
Mécanismes de protection des droits

Séance 7 - Mécanismes de protection des droits

Table des matières

Contexte	2
Problématiques	3
Proposition des dirigeants pour l'action du GAC au cours de l'ICANN70	4
Événements récents	6
Positions actuelles	10
Principaux documents de référence	10
Informations complémentaires	10

Objectif de la séance

Le GAC discutera du rapport final sur le PDP relatif à la révision de tous les mécanismes de protection des droits (RPM) dans tous les gTLD, en mettant l'accent sur les questions liées à l'utilisation malveillante du DNS. Les membres du GAC se concentreront également sur les prochaines étapes de la préparation du PDP de l'étape 2 du PDP relatif aux RPM, qui doit réviser le programme UDRP.

Contexte

La question de savoir qui possède des droits juridiques sur un nom de domaine ou qui en est le détenteur légitime peut donner lieu à des litiges. L'un des défis clés des politiques de l'Internet a été de trouver des processus efficaces et exécutoires pour résoudre de tels litiges dans les nombreuses juridictions impliquées.

Depuis la création de l'ICANN, la communauté de l'ICANN a élaboré plusieurs politiques et procédures pour traiter différents types de litiges relatifs aux noms de domaine de second niveau. La plus ancienne de ces procédures, connue sous le nom de [politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine \(UDRP\)](#), s'applique aux litiges relatifs aux marques et a été adoptée en 1999 comme politique de consensus de l'ICANN contraignant tous les opérateurs de registre gTLD et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN.

Plus récemment, dans le cadre de la série de 2012 du [programme des nouveaux gTLD](#), plusieurs nouveaux mécanismes de protection des droits (RPM) ont été conçus pour atténuer les risques et les coûts potentiels pour les titulaires de droits de marques de commerce qui pourraient survenir dans l'expansion de l'espace de noms gTLD, et pour améliorer l'efficacité des fournisseurs de services d'enregistrement parmi les lancements de gTLD :

1. [le système uniforme de suspension rapide \(URS\)](#),
2. [le Centre d'échange d'information sur les marques \(TMCH\)](#) et les périodes d'enregistrement prioritaire y associées, ainsi que le service de revendications de marques, et
3. la [procédure de règlement de litiges après délégation relatifs à des marques déposées \(TM-PDDRP\)](#).

Le conseil de la GNSO a lancé un [processus d'élaboration de politiques pour la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD \(PDP RPM\)](#) le 18 février 2016. Le groupe de travail consacré au PDP a été chargé de mener le travail en deux étapes :

1. L'étape 1 (maintenant terminée) se concentre sur la révision de tous les RPM applicables aux gTLD lancés dans le cadre de la série de 2012 du programme des nouveaux gTLD
2. L'étape 2 (qui n'a pas encore commencé) se concentrera sur la révision de la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP) qui s'applique à tous les gTLD.

Ces développements influenceront les futures séries de nouveaux gTLD. La révision devait déterminer si ces RPM de l'étape 1 devraient s'appliquer aux prochaines séries de nouveaux gTLD et, dans l'affirmative, si des changements, des améliorations et/ou des renforcements doivent être apportés pour atteindre les objectifs prévus de ces RPM.

Problématiques

Comme le GAC l'a souligné dans ses contributions à l'élaboration des mécanismes de protection des droits (RPM) du programme des nouveaux gTLD, et en particulier dans les [Commentaires du GAC sur le Guide de candidature](#) (26 mai 2011), les **préoccupations principales** comprenaient :

- « atténuer l'impact négatif sur la communauté des affaires de la possibilité d'une escalade substantielle et rapide de l'incidence du cybersquattage en raison de l'augmentation du nombre de gTLD ».
- le besoin de « maximiser le niveau de protection des droits accordé aux entreprises grandes et petites » et de « minimiser la charge pour les parties prenantes commerciales [...] » lors de l'utilisation de ces mécanismes.

Afin de conseiller l'ICANN sur ces questions, le GAC a formulé des propositions avec l'aide d'experts nationaux en matière de politique et s'appuyant sur des consultations nationales avec les parties prenantes pertinentes. Les principales propositions et conseils **concernant le Centre d'échange d'information sur les marques (TMCH) étaient les suivants :**

- « Il ne devrait pas être obligatoire de fournir des preuves d'utilisation pour pouvoir être inclus dans le Centre d'échange d'information, ce qui serait en conflit avec de nombreux cadres juridiques nationaux en matière de propriété intellectuelle ». Dans la pratique, pour assurer des conditions équitables pour toutes les marques de commerce dans toutes les juridictions, une preuve d'utilisation a été requise pour toutes les entrées TMCH lors de la période d'enregistrement prioritaire, mais pas pour les avis de réclamation.
- Afin de surveiller l'efficacité de ces RPM, le GAC a conseillé au Conseil d'administration de l'ICANN de procéder à une révision indépendante complète du Centre d'échange d'information suivant son lancement, soit un an après le lancement du 75e nouveau gTLD de la série, dans le but d'examiner si des changements seraient nécessaires ainsi que si des questions imprévues pourraient avoir surgi à partir du lancement des nouveaux gTLD. Cette [révision a été entreprise](#) en 2016, au début des activités du groupe de travail consacré à l'étape 1 du PDP relatif aux RPM, et a servi de contribution aux délibérations ultérieures.

En ce qui concerne la prochaine révision de l'UDRP dans le cadre des activités du groupe de travail consacré à l'étape 2 PDP relatif aux RPM :

- Dans le [communiqué du GAC de Los Angeles \(ICANN51\)](#), le GAC a déclaré que « dans la mise en œuvre d'un tel mécanisme de remédiation [RPM OIG], l'UDRP ne devrait pas être modifiée »
- Dans [une lettre au conseil de la GNSO concernant le rapport thématique sur le PDP relatif à l'UDRP](#) (14 septembre 2011), le GAC a déclaré qu'il « considère que toute révision de l'UDRP devrait être effectuée à la lumière de l'expérience de la communauté avec les RPM relatifs aux nouveaux gTLD, et devrait tenir pleinement compte de l'utilisation que font les ccTLD des principes contenus dans l'UDRP. Bien que, en principe, le GAC ne soit pas opposé à une révision de l'UDRP à un moment approprié, le GAC estime qu'une révision ne serait pas appropriée à l'heure actuelle ».

Dans le contexte de ce travail à venir, il convient de noter que [les statuts constitutifs de l'ICANN](#) prévoient ce qui suit :

- 1.2 (a)(iv) « *promouvoir des décisions bien informées fondées sur l'avis d'experts* »
- 1.2(b)(i) « *Dans la mesure où cela est possible et approprié, déléguer les fonctions de coordination à d'autres entités responsables représentant les intérêts des parties concernées, ou reconnaître le rôle que jouent de telles entités en matière de politiques ainsi que les rôles des organes internes de l'ICANN et des organes d'expertise externe* »
- 13.1 (a) « *Le recours aux avis d'experts externes aura pour objectif de permettre au processus d'élaboration de politiques au sein de l'ICANN de tirer parti de l'expertise existante présente dans les secteurs public ou privé à l'extérieur de l'ICANN. Dans les cas où l'expertise d'organes publics pertinents peut être mise à profit et où l'accès à une expertise privée peut s'avérer utile, le Conseil d'administration et ses organes constitutifs sont encouragés à demander l'avis de ces organes ou de ces spécialistes* »
- 13.1 (b)(ii) « *En outre, conformément à l'article 13.1(c), le Conseil d'administration pourra soumettre des questions de politique publique ayant rapport à la Mission de l'ICANN à une organisation gouvernementale multinationale ou à une organisation établie par un traité* »

Face au risque que « *la voix la plus forte influence les changements à la politique ou à la procédure UDRP qui pourraient avoir des conséquences de grande portée pour l'ICANN, ses parties contractantes et, en effet, pour les titulaires de droits et les consommateurs qui dépendent de l'application de ces droits* », une [contribution](#) de MARQUES (1er février 2019), l'Association européenne des propriétaires de marques commerciales, a suggéré que l'ICANN :

- « *réunisse un petit groupe d'experts pour rassembler des preuves et des informations des parties intéressées, y compris les parties contractantes de l'ICANN et les organisations représentant à la fois les intérêts des marques commerciales et les intérêts des titulaires de noms de domaine* » pour « *identifier les problèmes prioritaires et les solutions possibles pour que le groupe de travail consacré aux RPM actuellement s'y consacre* »
- « *demande à l'Organisation mondiale de la propriété Intellectuelle, comme leader mondial qui a été enjoint de développer une solution en 1998 et a mis au point l'UDRP, de sélectionner et de présider ce groupe d'experts indépendant* » et de « *fournir l'expertise basée sur les données requise par les statuts constitutifs de l'ICANN* »

Proposition des dirigeants pour l'action du GAC au cours de l'ICANN70

1. Passer en revue et discuter du rapport final de l'étape 1 du PDP relatif à la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD, publié le 24 novembre 2020, y compris les discussions sur les liens avec l'utilisation malveillante du DNS.
 - a. Proposition du Japon sur l'utilisation malveillante du DNS - mars 2021
2. Se préparer à fournir une contribution rapide, au besoin, et demander au groupe communautaire d'informer le début de la prochaine étape 2 de la [révision du PDP relatif à tous les mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD](#), qui doit réviser la procédure de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine.

Événements récents

Le groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM a présenté son [rapport final](#) le 24 novembre 2020 au conseil de la GNSO, qui l'a approuvé le 21 janvier 2021. Plus précisément, le conseil de la GNSO approuve et recommande que le Conseil d'administration de l'ICANN adopte toutes les recommandations finales du PDP telles qu'elles sont documentées dans le rapport final. Le rapport final du groupe de travail consacré au PDP comprend 35 recommandations finales traitant du système uniforme de suspension rapide, du Centre d'échange d'information sur les marques, de la période d'enregistrement prioritaire, des avis sur les revendications de marques, de la procédure de règlement de litiges après délégation relatifs à des marques déposées (PDDRP) et de la recommandation générale sur la collecte de données. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'enregistrement du [séminaire en ligne du conseil de la GNSO sur le rapport final du groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM](#), qui a eu lieu le 11 janvier 2021.

Recommandations visant à maintenir le statu quo :

- Règle de la marque déposée +50 : en vertu des règles TMCH, les propriétaires de marques déposées sont autorisés à soumettre au Centre d'échange d'information sur les marques jusqu'à 50 variantes de noms de domaine précédemment utilisés à des fins malveillantes qui peuvent être utilisés exclusivement pour les avis de réclamation.
- Règle de « correspondance exacte » : les mots revendiqués comme propriété doivent correspondre exactement à la marque présentée.
- Champ d'application des RPM dans les cas d'enregistrement prioritaire et de revendications pour des gTLD spécifiques correspondant à des marques de commerce contenant des noms communs : Le groupe de travail a discuté de la portée de l'applicabilité des RPM dans les cas d'enregistrement prioritaire et de revendications pour voir si les marques de commerce composées de noms communs devraient avoir un traitement différent. Le PDP a finalement décidé qu'une marque déposée ne serait pas limitée s'il s'agissait d'un nom commun.
- Revendications de marques : Le Guide de candidature prévoit une période minimale de préavis de 90 jours, ce que le groupe de travail a décidé de maintenir.
- Enregistrement prioritaire :
 - Période d'enregistrement prioritaire obligatoire
 - Conditions requises pour la période d'enregistrement prioritaire
 - Disponibilité de l'enregistrement prioritaire uniquement pour les correspondances identiques
 - La publication des listes de noms réservés n'est pas obligatoire

Recommandations visant à modifier les pratiques opérationnelles existantes :

- URS :
 - Les fournisseurs sont tenus d'envoyer des avis au défendeur une fois que l'opérateur de registre ou le bureau d'enregistrement a transféré les données d'enregistrement
 - L'organisation ICANN, les opérateurs de registre, les bureaux d'enregistrement et les fournisseurs de l'ICANN doivent prendre des mesures pour s'assurer que les coordonnées soient à jour

- Les fournisseurs doivent exiger que les examinateurs documentent suffisamment leur justification
- L'équipe chargée de l'élaboration de recommandations pour la mise en œuvre (IRT) examine les questions de mise en œuvre relatives à l'exigence 10 des opérateurs de registre dans la section « exigences techniques de haut niveau de l'URS applicables aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement ».
- Suppression du terme « techniques » dans le titre « exigences techniques de haut niveau de l'URS applicables aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement »
- **TMCH :**
 - Le fournisseur de validation est principalement responsable de sensibiliser les titulaires de droits, les titulaires de noms de domaine et les titulaires de noms potentiels vis-à-vis de ses services ; l'équipe IRT doit collaborer avec le fournisseur de validation et envisager d'améliorer le matériel éducatif existant, prêtant une attention supplémentaire aux titulaires de noms.
 - Le fournisseur de la base de données doit maintenir des niveaux de redondance et de disponibilité conformes aux normes de l'industrie.
- **Enregistrement prioritaire :**
 - Le SDRP n'est pas censé permettre des changements aux enregistrements prioritaires en raison de registres de marques déposées invalides ; l'opérateur de registre doit suspendre immédiatement l'enregistrement d'un nom de domaine pour permettre au titulaire de nom de domaine de déposer une contestation dans le cadre de la procédure de règlement de litiges de la TMCH.
- **Revendications de marques :**
 - Maintenir l'obligation actuelle d'envoyer l'avis de revendication avant de compléter un enregistrement ; l'organisation ICANN peut travailler avec les bureaux d'enregistrement pour résoudre tous les problèmes de mise en œuvre pertinents
 - Réviser la rédaction de l'avis de revendications de marque pour améliorer la compréhension des destinataires, refléter des informations plus précises sur la ou les marques pour lesquelles il est émis et communiquer sa signification et ses implications

Recommandations de créer de nouvelles politiques ou procédures :

- **RGPD :**
 - Le requérant doit seulement être tenu d'insérer des données WHOIS/RDDS accessibles au public dans la plainte initiale ; permettre la mise à jour de la plainte dans les 2-3 jours civils
 - Les panélistes URS ont le pouvoir discrétionnaire de décider s'il faut publier ou expurger les données d'enregistrement dans leur détermination ; la partie URS a le droit de demander une expurgation

- Définir clairement ce que signifie la « période par défaut » ; le titulaire de nom de domaine ne doit pas modifier les éléments de données d'enregistrement publics et non publics pendant la période par défaut
- Mécanisme(s) de plainte :
 - L'organisation ICANN doit établir un ou plusieurs mécanismes de conformité, y compris une possibilité pour que toute partie du processus URS dépose des plaintes et demande une résolution.
- Formation :
 - Ensemble uniforme de matériel pédagogique sur ce qui est nécessaire pour répondre à la charge de la preuve de manière « claire et convaincante »
 - Documents d'information pour aider les requérants et les défendeurs, y compris une FAQ, des formulaires et des documents de référence pour expliquer les services et les pratiques des fournisseurs
- Langue :
 - Le fournisseur doit traduire l'avis de plainte dans la langue du contrat d'enregistrement
- Examineur :
 - Le fournisseur tient à jour et publie une liste des examinateurs et de leurs qualifications (CV) ; identifie la fréquence avec laquelle chacun a été nommé et établit un lien avec ses décisions
 - Le fournisseur publie et applique raisonnablement une politique de gestion des conflits d'intérêts de l'examineur
- Enregistrement prioritaire :
 - Le contrat de registre pour les nouveaux gTLD futurs doit inclure une disposition déclarant qu'un opérateur de registre ne doit pas exploiter son TLD de manière à contourner intentionnellement les RPM obligatoires ou restreindre l'usage raisonnable des RPM applicables à l'enregistrement prioritaire par les titulaires de marques
- Revendications de marques :
 - La période de revendications obligatoires actuelle reste uniforme pour tous les gTLD des séries ultérieures, à l'exception des exemptions prévues pour les TLD de marque, couverts par la Spécification 13 et l'article 6 de la Spécification 9 relative au code de conduite pour les opérateurs de registre.
 - L'avis de revendication de marques déposées doit être envoyé en anglais et dans la langue du contrat d'enregistrement
- PDDRP de marque déposée :
 - Les litiges multiples déposés par des entités non liées contre le même opérateur de registre peuvent être présentés initialement comme une plainte conjointe ou, à la discrétion du panel, être consolidés sur demande
- TMCH (cette recommandation a obtenu un « consensus » plutôt qu'un « consensus complet ») :

- Seules les « marques de mots » qui répondent à l'une des exigences suivantes sont admissibles aux RPM applicables aux enregistrements prioritaires et aux revendications de marques :
 - les marques de mots enregistrées aux niveaux national ou régional de toutes les juridictions
 - les marques de mots validées par un tribunal
 - les marques de mots protégées par une loi ou un traité
- Les indications géographiques, les appellations d'origine protégées et les autres signes protégés par des systèmes de qualité permettant de distinguer ou d'indiquer la source géographique ou la qualité des produits ou services ne sont pas éligibles aux RPM obligatoires applicables à l'enregistrement prioritaire et aux revendications de marques déposées (à moins qu'elles soient également des marques déposées telles que définies aux points (a) ou (b))
- Le(s) fournisseur(s) de validation du TMCH, les opérateurs de registre et d'autres tiers peuvent fournir des services auxiliaires aux titulaires de droits de propriété intellectuelle ; ces autres formes de propriété intellectuelle doivent être conservées dans une base de données auxiliaire distincte

Recommandations pour la collecte de données globale :

- Pour les futures séries de nouveaux gTLD, l'organisation ICANN doit recueillir les données suivantes au moins une fois par an et les mettre à la disposition des futures équipes de révision des RPM :
 - Le nombre de marques soumises à validation dans chaque catégorie de marques acceptée par le TMCH ;
 - Le nombre de marques validées avec succès dans chaque catégorie de marques acceptée par le TMCH ;
 - Le nombre d'étiquettes générées pour toutes les marques validées avec succès ;
 - Le nombre d'étiquettes utilisées à des fins malveillantes ;
 - Le nombre de marques désactivées et supprimées du TMCH ;
 - La répartition des scripts/langues représentés dans une marque déposée validée et active dans le TMCH ; et
 - Le nombre de cas décidés dans le cadre de la procédure de règlement de litiges du TMCH.
- Pour les futures séries de nouveaux gTLD, les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN devront fournir à l'organisation ICANN des rapports périodiques sur le nombre d'avis de revendication envoyés aux titulaires de noms de domaine potentiels, au moins tous les 12 mois
- L'organisation ICANN explore le développement d'un mécanisme, en consultation avec les fournisseurs de l'URS, pour permettre la publication et la recherche de toutes les déterminations de l'URS dans un format uniforme

L'organisation ICANN devra également recueillir des données concernant l'expérience des propriétaires de marques et des titulaires de noms de domaine avec les RPM, qui pourront être fournies aux futures équipes de révision des RPM. Le 10 février 2021, le conseil de la GNSO a approuvé son [rapport de recommandations](#) au Conseil d'administration de l'ICANN concernant l'adoption des recommandations finales de l'étape 1 du PDP relatif aux RPM dans tous les gTLD. Pour le moment, il est prévu que le conseil de la GNSO remette le rapport au Conseil d'administration de l'ICANN très prochainement pour que ce dernier l'examine et procède au vote. Cela permettra au GAC de signaler toute préoccupation potentielle en matière de politique publique au Conseil d'administration par le biais d'un avis de consensus du GAC.

Positions actuelles

- [Communiqué du GAC de Los Angeles ICANN51](#)
- [Lettre au conseil de la GNSO du 14 septembre 2011 concernant le Rapport thématique du PDP relatif à l'UDRP](#)
- [Commentaires du GAC au sujet du Guide de candidature aux nouveaux gTLD - 26 mai 2011](#)

Principaux documents de référence

- [Rapport final de l'étape 1 du processus d'élaboration de politiques relatif aux mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD](#) - 24 novembre 2020
- [Rapport des recommandations du conseil de la GNSO au Conseil d'administration de l'ICANN concernant l'adoption des recommandations finales de l'étape 1 du processus d'élaboration de politiques relatif à la révision des mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD](#) - 10 février 2021

Informations complémentaires

- [Espace Wiki du groupe de travail consacré au PDP relatif aux RPM dans tous les gTLD](#)
- [Rapport initial de l'étape 1 de la révision du processus d'élaboration de politiques relatif aux mécanismes de protection des droits dans tous les gTLD](#)
- [Rapport thématique final - Le PDP doit réviser tous les RPM dans tous les gTLD](#) - 11 janvier 2016

Gestion des documents

Réunion	Forum de la communauté virtuel ICANN70, 22 au 25 mars 2021
Titre	Mécanismes de protection des droits
Distribution	Membres du GAC (avant la réunion) et public (après la réunion)
Date de distribution	Version 1 : 8 mars 2021