

## PROPOSITION REVISEE DE CHAMBRE DE COMPENSATION

### POUR MARQUES DEPOSEES – NOVEMBRE 2010

#### 1. BUT DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION

- 1.1 La chambre de compensation est un dépôt central d'informations authentifiées, emmagasinées et disséminées concernant les droits des détenteurs de marques. En tant que telle, l'ICANN engagera un ou des fournisseurs de services, accordant le droit de servir de fournisseurs de services de la chambre de compensation et par exemple, d'accepter, d'authentifier et de faciliter la transmission des informations relatives à certaines marques. Cette ou ces entité(s) auront une relation distante avec l'ICANN, l'ICANN n'accomplira pas ces tâches.
- 1.2 La chambre devra séparer ses deux fonctions premières: (i) authentification ou validation de la marque, et (ii) service de base de données fournissant l'information aux registres des nouveaux gTLDs pour soutenir les services avant un lancement Sunrise ou des services de revendication de marque. Il faudra déterminer lors du processus d'offre si un seul sous-traitant peut s'occuper des deux fonctions ou si deux sont nécessaires.
- 1.3 Le fournisseur de la chambre de compensation devra garder une base de données séparée, et ne doit pas stocker de données dans la base concernant ses services secondaires.
- 1.4 Le registre ne devrait avoir à se connecter qu'à une seule base donnée centralisée pour obtenir les informations nécessaires à la gestion des services Sunrise ou de revendication sans se soucier des détails du contrat entre la chambre de compensation et l'ICANN.
- 1.5 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 tenus séparés de la base de données de la chambre.
- 1.6 La chambre de compensation sera seulement un dépôt d'informations authentifiées et un disséminateur de cette information à un nombre limité de destinataires. Ses fonctions seront exercées selon une charte, et n'auront aucuns pouvoirs discrétionnaires en dehors de ceux décrits par la charte à propos de l'authentification et la validation. L'administrateur de la chambre ne peut pas créer de politique. Avant que des modifications matérielles soient apportées aux fonctions de la chambre de compensation, elles seront analysées selon le modèle de participation publique de l'ICANN.

- 1.7. L'inclusion dans la chambre de compensation n'est preuve d'aucun droit, ni ne crée aucun droit légal. 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 une dispense de tout droit, ni être vecteur de mauvaise influence.

## **2. FOURNISSEUR(S) DE SERVICE**

- 2.1. La sélection d'un fournisseur de services de chambre de compensation sera soumise à un critère prédéterminé, le plus important devant être la capacité à stocker, authentifier, valider et disséminer les données au plus haut niveau de sécurité et de stabilité technique sans interférer avec l'intégrité ou l'exactitude des processus d'inscription ou les opérations de registres.
- 2.2. Fonctions-Authentification/validation ; administration de bases données. Les commentaires publics ont suggéré que la meilleure façon de protéger l'intégrité des données et d'éviter les soucis soulevés par un unique fournisseur serait de séparer les fonctions d'administration de la base de données d'authentification et de validation.
  - 2.2.1. Une entité authentifiera l'enregistrement en s'assurant que le nom de marque soit éligible pour l'enregistrement, validé par une cour ou protégé par une loi ou un contrat. Cette entité devra également valider les marques de juridictions qui ne mènent pas d'examen conséquent avant l'enregistrement.
  - 2.2.2. La seconde entité entretiendra la base de données et fournira les services Sunrise et de réclamation de noms de marques (décrits ci-dessous).
- 2.3. La décision de l'ICANN de signer des contrats avec une ou deux entités – une pour authentifier et valider, l'autre pour administrer dans le but de préserver l'intégrité des données – sera prise à sa discrétion, en tenant compte de facteurs comme l'efficacité et la sécurité, entre autres.
- 2.4. Relation contractuelle.
  - 2.4.1. La chambre de compensation sera séparée et indépendante de l'ICANN. Elle opérera en se basant sur les besoins du marché et collectera des fonds auprès de ceux qui l'utilisent. L'ICANN pourra coordonner ou spécifier des interfaces utilisées par les registres et les inscrits, et fournir une surveillance ou une fonction d'assurance de qualité pour s'assurer que les objectifs de protection des droits soient correctement atteints.

- 2.4.2. Le fournisseur (authentifiant/ validateur 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.
  - 2.4.3. Le fournisseur prenant en charge l'authentification devra adhérer à des standards rigoureux et des exigences qui seront spécifiés dans un accord contractuel d'ICANN.
  - 2.4.4. Le contrat devra contenir les conditions requises de niveau de service, de disponibilité de service clientèle (avec pour but une disponibilité 7j/7, 24h/24, 365j/an), des exigences de base de données en séquestre, et des exigences d'accès égal pour toutes les personnes ou entités nécessitant d'accéder à la base de données.
  - 2.4.5. Dans la mesure du possible, le contrat devrait également inclure des indemnités de la part des fournisseurs en cas de « faux positifs » auprès des propriétaires de noms de domaine, de l'ICANN ou des services de registre.
- 2.5. Conditions requises pour les fournisseurs de service. Le(s) fournisseur(s) de chambre de compensation devra(ont) utiliser d'autres fournisseurs de service pour l'authentification des marques régionales (soit directement ou par des sous-traitants) pour tirer avantage des experts locaux qui comprennent les nuances sur la question des marques. Exemples de détails de critères spécifiques de performance du contrat, critères d'attribution et accords de niveau de service :
- 2.5.1. Fournir une disponibilité 24h/24 et 7j/7 (administrateur de la base de données) ;
  - 2.5.2. Employer des systèmes fiables et sûrs (administrateur de la base de données) ;
  - 2.5.3. 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) ;
  - 2.5.4. Accepter les présentations du monte entier – le point d'entrée pour les détenteurs de marques pour soumettre leurs données pourraient être des entités régionales ou une entité ;
  - 2.5.5. Permettre l'usage de multiples langues, dont l'exact implémentation reste à déterminer ;
  - 2.5.6. Fournir l'accès aux inscrits pour vérifier les avis de revendication de marque ;
  - 2.5.7. Avoir une expérience pertinente dans le domaine de l'administration de base de données, l'authentification, l'accessibilité et la connaissance des lois relatives aux marques) ; et
  - 2.5.8. S'assurer qu'à travers les exigences de performance, incluant l'interface avec les registres et les 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).

### 3. CRITERES D'INCLUSION DANS LA CHAMBRE DE COMPENSATION

- 3.1. Le détenteur de marque ne devra soumettre qu'à une seule entité -une seule entité donnera accès à la totalité de la base de données. Si des points d'entrée régionaux sont utilisés, l'ICANN publiera 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.
- 3.2. Les standards proposés pour inclusion dans la chambre de compensation sont:
  - 3.2.1. Les noms de marques déposés de façon internationale ou nationale de toutes juridictions (incluant les pays sans évaluation indépendante).
  - 3.2.2. Tout nom de marque ayant été validé par une court de justice ou autre démarche judiciaire.
  - 3.2.3. Tout nom de marque protégé par un statut ou un contrat actuellement en cours et qui était effectif au ou avant le 26 juin 2008.
- 3.3. Les marques de droit commun ne devraient pas être dans la base de données de la chambre, à part pour les marques de droits communs validées par une cour ou protégées par une loi ou un contrat comme expliqué dans le présent document. Cela ne doit pas empêcher des registres gTLD d'entrer dans un accord séparé, sans implication de l'ICANN, avec la chambre pour rassembler et vérifier d'autres informations pour un service secondaire, tant que ces informations sont séparées de la base de données de la chambre de compensation.
- 3.4. Le type de données soutenant une candidature pour un nom de marque inscrit devrait inclure une copie de l'inscription ou de l'information de propriété, incluant le numéro d'inscription requis, les juridictions et le nom du propriétaire.
- 3.5. Les données soutenant un nom de marque validé judiciairement doivent inclure les documents de la cour, proprement rédigés par la cour, faisant foi de la validation du nom de la marque.
- 3.6. Les données soutenant des noms de marque protégés par un statut ou un contrat valide et qui était effectif au ou avant le 26 juin 2008 doivent inclure une copie de la partie pertinente de la loi ou du contrat et des preuves de sa date d'application.
- 3.7. Les inscriptions contenant des extensions de premier niveau comme « icann.org » ou « .icann » comme nom de marque ne seront pas permis dans la chambre même si cette marque a été enregistrée, validée ou protégée (si une marque existait pour « icann.org » ou « .icann », aucune des deux ne serait admise à la chambre).

- 3.8. 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 de marque devra aussi attester qu'il gardera l'information à jour pour que si, durant le temps où 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 validée par une cour ou la chambre de compensation, le propriétaire abandonne le nom de marque, le propriétaire ait 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 a fourni des informations inexactes.
- 3.9. En tant que sauvegarde supplémentaire, les données devront être renouvelées régulièrement par tout propriétaire de la marque souhaitant rester à la chambre. La soumission électronique devrait faciliter ce processus et minimiser les coûts associés. 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.

#### **4. USAGE DES DONNEES DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION**

- 4.1. Tous les propriétaires de marque voulant être inscrit à la chambre devront consentir à l'utilisation de ses 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 actuellement d'empêcher la chambre d'utiliser ces données à d'autres fins. Il n'y aura pas d'obstacle de fournisseur de chambre de compensation ou tierce partie fournissant des services auxiliaires sur une base non exclusive.
- 4.2. Afin de créer un avantage compétitif, la base de données de la chambre (ainsi que les informations servant 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 seront offertes aux propriétaires de marques : (a) une licence d'utilisation des données pour les caractéristiques nécessaires à la chambre, sans permission d'utilisation pour services auxiliaires par le fournisseur de services de la chambre ou toute 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 seront inclus dans le contrat de la chambre de compensation des marques avec l'ICANN et sujets à révision par l'ICANN.

- 4.3. 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. Toute utilisation frauduleuse par le fournisseur entraînerait l'arrêt immédiat.

## **5. LIGNES DE CONDUITE POUR L'AUTHENTIFICATION**

- 5.1. 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 minimums suivants sont suggérés:
  - 5.1.1. 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, des tierce parties pouvant obtenir des informations de bureaux de marques variées ;
  - 5.1.2. Les noms, adresses et informations de contact sont exactes, actuelles et sont les mêmes que celles du propriétaire enregistré de la marque ;
  - 5.1.3. Les informations de contact électronique sont fournies et exactes ;
  - 5.1.4. Les numéros et pays d'inscription sont les mêmes que dans la base de données des bureaux de la marque ;
- 5.2. Pour que la chambre de compensation valide des marques qui n'étaient pas encore validées à l'enregistrement ou protégées par une cour, une loi ou un contrat, le propriétaire de la marque devra fournir les preuves de son utilisation continue de la marque en lien avec l'offre réelle de biens ou de services avant de déposer une candidature auprès de la chambre de compensation. Les preuves recevables pourront consister en labels, étiquettes, emballages, publicités, brochures, captures d'écrans ou tout autre objet qui prouve une utilisation continue.

## **6. SERVICES OBLIGATOIRES AVANT LANCEMENT**

- 6.1. Tous les nouveaux registres gTLD devront utiliser la chambre de compensation pour soutenir leurs mécanismes de protection des droits (RPM) de pré-lancement qui doivent, au minimum, consister de soit un service Sunrise soit un service de revendication de marque. De tels services doivent au moins remplir les standards

spécifiés dans le rapport IRT qui sera incorporé comme référence dans le présent document (*voir* <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>). Il n'y a pas nécessité d'adopter les deux RPM.

- 6.2. Les notices de revendication de marque sont destinées à fournir des informations claires aux inscrits sur l'étendue des droits du propriétaire de la marque pour minimiser l'effet de refroidissement. Un formulaire décrivant l'élément requis est attaché. La déclaration spécifique des inscrits garantie que: (i) l'inscrit a reçu notification que la marque est incluse dans la chambre; (ii) le propriétaire a reçu et compris la notification; et (iii) à la connaissance du propriétaire, l'inscription et l'utilisation du nom de domaine requis ne transgresseront pas les droits de la marque étant le sujet de la notification.
- 6.3. La notice de revendication de marque devrait fournir l'accès aux inscrits pour accéder aux informations de la base de données de la chambre de compensation référencées dans la notification de revendication pour améliorer la compréhension des droits de marque revendiqués par le propriétaire. Préférentiellement, la notice de revendication devrait être fournie dans une langue qui sera utilisée pour le reste de l'interaction, mais il est prévu que cela soit 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.
- 6.4. La base de données de la chambre devra 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.
- 6.5. Les notifications devraient être limitées aux marques identiques pour s'assurer de l'intégrité de l'opération, de 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

- 7.1. Les registres de nouveaux gTLDs doivent fournir des services Sunrise ou de revendication de marque pour les marques de la chambre de compensation.
- 7.1.1. Dans ces services, les registres doivent reconnaître (i),(ii) ou (iii) :
- (i) Toutes les marques enregistrées de façon nationale ou internationale (indépendamment du fait que le pays d'enregistrement conduise ou non un examen concret), ou
  - (ii) Toutes les marques enregistrées et validées par une cour, ou
  - (iii) Toutes les marques enregistrées et protégées de façon spécifique par une loi ou un contrat actuellement en cours de validité et ce depuis le 26 juin 2008 au moins.
- 7.1.2. Pour les services Sunrise, les registres doivent reconnaître toutes les marques : (i) enregistrées de façon nationale ou internationale dans une juridiction qui conduit des examens conséquents avant d'accepter l'enregistrement ; ou (ii) qui ont été validées par une cour ou une chambre de compensation ; ou (iii) qui sont protégées de façon spécifique par une loi ou un contrat actuellement en cours de validité et ce depuis le 26 juin 2008 au moins.
- 7.2. Dans certains cas, les services de registre peuvent décider s'ils protègent des marques additionnelles qui ne respectent pas ces critères d'éligibilité.
- 7.3. Définition : Une évaluation conséquente avant l'enregistrement comprend trois critères : (i) évaluation sur le fond – s'assurer que la candidature peut en effet devenir une marque ; (ii) évaluation comparée – déterminer si des marques enregistrées auparavant excluent cet enregistrement ; et (iii) évaluation sur l'utilisation – s'assurer que la marque proposée est effectivement en activité au moment de la demande.

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

- 7.4. Une évaluation conséquente d'un fournisseur de service de validation par chambre de compensation devra effectuer (i) une évaluation sur le fond ; et (iii) une évaluation sur l'utilisation.

**7.5.** Processus d'inscription Sunrise Au cas où le registre opte pour fournir un service d'enregistrement sunrise , les exigences d'éligibilité Sunrise (SER) devront au moins être remplies , vérifiées par les données de la chambre de compensation, et incorporer une politique de résolution de différends Sunrise (SDRP).

- 7.5.1. Les SER proposés incluent: (i) les droits de propriété d'une marque (qui satisfont les critères de la section 7.1. ci-dessus) à ou avant la date de l'accord de registre



et a été postulée avant que l'ICANN publie la liste de candidature pour le nouveaux TLD qui est identique au nom de domaine postulé (comme défini dans la section 6 ci-dessus) ; (ii) des exigences de registre optionnelles en ce qui concerne les 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 suffisantes pour documenter les droits de la marque.

- 7.5.2. 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 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 que l'ICANN n'annonce les candidatures reçues.
- 7.5.3 La chambre de compensation maintiendra les SER, validera et authentifiera les marques, si nécessaire, et recevra les remises en cause.

## **8. COÛTS DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION**

Les coûts devraient être complètement amortis par les groupes utilisant ce service. La chambre de compensation ne devrait pas à avoir à payer de frais à l'ICANN.

### **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 toutes les juridictions n'évaluent pas 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 signifiez que, vous avez reçu et compris la notification et que à votre connaissance, votre inscription et votre 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 :