques: une base de données unique peut être restreinte et sécuritaire alors que la présence de plusieurs centrales pourraient augmenter les coûts et résulter en des décisions contradictoires et du <i>shopping</i> de forum.</p> |
| 6. Contrat de cinq ans recommandé entre l'ICANN et le fournisseur                                  | Pas de formes d'associations ou de termes suggérés.  | Une licence renouvelable ou une accréditation est préférable au lieu d'un contrat (une relation semblable à celle entre l'ICANN et un fournisseur UDRP) pour limiter la participation de l'ICANN dans les aspects opérationnels de la centrale. Un type d'instrument sera nécessaire puisqu'il y aura une centrale à la fois et une approche est aussi nécessaire afin de remplacer le fournisseur si celui-ci n'effectue pas ses tâches adéquatement.   |
| 7. Des normes d'acceptation spécifiques pour la centrale n'ont pas été                             | Les normes (qui ne sont pas basées sur les lois d'une juridiction en particulier) comprennent:   | Les détenteurs de droits de common law peuvent aussi avoir accès à la centrale en démontrant un usage satisfaisant. Les critères sélectionnés  |

| Recommandation IRT   | Proposition  | Commentaires/raisonnement   |
|--|--|---|
| spécifiées.  | <p>a) la propriété d'une marque de commerce valide émise par une entité autorisée à accorder de tels enregistrements et qui vérifie la validité de la marque de commerce; ou</p> <p>b) en l'absence d'un enregistrement, preuve d'un usage continu de la marque avec des biens et services pour une période de cinq ans avant le demande d'adhésion.</p> <p>Des recommandations spécifiques à savoir comment valider les données en connexion avec b) incluent copies d'étiquettes, matériels promotionnels et factures.</p> | permettent d'éliminer les applications frauduleuses sans engourdir le processus de vérification tout en garantissant que seul le vrai «usage» de la marque de commerce soit admis dans la centrale. |
| 8. La centrale validera toutes les marques enregistrées émanant d'une juridiction qui procède à un examen exhaustif. | Même chose sauf pour les enregistrements qui comprennent des extensions de premier niveau afin que le nom «ICANN» puisse être enregistré mais pas «ICANN.org» même si celui-ci est enregistré dans une juridiction procédant à des examens exhaustifs.   | Décourage les enregistrements de second niveau faits afin d'établir des droits de marques de commerce.  |

## PDDRP

| Recommandation IRT  | Proposition du guide   | Commentaires/raisonnement  |
|---|--|--|
| 1. Prépaiement à ICANN par le plaignant pour initier des procédures; pour contester les fournisseurs de services de résolution de litige; et des frais de | Paiement direct au fournisseur de services résolution de litige («fournisseur») par le plaignant et l'opérateur de registre (pas ICANN). La partie ayant gain de cause se fait rembourser ses frais. Pas de prépaiement de | Prépaiement par les deux parties afin de ne pas perdre de temps à essayer de percevoir les frais si le défendeur n'est pas la partie ayant obtenu gain de cause. |

| Recommandation IRT  | Proposition du guide   | Commentaires/raisonnement   |
|---|--|---|
| pénalité pour les causes «sans mérite».   | frais de pénalité.   | Le panel nommé par le fournisseur sera en mesure de décourager les plaintes abusives grâce à la flexibilité des sanctions et grâce au mécanisme de perdant payant. Le prépaiement d'une pénalité au cas où la plainte est sans mérite créerait des obstacles empêchant les détenteurs de marques de commerce d'obtenir réparation dans des cas flagrants de cybersquattage.   |
| 2. L'ICANN est avisée de la plainte et a 30 jours pour vérifier si l'opérateur de registre a contrevenu aux provisions de l'entente et présenter un rapport. Si l'ICANN détermine que l'opérateur de registre n'a pas contrevenu à l'entente, l'ICANN, le plaignant et l'opérateur de registre ont 15 jours pour régler le litige. Si les parties sont incapables de résoudre le litige, des procédures post-délégation peuvent être produites. | ICANN enquêtera et vérifiera toutes les infractions de l'entente jusqu'à conclusion. Les demandes liées à la violation des droits d'une tierce partie feront partie d'un processus de résolution de litige formel et seront faites directement au fournisseur approprié. Dans le cas des tierces parties, celles-ci peuvent produire une plainte d'infraction (faite à l'ICANN) ou la production enclenche un processus indépendant de résolution. | Le rapport IRT décrit deux objectifs du processus de post-délégation: il doit être efficace et économique; et il ne doit pas créer des droits de tierces parties. Fonder des réclamations de tierces parties sur une infraction possible de l'entente pourrait avoir comme effet de créer de tels droits. Les droits du détenteur de la marque de commerce ne doivent pas être rattachés à l'entente. Par conséquent, la nécessité d'une enquête ICANN demeure mais les autres droits des tierces parties peuvent être adressés directement par le fournisseur de services résolution de litige. L'ICANN demeure responsable pour l'application de l'entente et peut toujours recevoir et enquêter sur des plaintes d'infraction en rapport avec ses activités de conformité contractuelles <u>La disponibilité des deux solutions, dans un délai raisonnable, offre les meilleures protections possibles aux demandeurs</u> et le plaignant doit choisir comment obtenir |

| Recommandation IRT  | Proposition du guide  | Commentaires/raisonnement  |
|---|---|--|
|   |   | réparation.  |
| <p>3. Un prépaiement par le plaignant couvre tous les coûts associés avec la plainte incluant donc des frais de pénalité si la plainte est considérée «sans mérite». Les frais devraient être assez élevés afin de décourager les abus.</p> | <p>Pas de frais si la plainte se réfère à une infraction contractuelle qui sera adressée par l'ICANN. Dans les cas de résolution de litige indépendante, prépaiement doit être fait au fournisseur par le plaignant et l'opérateur; pas de montant prépayé pour les «frais de pénalité»</p>   | <p>Le panel nommé par le fournisseur sera en mesure de décourager le dépôt de plaintes abusives grâce à la flexibilité des sanctions et grâce au mécanisme de perdant payant. Prépayer une pénalité <i>au cas où</i> que la plainte soit sans mérite, pourrait créer des obstacles qui empêcheraient les détenteurs de marques de commerce d'obtenir réparation dans des cas flagrants de cybersquattage. Ce type de prépaiement n'est habituellement pas utilisé.</p> |
| <p>4. Un opérateur de registre peut prétendre qu'une plainte est «sans mérite». L'ICANN enquête à savoir si la plainte est sans mérite. Si tel est le cas, le plaignant perd son dépôt initial.</p>   | <p>L'ICANN ne procéderait pas à une enquête séparée de ces réclamations en tant que partie au processus de résolution de litige avant que les réclamations soient envoyées au fournisseur de résolution de litige. Les allégations «sans mérite» seront adressées par le panel nommé par le fournisseur en connexion avec le processus initié par le plaignant. La revendication «sans mérite» est donc toujours disponible grâce aux procédures et le panel peut émettre une détermination recommandant des sanctions appropriées.</p> | <p>Il semble que l'ICANN ne devrait pas jouer un rôle direct dans un litige jugé par un panel indépendant et administrer par un fournisseur indépendant – et ne devrait pas prendre de décisions qui devraient être prises dans le cadre de révisions indépendantes – même au niveau préliminaire. Voir réponse au deuxième commentaire dans la section ci-dessus.</p>   |
| <p>5. Si l'ICANN détermine qu'un plaignant a déposé trois plaintes «sans mérite», le plaignant ne pourrait plus déposer de plainte pendant une période d'un an. Après la période d'un an, si une plainte «sans mérite» est déposée, une</p> | <p>«Sans mérite» sera une détermination faite par le panel et le panel a l'autorité d'attribuer des coûts, frais et des interdictions permanentes.</p>  | <p>Permettre une flexibilité lors de détermination des sanctions par le panel permet de décourager les plaintes abusives et aussi permet au panel de recommander des sanctions pour un comportement spécifique. L'intention des recommandations IRT est considérée tout en</p>   |

| Recommandation IRT   | Proposition du guide   | Commentaires/raisonnement  |
|--|--|--|
| interdiction permanente sera émise contre le plaignant. Si le panel détermine à deux reprises qu'une plainte est «sans mérite», l'interdiction d'un an est en vigueur suivi d'une interdiction permanente suite à une autre plainte sans mérite.   |  | offrant une flexibilité au panel relativement à la réparation appropriée.  |
| <p>6. Les 3 raisons pour présenter une plainte sont :</p> <p>(a) L'opérateur de registre opère ou utilise un TLD d'une façon qui n'est pas conforme aux représentations faites dans l'application TLD approuvée par l'ICANN et incorporée dans l'entente de registre et un tel usage ou opération du TLD peut causer de la confusion avec la marque du plaignant; ou</p> <p>(b) L'opérateur de registre contrevient aux mécanismes de protection des droits énumérés dans l'entente de registre et une telle violation causerait probablement de la confusion avec la marque du plaignant; ou</p> <p>(c) L'opération ou l'usage du TLD par l'opérateur de registre</p> | <p>Pour qu'un opérateur de registre soit responsable d'une infraction de premier niveau, un plaignant doit prouver que le comportement de l'opérateur de registre lors de l'usage ou l'opération du gTLD est identique ou d'une similitude portant à confusion avec la marque du plaignant causant au gTLD de (a) profiter du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou (b) nuire au caractère distinctif ou à la réputation de la marque du plaignant, ou (c) créer une confusion avec la marque du plaignant.</p> <p>Pour qu'un opérateur de registre soit responsable d'un comportement au second niveau, le plaignant doit prouver: (a) qu'il y a un comportement de mauvaise foi important et continu de la part de l'opérateur de registre pour profiter de la vente des noms de domaine contrevenants; et (b) l'opérateur de registre entend profiter de l'enregistrement systématique de noms de domaine à l'intérieur du gTLD qui sont identiques ou qui portent à confusion avec la marque du plaignant et qui : (i) profite de</p> | <p>Dans le rapport final, l'IRT propose trois façons de présenter une plainte – le but de chacune étant d'éliminer toute question relative aux droits de tierces parties tout en préservant l'objectif du RPM qui est d'offrir une réparation pour le cybersquattage systémique.</p> <p>Les changements n'affectent pas l'objectif du RPM puisqu'il demeure un mécanisme de protection pour les détenteurs de marques de commerce. Puisque les droits des propriétaires de marques de commerce existent à l'extérieur de l'entente de registre, il n'est pas nécessaire de relier seulement les droits des détenteurs de la marque de commerce à l'entente de registre qui en résulte. De plus, tel que l'indique le rapport IRT, il existe une différence au niveau de la culpabilité entre le premier niveau et le second niveau. Donc, afin d'accommoder la différence du type de comportement systémique que l'IRT considère comme étant passible d'une poursuite, les normes ont été séparées de cette façon. Le but est que la responsabilité soit celle de l'opérateur de registre seulement si</p> |

| <b>Recommandation IRT</b>   | <b>Proposition du guide</b>   | <b>Commentaires/raisonnement</b>  |
|---|---|---|
| <p>démontre une intention de profiter de mauvaise foi de l'enregistrement systématique de noms de domaine qui sont identiques ou qui portent à confusion avec la marque du plaignant et rencontrant une des conditions suivantes: (i) profiter injustement du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou (ii) nuire au caractère distinctif ou à la réputation de la marque du client, ou (iii) créer une similitude portant à confusion avec la marque du plaignant.</p> | <p>façon injuste du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou (ii) nuit au caractère distinctif ou à la réputation de la marque du plaignant, ou (iii) crée une similitude qui porte à confusion avec la marque du plaignant. Dans un tel cas, il ne serait pas suffisant de démontrer que l'opérateur de registre avait été avisé d'une violation possible reliée à des enregistrements dans le gTLD.</p> | <p>l'opérateur de registre est vraiment coupable ou pas seulement un simple participant passif.</p> <p>Rappelez-vous que la proposition ICANN prévoit aussi des actions contractuelles séparées pour des violations directes de l'entente.</p>  |
| <p>7. Panel composé de trois membres</p>  | <p>Les parties peuvent s'entendre à l'effet qu'il y aura trois panélistes ou un membre prendra la décision.</p>   | <p>Conforme à l'approche UDRP avec l'objectif de gérer les coûts et délais jusqu'à la détermination.</p>  |
| <p>8. Le rapport IRT n'indique pas s'il devrait y avoir des audiences en direct.</p>  | <p>Résolution sans audience sauf lors de circonstances spéciales.</p>   | <p>Pour maximiser le niveau d'efficacité et pour réduire les coûts, la politique proposée permet une audience mais indique que celle-ci serait plutôt une exception et non la règle. Puisque le tout est limité aux problématiques de cybersquattage et que les réparations seraient graduelles, le besoin d'une audience semble assez limité. Par conséquent, pour une résolution prompte et efficace des cas de</p> |

| Recommandation IRT  | Proposition du guide   | Commentaires/raisonnement  |
|---|--|--|
|   |  | cybersquattage flagrants, il est recommandé que les audiences soient des exceptions. Toutefois, l'ICANN reçoit tout commentaire à cet égard.   |
| 9. Aucune mention faite relativement au défaut/révision des procédures par défaut | Défaut disponible après 14 jours et une raison valable et raisonnable doit être donnée pour écarter un défaut. | En raison de la gravité de l'infraction et de l'impact que pourrait avoir la procédure sur les affaires de l'opérateur de registre, il semblait que les incidences de défaut seraient rares puisque les avis ne seraient pas problématiques. |

## Suspension uniforme rapide

| Recommandation IRT  | Proposition du guide  | Commentaires/raisonnement  |
|---|---|--|
| 1. Participation obligatoire au processus en raison de l'entente de registre et en retour, les registres lient tous les registraires.   | Ce qui est suggéré est qu'on retrouve dans le guide 22 questions techniques et opérationnelles avec un pointage de 0, 1 ou 2 points, tel que décrit ci-haut. Il y aura deux questions «facultatives» où le demandeur peut obtenir 0 mais quand même réussir l'évaluation. | Puisque 23 points sont nécessaires pour réussir l'évaluation, le demandeur sera tenté d'adopter l'URS. Depuis l'adoption de cette procédure qui est semblable à un processus de politique (UDRP), il a été recommandé par certains que cette méthode est toujours la meilleure méthode pour le moment.                 |
| 2. Deux façons d'initier les procédures: (a) à travers un processus de pré-enregistrement dans la centrale; et (b) utiliser la méthode habituelle de revendication des droits pour ensuite présenter le bien-fondé. | La proposition du guide ne mentionne pas un processus de pré-enregistrement utilisant la centrale.  | Le processus IRT de pré-enregistrement prévoit que la centrale fonctionne conjointement avec les procédures URS. Au stade de proposition, l'URS et la centrale sont gardées séparées pour une question de clarté. L'IRT a élaboré des éléments d'efficacité reliés à l'usage de la centrale pour des questions de pré- |



| Recommandation IRT   | Proposition du guide   | Commentaires/raisonnement  |
|--|--|--|
|  |  | enregistrement mais ces éléments peuvent être introduits plus tard.  |
| 3. Des frais moins élevés pour les procédures de pré-enregistrement mais pas de montant spécifique de déterminé.       | Les mêmes frais d'environ 300\$ s'appliquent. Les frais seront déterminés par le fournisseur. Le fournisseur devra rencontrer certaines conditions pour garantir des services prompts et de qualité. | Ces frais sont comparables au processus de décision Nominet. Il semble que ces frais peuvent être atteints en conjonction avec l'implémentation du pré-enregistrement mentionné ci-haut.   |
| 4. Des frais imposés aux demandeurs pour produire une réponse si plus de 26 domaines sont en cause.                    | Ces frais ne sont pas inclus dans la proposition actuelle.   | Les demandeurs ne devraient pas avoir à payer des frais pour affirmer qu'ils ont un intérêt valide par rapport au nom de domaine. De plus, puisque l'URS va s'appliquer dans les cas où il n'y a habituellement pas de réponse par le demandeur, les frais deviennent futiles dans presque tous les cas.   |
| 5. L'URS permet 14 jours calendaires à partir de la date de l'avis de réponse initial envoyé par courrier électronique | 14 jours mais une extension ne dépassant 7 jours peut être obtenue. Des avis par télécopieur sont inclus dans le processus d'avis.   | Certains commentaires ont suggéré qu'une période de temps supplémentaire peut être nécessaire afin d'obtenir les services d'un représentant légal et afin de présenter une défense. Un message par courrier électronique n'est pas suffisant puisque les filtres à pourriels peuvent empêcher la transmission de la plainte. Une demande d'extension permet de régler cette problématique et permet de garder le «R» dans l'URS. |