



PROGRAMME DES NOUVEAUX gTLD

CENTRALE DES MARQUES DE COMMERCE

(ANCIENNEMENT LA CENTRALE IP)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'objectif de cet affichage est de fournir un résumé et une analyse des commentaires publics quant à la proposition de l'équipe d'implantation des recommandations IRT) pour une centrale de marques de commerce (une centrale et une liste de marques protégées mondialement) (GPML).

Ci-dessous se trouve un résumé des commentaires portant sur la centrale (incluant des références spécifiques aux services sunrise et de surveillance) qui ont été reçus grâce à des séances publiques tenues à Sydney, New York et Londres et également grâce au forum de commentaires publics de l'ICANN sur la GPML (qui fut intégrée à la proposition de la centrale).

Le texte complet des commentaires soumis dans le forum des commentaires publics de l'ICANN en réponse au rapport final de l'IRT (29 mai 2009 au 7 juillet 2009) est disponible au <http://forum.icann.org/lists/irt-final-report/>. Une liste complète des commentaires reçus lors des séances publiques de Sydney, New York et Londres est jointe aux documents affichés.

À la suite du résumé des commentaires on retrouve une analyse et une discussion à propos de la proposition et des commentaires provenant de la communauté Internet mondiale.

Une procédure pour la centrale de marques de commerce est présentement sous étude par le GNSO et publiée afin d'obtenir un apport de la communauté en même temps que la version 3 du Guide du demandeur.

POINTS IMPORTANTS:

Centrale:

- Une inscription à la centrale ne crée pas ou n'élargit pas l'étendue des droits des marques de commerce et le fait de ne pas s'inscrire à la centrale ne peut pas être considéré comme une limitation de tout droit.
- La centrale, si celle-ci est adoptée, devrait être séparée et indépendante de l'ICANN; elle ne devrait pas être opérée par l'ICANN et devrait être distincte de l'ICANN.
- Conformément à l'objectif de la centrale, les coûts pour enregistrer une marque auprès de la centrale de devrait pas être onéreux pour aucune partie. Ce qui est envisagé est une allocation des coûts entre les diverses parties.

- Les conditions de performance dont celles impliquant une interface avec les registres et registraires doivent s'assurer qu'il n'y a pas entrave à l'enregistrement ponctuel des noms de domaine ni aux opérations des registres ou registraires.

GPML:

- En général, les commentaires pour ce RPM suggèrent que la GPML va engourdir l'administration de la centrale au lieu de l'alléger.
- Les commentaires suggèrent que l'incapacité d'établir des critères applicables pourrait affecter la confiance du détenteur de marques de commerce face au système gTLD et aux RPM.
- Il existe certaines préoccupations à l'effet que la GPML permettrait l'expansion des droits de marques de commerce: expansion des droits des marques de commerce dans la juridiction où l'enregistrement a été émis et vu la nature mondiale de l'Internet, la création de droits dans des juridictions où l'enregistrement n'a pas été émis.

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES

La centrale IP

Sydney

Résumé

La centrale IP va inclure des données reliées non seulement à la GPML mais aussi aux autres formes de marques qui ne se qualifient pas pour la GPML. En effet, il s'agira d'un référentiel de données à grande échelle pour toutes les sortes de droits qui appuient les registres de nouveaux gTLD. Parmi ses caractéristiques, les données soumises par les propriétaires de marques de commerce doivent être validées de façon annuelle. Le fardeau de fournir des informations exactes repose en majeure partie avec les propriétaires de marques de commerce. Les propriétaires de marques de commerce sont les propriétaires des données qu'ils fournissent et les données seront utilisées seulement pour les objectifs et usages pour lesquels la centrale existe. Il est recommandé qu'un processus de licences et de sous-licences soit établi. La centrale IP sera gérée par une entité externe (pas une entité qui a une relation contractuelle avec l'ICANN) sélectionnée grâce à un processus transparent. Une extensibilité devrait être incluse et ses coûts ne devraient pas être prohibitifs afin que les propriétaires de marques de commerce utilisent la centrale IP. *M. Wong.*

Protection et surveillance

La WIPO est d'avis que selon le rôle central imaginé pour la centrale IP, il devrait y avoir une surveillance de la part de l'ICANN ainsi que des mesures de protection appropriées mises en place et, si un monopole est accordé, les rôles devraient également être limités. Une option est d'approprier des rôles à différentes entités – par exemple, la collection et le stockage des données à une entité, la validation des données à une autre entité, et les réclamations IP à une troisième entité. *E. Min.*

Considérations financières

Il n'est pas encore déterminé qui paiera pour la centrale IP. Les frais ne devraient pas entièrement être imposés aux propriétaires de marques de commerce mais ils devraient être partagés par tous les acteurs pertinents au DNS. *E. Min.* Il existe un désaccord entre rendre la centrale IP robuste – au moins aussi rapide et fiable que l'infrastructure de registre qui existe déjà (ce qui semble dispendieux) – et économique pour les détenteurs de marques. L'IRT ne voulait pas dicter un modèle de financement et dans un processus de sélection concurrentiel d'une entité pour gérer la centrale, il est présumé que les candidats vont suggérer des modèles de financement. Les modèles de financement pourraient aussi être suggérés lors du processus des commentaires. L'IRT a imaginé que les coûts seraient partagés. D'autres idées ont été discutées tel qu'un financement partiel de l'ICANN mais il n'y a pas de position consensuelle qui a été incluse au rapport. *J. Neuman.*

Droits inclus

Je ne vois vraiment pas comment on peut excuser l'ajout des désignations d'origine et de qualité dans cette catégorie avec les marques de commerces enregistrées. Ceci n'est pas à propos de la valeur internationale des différents types de choses d'origine nationale selon le droit international. C'est le fait qu'elles existent dans différents régimes nationaux et elles devraient avoir à ce niveau de prévention d'enregistrements abusif, le même niveau de protection. Parce qu'elles ont moins d'éléments encadrant les mécanismes et parce que nous pensons seulement aux marques de commerce, alors par définition légale, cet outil n'existe pas. *A. Abril i Abril.* Concernant le point fait par Abril i Abril, il peut s'agir d'un malentendu dans le rapport. L'IRT n'a pas voulu dire que la centrale devait collecter ces éléments mais avait en tête le concept d'un outil (par exemple, si un registre veut donner une préférence aux marques selon la désignation d'origine, la centrale pourrait être un référentiel pour ces informations). L'IRT ne suggérait pas que l'élément soit utilisé dans chaque TLD lancé mais plutôt d'aider les futurs registres à avoir une source de référence s'ils choisissent de donner préférence à ce type de marques. *J. Neuman.* Pour ce qui est des marques non enregistrées dans la centrale, le but était de permettre à la base de données d'obtenir autant d'informations que le registre nécessite pour implanter son RPM. Donc, si le registre désire reconnaître les marques non enregistrées, pas qu'il ne soit obligé de le faire, il pourrait alors utiliser la centrale. *J. Neuman.*

Enregistrements de marques de commerce sur une base d'intention d'usage

Plusieurs marques sont enregistrées sur une base d'«intention d'usage». Si elles sont des marques enregistrées et qu'elles répondent aux critères, ceci devrait les qualifier en tant que marques de commerce si elles répondent aux critères d'enregistrement national et qu'elles sont des marques d'effet national, etc. Ceci peut ou non être le cas dans votre pays. Si vous n'avez pas le droit d'enregistrer selon une intention d'usage dans votre pays, vous n'êtes donc pas un détenteur de marques de commerce aux yeux de la centrale. IP. *M. Wong.*

Centrale IP: préoccupations à propos de l'expansion des droits existants des marques de commerce

Offrons-nous plus de droits et d'opportunités aux gens que ce qui est offert par le droit existant (expansion des marques de commerce nationales en droits internationaux que les détenteurs n'ont présentement pas)? Ceci pourrait donner lieu à des abus pas seulement pour les détenteurs de marques de commerce mais aussi pour les cybersquatteurs. *David. B.* Les mécanismes ont été conçus pour minimiser les problèmes de détournement. La fonction de validation de la centrale avec le registre national de marques de commerces duquel vous avez

obtenu votre enregistrement de marque de commerce, est une façon de minimiser le problème. *M. Wong*. La centrale est seulement un mécanisme d'efficacité – elle ne crée rien qui n'a pas déjà été créé auparavant et c'est un modèle qui fonctionne bien. Tout ce que nous proposons est de le regrouper dans un endroit central. *J.S. Evans*.

Appui pour la centrale IP

eNOM appuie la centrale IP; elle est pratique et efficace et sera plus économique pour les détenteurs de marques de commerce car ils n'auront pas besoin de contacter les registres individuels de façon répétitive. Il n'y a pas d'élaboration de politiques – il s'agit d'une base de données et les registres choisissent comment utiliser les données de cette base de données. Des mesures de protection peuvent être établies pour empêcher les mauvais usages. *R. Tindal*.

La centrale IP est problématique

C'est une approche – une mesure pour tous – que l'ICANN encourage fortement et qui ne sera pas appropriée pour plusieurs TLD (par exemple, pour un TLD IDN, il peut ne pas être approprié de parler de noms mondiaux). *David K.*

Centrale IP—langues

Dans combien de langues la centrale IP devra-t-elle être offerte et quels seront les coûts? De quelle façon l'opérateur de la centrale devra-t-il gérer ses activités au niveau de l'Internet mondial et les gTLD IDN en différentes langues? Les gens dans les pays en développement seront préoccupés des coûts transférés à ceux opérant les gTLD IDN et si ceci équivaldrait à une taxe régressive sur les langues qui ne sont pas romaine ou anglaise et nuisant donc à l'objectif des gTLD IDN de rendre l'Internet linguistiquement diversifié aussi rapidement que possible. *R. McKinnon*. Ce sont tous des points qui doivent être adressés. L'intention était que la centrale IP soit en mesure de recueillir des informations dans différentes langues et d'être utilisée pour les registres IDN. Le but n'était pas de transférer les coûts au registre; nous ne voulons pas nuire à la concurrence au niveau des registres. *J. Neuman*.

Services de surveillance existants

Est-ce que la centrale IP réinvente la roue – les services de surveillance dans différentes langues à travers le monde n'avisent-ils déjà pas les propriétaires de marques de commerce que leur marque est sujette à un enregistrement de nom de domaine en plus de leur dire où trouver ledit nom de domaine? *K. Kleiman*. À ma connaissance, il n'y a pas un service de surveillance qui valide et vérifie que vous avez le droit que vous prétendez avoir avant d'obtenir les résultats. L'intention n'était pas que la centrale IP remplace les services de surveillance existants. *J. Neuman*.

New York

Résumé

La centrale IP a été proposée pour établir une base de données économique et efficace avec deux fonctions principales – d'être une entité centrale pouvant interagir avec tous les registres gTLD et possiblement les registraires relativement à l'implantation de la liste des marques protégées mondialement (GPML), le service de réclamation IP et l'URS. Les propriétaires de marques de commerce soumettraient des données à la centrale (gérée par une entité externe sans relation contractuelle avec l'ICANN) soit directement ou indirectement à travers le registre ou registraire moyennant certains frais. La centrale IP validerait des données. L'accès et l'usage

des données seraient restreints aux raisons pour lesquelles elles ont été soumises et les propriétaires de marques de commerce fourniraient une licence non exclusive des données à l'ICANN qui en retour, la sous-licencierait à la centrale IP. Un accès égal à tous les registres et registraires ICANN serait requis. La centrale IP devra être robuste (extensible et capable d'accommoder différents types de droits), sécuritaire, flexible et rapide en plus d'opérer à des frais raisonnables pour les propriétaires de marques de commerce. *K. Rosette.*

La centrale IP – au-delà de la mission de l'ICANN

La centrale IP transforme l'ICANN est un gestionnaire des droits IP mondiaux, ce qui va au-delà de sa mission en tant que gestionnaire technique du DNS; il existe un risque de plusieurs conséquences imprévues. *K. Kleiman.*

La centrale IP - appui

La centrale permettra aux plus petits registres d'implanter des politiques adaptées au domaine dans lequel ils travaillent. *A. Van Couvering.*

La centrale IP – permettre un accès public

La centrale devrait être conçue pour permettre un accès public. La restriction à l'effet que seulement les registres et registraires de l'ICANN peuvent avoir accès à la centrale devrait être éliminé et l'ICANN devrait informer le public à propos de l'accès possible à la base de données. Dans les cas d'accès public, certaines limites devraient être établies par rapport à ce qui pourrait être fait avec les données et des sanctions seraient applicables dans les cas de violations. *T. Barrett.*

Fournisseur de la centrale IP

L'ICANN devrait éliminer la restriction à l'effet qu'une entité ICANN ne peut devenir un fournisseur de la centrale IP afin de solliciter une gamme de solutions innovatrices. Si une solution innovatrice provient d'un registraire ou registre reconnu, cette question peut être adressée au contrat. *T. Barrett.*

Londres

La centrale IP - rôle

Même si l'ICANN ne la créait pas, Demand Media est d'avis que le marché créerait lui-même une ou plusieurs de ces centrales. Demand Media appuierait une solution avec une ou plusieurs (régionales) centrales. *R. Tindal.*

La WIPO est d'avis que le rôle omniprésent envisagée pour la centrale exige des mesures de protection adéquates et une surveillance accrue de l'ICANN. Dans des circonstances particulières, une différenciation des rôles peut être appropriée au lieu d'accorder différents rôles à une entité. Les propriétaires de marques de commerce ne devraient pas entièrement supporter la responsabilité de financer la centrale mais cette responsabilité devrait plutôt être partagée entre toutes les parties intéressées dont les registres et registraires qui bénéficieront de la centrale mise en place. *Eun-Joo Min.*

La centrale (qui a un précurseur dans .eu et .asia) est une base de données avec deux fonctions principales – une entité centrale avec laquelle tous les registres des nouveaux gTLD et possiblement les registraires vont interagir en rapport avec la GPML, le service de réclamation de pré-lancement et l'URS. L'information recueillie est pour la validation et il a été suggéré

qu'elle inclut les droits enregistrés et non-enregistrés. Les données sont soumises par les propriétaires de marques de commerce directement ou indirectement moyennant des frais raisonnables. Les données appartiennent aux propriétaires de marques de commerce alors ils doivent accorder une licence. La centrale doit être une entité externe qui n'a pas de relation contractuelle avec l'ICANN, qui est extensible et qui est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. L'entité doit délivrer des informations de façon rapide et sécuritaire dans un format standard en utilisant une plate-forme sécuritaire, robuste et à la fine pointe de la technologie. Les propriétaires de marques de commerce devraient être en mesure d'y déposer leur portfolio au complet et ce, à des coûts raisonnables. *D. Taylor*.

Centrale IP—objection

Le groupe d'utilisateurs non commerciaux croit que la centrale va au-delà de la mission de l'ICANN et donnerait à l'ICANN des privilèges semblables à ceux des bureaux de marques de commerce. Dans les années à venir, cette centrale pourrait faire l'objet d'abus et être utilisée contre les demandeurs de noms de domaine. L'idée est valable mais à date sa représentation est assez problématique. Avoir une grande centrale de données représente des problèmes d'uniformité. Et de cohérence. Il n'est pas indiqué dans le rapport IRT comment l'ICANN va s'assurer que tous les propriétaires de marques de commerce sont inclus dans la liste ou comment elle va traiter des enregistrements de marques de commerce de différents pays qui ne sont pas valides. Des réponses à ces questions doivent être trouvées. Le marché devrait adresser la demande pour cette centrale. *K. Komaitis*. L'IRT a mis l'emphase sur un fournisseur pour garantir une uniformité. Plusieurs centrales adhérant à un protocole standard pourrait faire disparaître les préoccupations d'uniformité. *F. Vayra* répondant à *K. Komaitis*. Élaborer un standard afin d'avoir plusieurs centrales retarderait le programme des nouveaux gTLD jusqu'à ce que les standards puissent être approuvés. Si le programme débute avec une centrale, il pourrait ensuite être déterminé si la communauté désire qu'il y ait un marché concurrentiel pour les centrales. *Anonyme*. Il n'est pas indiqué dans le rapport IRT que l'établissement d'une centrale fait partie d'un plan initial. *K. Komaitis*.

Commentaires publics pour le rapport IRT final

Centrale IP—impact quant au système international de marques de commerce. Les implications des propositions représentent une étape vers un nouveau système mondial de marques de commerce enregistrées. Elles sont prématurées car il n'y a pas d'entente au niveau international. Une attention doit être portée sur les limites que contient le droit de marques de commerce hors ligne. *V. McEvedy (7 juillet 2009)*.

Centrale IP—peut ne pas être extensible. La base de données sera assez grande et compliquée et il n'est pas encore clair qui a l'expérience et la capacité de l'opérer. *BBC (6 juillet 2009)*. Même si pratique en théorie, elle ne serait pas pratique pour tous les gTLD; une seule centrale mandatée serait problématique. *EFA (6 juillet 2009)*.

La centrale IP ne devrait pas être créée par l'ICANN. Ceci n'est pas de la portée et de l'autorité de l'ICANN. NCUC s'oppose à ce qu'il y ait une seule base de données centrale, massive et monolithique de marques de commerce ambiguës. Cet effort pourrait faire dérailler l'ICANN. Il n'y a pas de consensus au sein des propriétaires de marques de commerce quant à qui doit être inclus dans la centrale. Contrairement à l'ICANN, plusieurs bureaux nationaux de marques de

commerce sont bien positionnés pour diriger la création d'une centrale IP et peuvent bien équilibrer les intérêts de tous selon les lois nationales. Si une telle centrale IP privée ou bureau de marques de commerce est créé, des informations claires doivent y être ajoutées pour permettre aux registraires et registres gTLD d'opérer. *NCUC (7 juillet 2009). ALAC (7 juillet 2009).*

Centrale IP – à l'extérieur de la portée du droit des marques de commerce. Les demandeurs de marques de commerce devraient avoir droit à une protection de leurs marques de commerce mais pas à un premier droit d'enregistrement. Les demandeurs de marques de commerce potentiels devraient avoir une opportunité d'enregistrer un nom de domaine qu'ils ont l'intention d'utiliser de façon tout à fait légale. Les RPM devraient protéger les marques de commerce et non attribuer des noms et, tout RPM qui fait l'attribution de noms devrait être rejeté. *ALAC (7 juillet 2009).*

Centrale IP—protection et surveillance. En raison du rôle omniprésent prévu de la centrale IP, les mesures de protection sont d'une grande importance. Par exemple, pourquoi l'IRT a-t-elle omis d'inclure dans le rapport final le langage qui était utilisé dans l'avant-projet et qui indiquait que les données de la centrale IP étaient seulement recueillies pour l'usage de la centrale? Il devrait y avoir des mesures de protection pour garantir que les données soumise sont seulement utilisés pour l'usage clairement défini de la centrale et seulement pour la durée du contrat. Le rôle de la centrale devrait être clairement défini et inclure des vérifications pour garantir que ses actions ne dépassent pas les limites de son rôle. L'accord d'un monopole comporte des responsabilités importantes afin d'éviter toute forme d'abus. Un processus de contestation devrait être considéré en raison des usages possibles des données de la centrale et des conséquences en découlant. *WIPO AMC (19 juin 2009). Régions (3 juillet 2009).* Le rapport IRT ne parle pas de la question de l'archivage des données. Des archives des données de la centrale devraient être maintenues et accessibles. *RyC (6 juillet 2009).* Les données devraient être pour un usage limité. *Playboy (6 juillet 2009). Verizon (7 juillet 2009).* La centrale devrait être opérée selon un objectif à but non lucratif. *Verizon (7 juillet 2009).*

Centrale IP –registres et registraires. Certaines questions doivent être réglées relativement aux registres et registraires s'il y a implantation de la centrale : des questions de dédommagement, source de financement, fréquence de la vérification des mises à jour par les registres, si la centrale sera utilisée sur une base continue ou seulement pour les activités de pré-lancement, et comment la centrale va supporter les opérations de registre sans affecter les SLA ou la performance du registre. *RyC (6 juillet 2009).*

Centrale IP—différenciation des rôles. L'immensité des services de la centrale IP peut nécessiter une différenciation des rôles dans certaines circonstances – par exemple, collection et stockage des données d'un côté et validation de l'autre côté. Le rôle de la centrale dans les réclamations IP de pré-lancement ou lors d'URS, autre que l'attribution possible de données, devrait être plus amplement clarifié. *WIPO AMC (19 juin 2009). Verizon (7 juin 2009).* La concurrence devrait être introduite en divisant les fonctions spécifiques de la centrale IP (validation, gestion et stockage des données et provision de services auxiliaires) et permettre à plus d'un participant de soumissionner sur ces différentes parties. *MarkMonitor (2 juillet 2009).*

Centrale IP—implantation par étape. La majorité des abus se produisent contre les marques de commerce enregistrées et non enregistrées lorsqu'il y a également un grand risque que des

torts soient causés aux consommateurs. Il devrait donc y avoir un processus d'implantation par étape commençant avec les marques qui sont les plus abusées et où il a plus de risques que des dommages soient causés aux consommateurs. *MarkMonitor (2 juillet 2009)*.

Centrale IP—abandon. Il serait préférable que l'idée de la centrale IP soit abandonnée et que le fardeau de preuve soit la responsabilité du demandeur qui présente une demande pour un nouveau gTLD. *Unilever (1 juillet 2009)*.

Centrale IP—abus et autres préoccupations. Le modèle de la centrale IP sera facile à abuser ou déjouer. Une partie du rôle devrait être la responsabilité d'une ou plusieurs organisations existantes déjà impliqués dans la maintenance de bases de données similaires de marques de commerce. La validation des marques devrait être faite par une autre agence. *S. Donahy (1 juillet 2009)*.

Centrale IP -appui. La centrale IP est un bon mécanisme et rencontre tous les critères de l'IRT pour l'adoption d'un RPM. L'ICANN devrait rapidement adopter ce RPM et élaborer un RFP. L'usage d'une seule entité ne devrait pas être inquiétant puisque l'entité aura une licence limitée pour utiliser les données et ses prix et opérations seront spécifiés pour un mandat de 5 ans via un processus concurrentiel et il s'agit simplement d'une base de données authentifiée qui n'établit pas de politiques quant à l'usage des données. *ENOM (22 juin 2009)*. *Wrays (6 juillet 2009)*. *INTA IC (6 juillet 2009)*. La centrale IP de données centralisées devrait réduire les coûts et les fardeaux administratifs associés à la protection des marques de commerce pour les propriétaires de marques de commerce, les registres et registraires. *Microsoft (2 juillet 2009)*. *MARQUES (3 juillet 2009)*. *Yahoo! (6 juillet 2009)*. *Com Laude (3 juillet 2009)*. La centrale devrait être obligatoire et tous les opérateurs «ouverts» des nouveaux gTLD devraient interagir avec la centrale, utiliser ses services et offrir des services selon ladite centrale IP. *Régions (3 juillet 2009)*. *K. Grabienski (4 juillet 2009)*. *Experian (6 juillet 2009)*. *ECTA (6 juillet 2009)*. *Time Warner (6 juillet 2009)*. *PMI (6 juillet 2009)*. À plusieurs points de vue la centrale IP est la plus importante recommandation de l'IRT. Le Guide du demandeur devrait indiquer (1) que la participation au registre est obligatoire; et (2) que tel qu'indiqué par l'IRT, aucun RPM de pré-lancement universel de second niveau ne peut être imposé à tous les nouveaux gTLD. Tout RPM qui ne dépend pas de la soumission et vérification de droits de tierces parties doit être clairement indiquer dans la demande et un mécanisme robuste de renforcement post-délégation doit être disponible afin de vérifier qu'il est bel et bien respecté. *COA (6 juillet 2009)*. *IPC (6 juillet 2009)*. *SIIA (6 juillet 2009)*. La proposition a du mérite si sa portée et son usage sont bien limités. Le tout doit être limité aux marques de commerce enregistrées et exclure les marques qui ne sont pas enregistrées, les noms géographiques, les noms de famille, etc. ce système nécessite aussi des informations fiables à propos du marché et de la portée géographique d'une marque de commerce donnée et ne devrait pas être utilisé avec l'URS ou la GPML, deux éléments auxquels l'ICA s'oppose. Les demandeurs ne devraient pas avoir à faire des représentations ou garanties en tant que pré-condition d'enregistrement s'ils apprennent que le nom de domaine qu'ils désirent enregistrer est identique à une marque dans la centrale IP; ceci est inutile, préjudiciable et contraignant. De plus, tous les demandeurs sont avisés que leurs domaines sont sujets à une contestation UDRP et en conviennent quand ils contractent avec un registraire afin de faire enregistrer et renouveler leurs domaines. *ICA (7 juillet 2009)*.

Centrale IP – appui mais préoccupations quant à la structure et aux coûts. La proposition pour la centrale IP est encourageante mais soulève certaines inquiétudes quant à la structure organisationnelle et quant aux coûts. *IHG (2 July 2009)*. Puisque les nouveaux registres ont le choix d'une période sunrise traditionnelle ou d'utiliser la nouvelle centrale, les propriétaires de marques de commerce doivent s'assurer qu'ils se retrouvent dans la base de données de la centrale et qu'ils ont fait leur demande durant n'importe quelle période sunrise. Si les frais pour inclure une marque de commerce dans la centrale sont trop élevés, ceci peut affecter de façon négative l'objectif de réduire les frais des propriétaires de marques de commerce. Puisque l'étendue de l'usage de la centrale par les nouveaux registres n'est pas encore claire, des frais minimum seraient donc appropriés. *Telstra (6 juillet 2009)*.

Centrale IP—une licence pour les marques de commerce n'est pas nécessaire. Les marques de commerce ne doivent pas être licenciées à l'ICANN pour permettre la création de la base de données IP surtout selon les termes définis dans le rapport IRT (par exemple, des licences non exclusives, sans droits et sous-licenciées). La centrale IP peut utiliser les données qui sont publiquement accessibles. *Adobe (25 juin 2009)*.

Centrale IP—surveillance et qualifications des opérateurs. L'IRT devrait fournir plus d'informations sur le type d'entité qualifiée et possédant l'expertise nécessaire à l'opération de la centrale IP et quel niveau de surveillance devrait être exercé sur cette entité par l'ICANN. *Adobe (25 juin 2009)*. Les décisionnaires de la centrale IP doit être qualifiés pour faire des comparaisons de similitudes et il devrait y avoir un manuel de procédures pour maximiser le niveau de cohérence des décisions. *F. Drummond (3 juillet 2009)*. L'opérateur devrait être du même calibre que la WIPO. Un fournisseur de service à but non lucratif pourrait être le modèle idéal. *Régions (3 juillet 2009)*. Il est probable que des solutions intéressantes soient proposées par des parties contractantes de l'ICANN; les empêcher de soumissionner pour la centrale IP va limiter le niveau de concurrence et pourrait empêcher l'élaboration de solutions supérieures. Une fois que la meilleure solution est sélectionnée, toute question litigieuse peut être réglée. *EnCirca (5 juillet 2009)*. Plus d'informations sont nécessaires à propos du type d'entité (probablement profitable) qui serait en mesure d'offrir des mécanismes économiques ainsi que le niveau d'expertise nécessaire pour exécuter les opérations de la centrale. *CADNA (7 juillet 2009)*. *Verizon (7 juillet 2009)*.

Financement de la centrale IP. Les propriétaires de marques de commerce ne devraient pas supporter tout le fardeau financier pour la centrale. Vu les bénéfices que les registres et registraires vont obtenir de la centrale, un partage des coûts entre toutes les parties est approprié. Les propriétaires de marques de commerce doivent être informés des coûts raisonnables de ces services (comme les frais estimés pour l'URS et les procédures de post-délégation). *WIPO AMC (19 juin 2009)*. *Playboy (6 juillet 2009)*. *Ford et al. (6 juillet 2009)*. Tous les groupes utilisant la centrale devraient payer le même montant pour les services de la centrale. *CADNA (7 juillet 2009)*. Les coûts devraient être partagés par ceux qui bénéficient des services de la centrale. *Verizon (7 juillet 2009)*. Les coûts associés avec une centrale IP devraient être la responsabilité de l'ICANN et/ou des demandeurs de nouveaux gTLD. Un mécanisme de partage des coûts devrait faire l'objet de discussions afin que les coûts totaux ne soient pas attribués de façon démesurée aux propriétaires de marques de commerce. *Adobe (25 juin 2009)*. *C. Speed (2 juillet 2009)*. Les coûts devraient être facturés aux demandeurs de nouveaux gTLD et devraient être inclus dans les frais de demande d'un nouveau gTLD. *Unilever (1 juillet*

2009). Une partie des coûts relatifs à la centrale devrait être incluse dans les frais de demande d'un nouveau gTLD ou dans les frais d'enregistrement d'un nom de domaine. *Régions (3 juillet 2009)*. Les coûts des propriétaires de marques de commerce peuvent être prohibitifs. Une certaine contribution de la part des registres et registraires ne devrait pas être exclue. *BBC (6 juillet 2009)*. Les coûts de la centrale devraient principalement être financés par l'ICANN ou indirectement par les registres des nouveaux gTLD en tant que coûts d'opérations nécessaires. *Time Warner (6 juillet 2009)*. Les coûts devraient être largement financés par l'ICANN et les registres gTLD mais la COA est d'accord avec l'IRT que des frais raisonnables pourraient être facturés aux détenteurs de droits qui soumettent des données pour vérification et stockage. *COA (6 juillet 2009)*. *IPC (6 juillet 2009)*. *SIIA (6 juillet 2009)*. L'ICANN ne devrait pas adopter un système de frais d'enregistrement doubles (payer pour enregistrer la marque et payer pour obtenir les notifications). *SIIA (6 juillet 2009)*.

Centrale IP – pas de coûts pour les propriétaires de marques de commerce. L'AIM appuie la proposition d'une centrale IP mais il ne devrait pas y avoir de coûts payés par les propriétaires de marques lors d'une soumission. Si des coûts doivent être payés, une partie du financement devrait provenir des frais de demande de l'ICANN pour minimiser les coûts qui seront probablement assez élevés. *AIM (23 juin 2009)*.

Centrale IP/GPML—inclusion d'éléments financiers. Les termes/éléments reliés au secteur financier devraient être inclus dans la centrale IP en plus d'obtenir un statut équivalent à un GPM: .bank, .fin, .finance, .banc, .ins, .insurance, et .broker. *Régions (3 juillet 2009)*.

Centrale IP -- validation. La validation devrait être faite à tous les trois ans et non pas de façon annuelle. *AIM (23 juin 2009)*. *Unilever (1 juillet 2009)*. *C. Speed (2 juillet 2009)*. La validation devrait être effectuée à tous les deux ou trois ans pour réduire les fardeaux des propriétaires de marques de commerce. *Régions (3 juillet 2009)*. La validation annuelle devrait être éliminée puisque les marques de commerce sont enregistrées pour des périodes de 10 ans et l'IRT a rejeté le critère d'usage pour valider les GPM. Les propriétaires de marques de commerce devraient toutefois être responsables de la mise à jour et de la correction des données détenues par la centrale IP. *F. Drummond (3 juillet 2009)*. Des conditions pour la mise à jour des données doivent être définies. Les propriétaires de marques de commerce devraient avoir la possibilité, une fois par année, de mettre à jour les données de toutes les marques de commerce même celles qui n'ont pas été enregistrées au même moment. *Nestlé (3 juillet 2009)*. *MARQUES (3 juillet 2009)*.

Centrale IP—responsabilité de l'opérateur. L'opérateur devrait être responsable de l'exactitude des données qu'il détient et tous les dossiers devraient être revalidés à tous les ans en raison de la fréquence à laquelle des marques de commerce sont attribuées ou abandonnées. *Com Laude (3 July 2009)*.

Centrale IP—élaboration. Il devrait y avoir un processus défini pour les groupes de parties prenantes permettant d'initier des processus d'élaboration de nouvelles politiques pour des nouveaux services et qui pourraient être bénéfiques au bien commun. Les préoccupations relatives au mauvais usage des données devraient être traitées de façon à ne pas limiter des usages légitimes de données qui pourront être approuvés dans le futur. *EnCirca (5 juillet 2009)*.

Centrale IP—modifications. La participation devrait être limitée aux marques enregistrées avec mots qui peuvent être vérifiées de façon indépendante. Elle devrait être gérée par une agence gouvernementale ou une ONG neutre qui possède de l'expérience; les coûts devraient être la responsabilité des propriétaires de marques de commerce participants. La centrale IP telle que proposée par l'IRT ne devrait pas être adoptée car elle contrevient aux propres critères de l'IRT pour l'établissement des RPM. *P.R. Keating (6 juillet 2009).*

Centrale IP—accès public. La centrale IP devrait offrir un accès public et gratuit semblable à celui du registre Whois. *EnCirca (5 juillet 2009).*

Élargissement des définitions identiques. Les définitions de similitudes devraient être élargies pour inclure les formes plurielles et singulières de toutes les marques de commerce se retrouvant à l'intérieur de la centrale IP. *Regions (3 juillet 2009)*

Système proposé de «publication et contestation» pour les noms de domaine de second niveau pour décourager le cybersquattage. L'IRT devrait considérer un système de «publication et contestation» selon lequel chaque nom de second niveau est publié dans une base de données centrale pour une courte période de temps avant l'enregistrement (par exemple, 2 jours). Les propriétaires de marques de commerce préoccupés par le cybersquattage seraient capables de continuellement surveiller les nouvelles applications et contester une demande plus préoccupante de façon similaire à l'URS. Une courte période de publication n'affecterait pas les pratiques commerciales mais affecterait le cybersquattage et éliminerait le besoin pour la centrale IP et la GPML. *Griffith Hack (6 July 2009).*

Inquiétudes quant au processus sunrise. Le langage de la section du processus sunrise (p.23) semble dire que seuls les registres organisés dans des pays de common law peuvent reconnaître des droits common law de marques de commerce. *S. Donahey (1 juillet 2009).* Régions n'est pas d'accord à ce qu'un registre de nouveaux gTLD puisse offrir un processus d'enregistrement sunrise au lieu d'un service de réclamation IP de pré-lancement. Le processus volontaire sunrise, incluant les conditions standard sunrise d'éligibilité, devraient être complémentaires à la participation obligatoire dans le service IP de réclamation pour les nouveaux gTLD «ouverts». *Régions (3 juillet 2009).* Le sunrise standard devrait être complémentaire aux autres RPM et l'ICANN devrait empêcher les registres de procéder à des pratiques de concurrence déloyale quant aux prix durant la période sunrise. Les registres ne devraient pas être en mesure de facturer des frais plus élevés pendant la période sunrise que les coûts d'un enregistrement après l'expiration de la période sunrise. *Verizon (7 juillet 2009).* Toutes les marques dans la centrale IP devraient automatiquement avoir droit d'être enregistrées durant n'importe quelle des périodes sunrise fournies par les nouveaux gTLD. *Time Warner (6 juillet 2009).* Les suggestions de l'IRT pour la période sunrise de pré-lancement n'apportent rien à la structure existante. *P.R. Keating (6 juillet 2009).* La période sunrise ne peut pas être un RPM alternatif; il s'agit d'un mécanisme qui engendre des profits et qui requiert des enregistrements défensifs. *Playboy (6 juillet 2009).* *Ford et al. (6 juillet 2009).*

LES RPM de pré-lancement doivent être clarifiés. Les conséquences des RPM à l'extérieur d'une «comparaison identique» devraient avoir droit à un mécanisme pré-lancement de résolution de litiges. Les enregistrements qui représentent un conflit avec des marques vérifiées dans la centrale IP devraient être plus transparents avec le rejet d'un enregistrement privé ou par

procuration. Des déclarations de bonne foi par des demandeurs qui essaient d'enregistrer des noms de domaine identiques à des marques de la centrale IP devraient obtenir des pénalités supplémentaires. Des enregistrements privés ou par procuration ne devraient pas être permis durant la phase de pré-lancement puisqu'un des objectifs du service de réclamation IP est d'aviser les détenteurs de droits d'imminents enregistrements menaçant leurs marques. De plus, le processus d'évaluation de demande pour des nouveaux gTLD devrait inclure des primes encourageant les nouveaux registres à énoncer clairement les détails de leur RPM, soit aller au-delà des normes minimales et inclure des provisions qui imposent des obligations aux registraires. *Time Warner (6 juillet 2009)*.

Pré-lancement: processus sunrise standard et service de réclamation IP -- appui. Les mécanismes proposés sont convenables et pratiques et ont prouvé leur efficacité dans d'autres lancements TLD. La grande majorité des détenteurs de droits recevront les mesures de protection requises grâce à ces mécanismes de pré-lancement. *ENOM (22 juin 2009)*. Les deux processus de pré-lancement contrebalancent la protection des marques de commerce avec les droits de tierces parties pour utiliser de façon légitime les chaînes qui correspondent aux marques de commerce. *Microsoft (2 juillet 2009)*. *PMI (6 juillet 2009)*. Le processus sunrise d'enregistrement habituel a du mérite si sa portée et son usage sont bien limités. *ICA (7 juillet 2009)*.

Service de réclamation IP—appui. Le service devrait être disponible pour les domaines de premier niveau. Un examen supplémentaire de la proposition IRT est nécessaire pour inclure les droits de common law dans le service de réclamation IP; il peut être difficile pour les opérateurs de registre d'évaluer s'il existe suffisamment de droits de common law pour une marque donnée. Les RPM devrait être basés sur des droits enregistrés et facilement identifiables. *F. Drummond (3 juillet 2009)*. Les propriétaires de marques qui se retrouvent dans la centrale IP devraient être en mesure de recevoir des avis quant à des éléments identiques aux termes enregistrés et qui sont intégrés dans des domaines de plusieurs mots et dans de pareils cas, les demandeurs devraient présenter des garanties supplémentaires. *INTA IC (6 juillet 2009)*.

Service de réclamation IP—appui mais le service est trop limité. Le service de réclamation IP devrait aussi s'appliquer aux noms de domaine contenant la marque de commerce et, par exemple, un ou plusieurs mots génériques. *LEGO et al. (29 juin 2009)*. Le service de réclamation IP ne devrait pas être limité à la période de «pré-lancement». Si un propriétaire enregistre ses marques de commerce dans la centrale, il n'est pas déraisonnable pour un registre de considérer ces marques de commerce lorsqu'il y a demande d'un nom de domaine après la phase de pré-lancement ou après une période sunrise alternative. *BBC (6 juillet 2009)*. *Régions (3 juillet 2009)*.

Service de réclamation IP—avis inadéquat. Les avis sont un substitut inadéquat pour un droit de blocage et ils ne devraient pas le remplacer. *Playboy (6 juillet 2009)*. *Ford et al. (6 juillet 2009)*.

Centrale IP -service de surveillance. L'AIM appuie la section 1.3, permettant un accès égal aux autres services de surveillance. *AIM (23 juin 2009)*. L'IHG appuie la création d'un service de surveillance efficace but réitère que les propriétaires de marques de commerce doivent recevoir un avis lorsqu'il y a tentative d'enregistrement d'un nom de domaine de premier ou second niveau qui inclut la marque de commerce. Le processus doit être économique pour les

propriétaires de marques de commerce qui sont obligés d'adresser les infractions faites quant à leurs marques. *IHG (2 juillet 2009)*. La centrale IP ne devrait pas offrir des services de surveillance ou concurrencer avec les fournisseurs de différents services. *Com Laude (3 juillet 2009)*. L'IRT devrait réexaminer la question des services de surveillance et permettre aux fournisseurs de service de fournir ce service pour encourager la concurrence et offrir un choix aux propriétaires de marques de commerce. *Verizon (7 juillet 2009)*.

ANALYSE DES COMMENTAIRES PUBLICS

CENTRALE DE MARQUES DE COMMERCE (centrale IP)

A. Organisation

(i) D'où provient le pouvoir d'ICANN de créer l'IRT et/ou la centrale?

Depuis que le rapport final de l'équipe pour l'implantation des recommandations (IRT) a été publié, certains se questionnent à savoir si l'ICANN a le droit de créer l'IRT et/ou le pouvoir d'implanter les recommandations du rapport final de l'IRT. Les recommandations GNSO répondent à ces questionnements puisqu'elles indiquent que les gTLD ne peuvent contrevenir aux droits légaux existants de tierces parties. La centrale est le résultat de l'implantation de cette recommandation GNSO par l'ICANN qui répond aux préoccupations des propriétaires de marques de commerce.

Initialement, il était prévu que l'élaboration et l'implantation de mécanismes de protection de droits spécifiques (RPM) pour la protection des droits des propriétaires de marques de commerce seraient laissées aux opérateurs. Toutefois, les commentaires du public ont indiqué que simplement déclarer que les RPM étaient laissés aux opérateurs n'était pas assez spécifique et le Conseil ICANN a considéré ces commentaires. Même si un groupe fut précédemment assemblé afin d'essayer de créer un RPM universel qui pourrait être adopté par les opérateurs de registre pour les nouveaux gTLD, les efforts déployés n'ont pas donné de résultats concluants. Donc, des efforts supplémentaires ont été entrepris afin de déterminer comment arriver à l'objectif recherché.

Les commentaires publics ont suggéré qu'un groupe soit créé afin de plus amplement étudier les diverses façons pouvant permettre de répondre aux préoccupations des détenteurs de marques de commerce. Le résultat fut la création de l'IRT afin d'aider à identifier des RPM spécifiques et applicables aux opérateurs gTLD de façon universelle.

Les commentaires publics reçus quant au rapport final de l'IRT appuient généralement l'idée d'une centrale. La centrale est une base de données de droits de marques de commerce authentifiés dans un format standard de données incluant une condition exigeant que les registres offrent un service de réclamation IP ou un processus sunrise lors d'un lancement TLD. Il s'agit d'une méthode parmi plusieurs afin de pourvoir offrir de façon transparente, équitable et prévisible une attribution des gTLD. Même si des critiques sont faites à l'égard de la centrale, ces

critiques portent généralement sur des détails d'implantation et non sur la raison d'être de la centrale.

Une des critiques se rapporte au nom de l'entité – et comment le nom est indicatif du rôle. Il a été suggéré que puisque la centrale porte sur les droits des marques de commerce et qu'elle ne traitera pas de droits de brevets ou de droits d'auteurs, son nom devrait être changé. Par conséquent, la nouvelle désignation sera «centrale de marques de commerce». Mais, à des fins de discussions et pour les questions qui y sont reliées, référence sera faite au nom «centrale» pour éviter toute confusion.

Il est important de noter que la centrale est proposée en tant que solution intérimaire qui sera considérée par le GNSO. Si elle est implantée, elle le sera quand et jusqu'à ce qu'un projet d'élaboration de politiques soit entrepris par le GNSO. Le GNSO aura l'opportunité de l'adopter en tant que solution intérimaire ou d'adopter une solution alternative qui répond aux préoccupations reliées à l'implantation de la centrale.

(ii) De quelle façon la centrale opérera-t-elle et sera-t-elle distincte de l'ICANN?

Des questions se posent à savoir si l'ICANN opérera la centrale et si ce n'est pas le cas, quelle est l'entité le fera. Premièrement, même si l'ICANN fournit son appui à la centrale et précise son application, l'ICANN ne participera pas à ses opérations.

La centrale devrait être distincte et indépendante de l'ICANN et ne pas être opérée par l'ICANN. La centrale devrait être opérée selon les besoins du marché et percevoir des frais de la part de ceux qui utilisent ses services. L'ICANN peu coordonner ou spécifier les interfaces utilisées par les registres et registraires en plus de fournir une certaine surveillance ou assurance de qualité pour garantir que les objectifs de protection sont rencontrés. Même si le pouvoir ultime de désigner le fournisseur qui gèrera les opérations de la centrale appartient à l'ICANN, la sélection de tout fournisseur se fera selon un processus public et transparent. L'ICANN n'aura pas un rôle quotidien dans la gestion de la centrale. Puisqu'il y aura seulement une seule centrale opérant à la fois, il doit exister une sorte d'entente entre l'ICANN et la centrale afin que le travail soit assigné à une autre partie et à une date subséquente si cela s'avère nécessaire. L'entente doit avoir une disposition relative au dépôt des données pour garantir un transfert sans problème si un transfert est requis et nécessaire.

Deuxièmement, les commentaires du public suggèrent que la meilleure façon de protéger l'intégrité des données et d'éviter les inquiétudes reliées à un fournisseur unique, est de séparer les fonctions d'administration de la base données et de validation des données. Il est suggéré qu'une telle séparation devrait éliminer l'incitatif pour la partie qui procède à la validation d'approuver des entrées seulement afin d'augmenter le nombre de marques de commerce incluses dans la centrale et ce, à des fins de gain économique. Si la séparation des tâches est adoptée, les détails de la séparation seront définis dans les contrats.

Les commentaires quant au rapport final de l'IRT suggèrent aussi que la façon de garantir un processus juste et concurrentiel serait d'accepter des soumissions pour les fonctions d'administration et de validation. Il est prévu que de nombreux fournisseurs de service et administrateurs de bases de données internationales présenteraient des soumissions pour soit

la validation des données ou soit pour l'administration de la base de données. Le résultat final sera d'avoir une organisation qui administre la centrale et une autre organisation qui valide les données afin de les inclure dans la centrale.

Pour offrir une mesure de protection additionnelle, les contrats ne seraient pas automatiquement renouvelables. Tout contrat devra être évalué à la fin de chaque mandat pour s'assurer que les éléments de fiabilité et de stabilité technique sont maintenus et que les services sont offerts de façon efficace et économique.

(iii) Quels critères de performance seront exigés de la part des fournisseurs de service de la centrale?

Certains commentaires ont suggéré que la validation et l'administration de données qui doivent être effectuées par les fournisseurs de service démontrent le plus haut niveau de stabilité et sécurité technique, il y aura consultation auprès des registres et registraires pour s'assurer que les critères de performance ne nuisent pas à l'intégrité ou la promptitude du processus d'enregistrement. De plus, les critères suivants sont seulement quelques-unes des fonctions que le fournisseur de service choisi doit reconnaître et accepter:

- (a) démontrer une accessibilité 24 heures par jour, sept jours par semaine;
 - (b) utiliser des systèmes qui sont techniquement fiables et sécuritaires;
 - (c) tout système utilisé doit être mondialement accessible et extensible afin que plusieurs marques de plusieurs sources dans différentes langues puissent être accommodées et cataloguées;
 - (d) les fournisseurs auront de l'expérience en validation ou en administration de bases de données en plus d'avoir connaissance des différents droits de marques de commerce;
 - (e) les conditions de performance, dont celles impliquant une interface avec les registres et registraires doivent garantir qu'il n'y aura pas obstacle à la promptitude des enregistrements de noms de domaine ou aux opérations des registres et registraires; et
- (iv) devrait-il y avoir une ou plusieurs centrales?

Il a été suggéré que des centrales régionales distinctes soient établies. Les commentaires suggèrent que des entités régionales contribueraient aux responsabilités de validation des données et répondraient aux inquiétudes formulées par rapport à l'idée d'un fournisseur unique. Même s'il pourrait y avoir des bénéfices reliés à des entités régionales, soit la connaissance des coutumes culturelles locales et des droits de marques de commerce en plus d'un accès à des bureaux de marques de commerce qui n'ont pas de données publiques, il semble que les désavantages résultant de la présence d'entités régionales soient plus importants que les bénéfices.

Par exemple, un des objectifs fondamentaux de la centrale est d'offrir une façon économique et efficace de stocker des informations à propos de la propriété des marques de

commerce et de rendre ces informations disponible aux demandeurs et aux opérateurs de registres gTLD durant la période sunrise et/ou lors des services de réclamation et de surveillance des marques de commerce selon celui qui est utilisé par l'opérateur avant le lancement du gTLD. Augmenter le nombre de centrales pour offrir de tels services à plusieurs entités régionales réduirait le niveau d'efficacité en plus d'être moins économique.

Les centrales régionales peuvent aussi résulter en une application incohérente et non uniforme des standards et créer une sorte de *shopping* de forums. Il semble donc que l'objectif fondamental de la centrale est mieux desservi avec une seule centrale.

Une connaissance des coutumes locales des marques de commerce, un accès aux données locales des marques de commerce et une compréhension des termes ayant une signification culturelle pertinente seront des critères de performance requis de la part du fournisseur de services qui obtiendra le contrat pour la validation des données. Dans ce sens, les bénéfices des bureaux régionaux d'une entité unique peuvent être atteints sans encourir aucun des défis associés à des centrales régionales distinctes.

B. Quelles mesures de sécurité seront en place afin de prévenir le mauvais usage des données?

Certains ont indiqué être inquiets quant à la concentration des données des marques de commerce dans un seul référentiel. La centrale doit convenir de mettre en place des mesures de sécurité afin de prévenir des abus. Une composante évidente de tout contrat accordé à n'importe quel fournisseur de services serait une limitation de l'usage des données. Par exemple, les propriétaires de marques de commerce fournissent ces informations afin qu'elles soient utilisées selon les directives de la centrale et ne peuvent pas être utilisées et/ou validées par l'administrateur pour toute autre raison. Si le fournisseur de service contrevient à ses obligations de limiter l'usage des données, son contrat sera résilié et accordé à une autre entité.

De plus, en tant que pré-condition pour obtenir un contrat, il devrait y avoir des garanties techniques adéquates que les données ne pourront pas être compromises par aucun système utilisé par le fournisseur de service.

Une autre question à cet égard est de savoir si les données devraient faire l'objet de recherches puisqu'il s'agit d'une forme d'informations publiques. Bien qu'un processus transparent soit accepté et appuyé par l'ICANN, des recherches non restrictives dans la centrale pourraient donner lieu à certains dommages non intentionnels en matière de concurrence. Par exemple, savoir quelles marques un compétiteur a choisi d'enregistrer pourrait avoir de la valeur et des recherches ne pourront être effectuées afin de déterminer le nombre total de marques qu'une entité en particulier a validé et incorporé à la centrale.

C. Quel type de marques peut être inclus dans la centrale et quel est l'effet de l'inclusion?

Une participation à la centrale ne créera pas de droits et n'élargira pas des droits de marques de commerce et une non participation ne résultera pas en une limitation de droits. Puisque la centrale est un référentiel d'informations, les propriétaires de marques de commerce ne doivent pas posséder de licence pour l'utiliser. D'ailleurs, l'administrateur de la centrale aura

la permission de stocker des informations à propos d'une marque de commerce et d'utiliser ces informations seulement pour les objectifs limités et définis de la centrale.

Il est suggéré que seules des marques de commerce enregistrées et non enregistrées puissent être soumises à la centrale. Il ne serait pas possible et cohérent, afin que le processus soit efficace et économique, de permettre que tout mot ou nom soit enregistré. La vérification d'un tel processus pourrait être longue et difficile. De plus, il semble qu'un processus permettant l'enregistrement d'un élément autre qu'une marque de commerce pourrait être susceptible à des abus et un mauvais usage. Il paraît donc préférable que la centrale soit limitée aux marques de commerce. En établissant des critères stricts et avec un processus limitant les entrées aux marques de commerce, des RPM économiques peuvent être atteints.

Même si au début il y aura sûrement des contestations quant à la validation de marques de commerce non enregistrées, il semble que les bénéfices d'inclusion sont plus importants que les contestations prévues. Le but est d'inclure les marques de commerce «common law» car des droits résultent d'un usage continu. Puisque les détenteurs de marques de commerce non enregistrées auront un droit de contestation post-délégation ou le droit d'initier des procédures URDP, il est donc raisonnable de permettre à ces détenteurs de droits l'opportunité de participer à la centrale, ce qui devrait faire augmenter son niveau d'efficacité avec le temps.

Comme mesure de protection additionnelle, la validation des données devra être renouvelée périodiquement par tout propriétaire de marques de commerce souhaitant demeurer dans la centrale. Certains ont suggéré une validation annuelle mais d'autres sont d'avis que cette suggestion serait trop dispendieuse. Cette détermination est toujours sous étude et peut bénéficier de discussions avec ceux qui désirent être responsables de la validation de la centrale.

Tel que noté ci-haut, certains des commentaires reflètent une inquiétude à l'effet qu'un outil tel que ladite centrale pourrait être utilisé pour créer des droits. Ce n'est pas l'objectif de la centrale. La centrale agira selon une charte et les marques de commerce ne conféreront pas de droits supplémentaires aux propriétaires de marques de commerce. De plus, tout changement substantiel apporté à la centrale devra à nouveau être l'objet d'un processus de commentaires publics avant d'être adopté.

D. De quelle façon la centrale sera-t-elle financée?

Des commentaires ont été apportés par rapport à la façon dont les coûts pour ce service devraient être distribués. Conformément à l'objectif de la centrale, les coûts pour l'enregistrement de marques avec la centrale ne devraient pas être dispendieux pour aucune partie. Ce qui est envisagé est une allocation des coûts entre les différentes parties. Il a été suggéré que l'ICANN soit responsable des coûts de départ bien qu'il soit prévu qu'il n'y aura pas de pareils coûts. La majeure partie des coûts de la centrale seront des coûts encourus lors de la validation et lors des lancements gTLD. Des coûts de validation raisonnables devraient être financés par les propriétaires de marques de commerce qui soumettent des marques à la centrale. Les coûts de pré-lancement des gTLD (service sunrise et de surveillance) seront encourus à chaque lancement et seront financés par les frais payés par l'opérateur de registre gTLD qui implante les services sunrise et de surveillance en tant que RPM. Cette structure de

frais semble être la meilleure façon d'égaliser frais et efforts dans un environnement où plusieurs gTLD utilisent les services de la centrale. Il est prévu que le registre gTLD recouvrira ces frais avec les frais d'enregistrement de noms de domaine qu'il facture lors du lancement et qui, contrairement à un commentaire qui a été fait, seront établis par l'opérateur de registre et non dictés par l'ICANN.

Un processus concurrentiel de soumission aura lieu pour les services sunrise et de surveillance de la centrale afin de garantir des services économiques et de qualité. Des discussions avec des fournisseurs potentiels pourront indiquer comment le financement et les prix pourront être structurés.

E. Service sunrise de pré-lancement et réclamations de marques de commerce

(i) Est-ce que les opérateurs de registre devraient être obligés d'utiliser les services sunrise et les services de réclamations et est-ce que la centrale devrait remplacer d'autres services de surveillance avec cesdits services?

Les opérateurs de registre devraient pouvoir choisir les RPM qu'ils utiliseront. De plus, même si la centrale devrait être en mesure de supporter les services sunrise et les services de réclamation, l'objectif est de rendre ces processus de pré-lancement plus efficaces et plus économiques pour les propriétaires de marques de commerce. Sinon, les détenteurs de marques de commerce intéressés seraient obligés de s'enregistrer pour chaque service sunrise ou service de pré-lancement que chaque gTLD utilise. Dépendamment du nombre de nouveaux gTLD, ceci pourrait s'avérer dispendieux et prohibitif. Ceci dit, les opérateurs de registres pourraient utiliser d'autres services de la centrale ou d'autres services de réclamation qui existent présentement ou qui pourraient apparaître sur le marché un plus tard mais s'ils sont implantés, il est suggéré qu'ils soient obligés d'utiliser la centrale.

(ii) Est-ce que les détenteurs de marques de commerce devraient recevoir un avis durant les services de réclamation de pré-lancement et est-ce que l'avis devrait s'étendre à des marques autres que celles qui sont identiques?

La proposition inclut un avis aux détenteurs de marques de commerce mais un tel avis devrait être fourni seulement après qu'un demandeur ait été avisé de l'existence d'une marque identique dans la centrale et enregistre le nom après avoir effectué certaines représentations indiquant un enregistrement de bonne foi. Cette séquence d'avis aux détenteurs de marques de commerce de la centrale est importante afin de ne pas artificiellement créer ce qui peut sembler être un système de blocage d'enregistrements. Les notifications pour les réclamations de pré-lancement, afin d'être efficaces, devraient être limitées aux marques identiques.

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES

Liste de marques protégées mondialement (GPML)

Sydney

Résumé

Les critères pour la GPML sont numériques et strictement objectifs; les conditions d'éligibilité doivent être très élevées et très sévères. En ce qui concerne la date du 1^{er} novembre 2008, le rapport IRT considère qu'au fur et à mesure que les enregistrements et les lancements des nouvelles applications sont effectués, que certains critères, conditions et lesdites dates devront être révisées. La GPML opère à deux niveaux; si une marque répond aux strictes critères de la GPML, il existera pour cette marque un niveau de protection de premier niveau et de second niveau. Pour ce qui est de l'absence de chiffres au rapport, le personnel ICANN n'a pas encore reçu les données qu'il doit compiler relativement aux strictes conditions de la GPML. *M. Wong.*

Protection de premier niveau

Pour le premier niveau et lors de la demande d'un nouveau gTLD, ce qui est analysé est soit un nom qui est identique à une marque de GPML ou soit qui possède une similitude qui porte à confusion. Si après l'évaluation du gTLD demandé il est déterminé que le nom est identique ou qu'il possède une similitude portant à confusion avec la marque de la GPML, il y a ensuite un processus de reconsidération qui peut être utilisé. Il est indiqué dans le rapport IRT que tous les demandeurs qui échouent l'évaluation initiale devraient avoir la chance d'être reconsidérés. *M. Wong.* Au premier niveau, les entités qui sont propriétaires de marques se retrouvant dans la GPML auront droit à la même opportunité que l'ICANN, dans DAG 1 et DAG 2, se réserve et réserve à ses parties contractantes, soit les registres. Dans l'évaluation initiale actuelle, le niveau de confusion sera examiné par rapport aux TLD existante et noms réservés et il s'agit ici d'un ajout. Si les gens s'objectent à cette idée, l'objection devra être généralisée. *K. Rosette.* Pour le premier niveau, il semble que vous ayez un gros marteau pour un problème non-existant; il ne s'agit pas de cybersquattage à 6\$ - les gens doivent déboursier 185 000\$. *A. Schubert.* Le rapport IRT indique que les problèmes se retrouvent au second niveau et non au premier niveau car il y a peu de cybersquatteurs qui ont 185 000\$ à perdre. *D. Taylor.* Une fois que vous avez prouvé que vous avez des droits, à moins de déboursier 185 000\$ pour l'investissement initial afin de vous permettre de gérer votre propre TLD, le nom retourne dans le bassin de noms. *J.S. Evans.*

Protection de second niveau

Pour le second niveau, la différence principale est que la marque de la GPML et le nom demandé au second niveau est limité à ce qui est identique. Un processus de résolution de litiges comprenant une appel peut alors être initié et si le demandeur peut démontrer qu'il a des droits ou intérêts légitimes au nom de domaine comprenant des usages génériques ou des descriptions de produits permmissibles, le processus d'enregistrement est alors activé. *M. Wong.*

Effets reliés à la liste GPML

Si vous êtes sur la liste GPML, vous n'avez pas automatiquement droit au nom de domaine en question (réponse à la demande d'A. Schubert). La liste GPML n'accorde pas un droit de priorité au propriétaire de la marque ou tout autre bénéfice selon le service sunrise. *M. Wong.* Même si la GPML n'accorde pas aux gens des droits légaux supplémentaires, elle leur accorde des droits administratifs qui peuvent leur donner du pouvoir en plus d'affecter les autres. *A. Schubert.*

Négociations avec les propriétaires de marques de commerce

Pourquoi est-ce qu'un demandeur ne peut pas, tel que nous le faisons avec les désignations géographiques, rencontrer le propriétaire des marques de commerce et négocier une lettre de

non rejet? La mesure de protection devrait au moins permettre des négociations entre les parties et non annuler la demande de façon automatique. *A. Abril i Abril.*

La GPML devrait être abandonnée – les coûts l'emportent sur les bénéfices

eNOM s'oppose à la GPML. Déterminer ce qui compose la liste sera complexe, controversé et politisé. Les critères pour la liste sont subjectifs. Nous ne savons pas qui va décider du nombre limite de marques et qui décidera des autres éléments. Il y aura des gens de pays moins développés mais avec des marques fortes qui vont vouloir se retrouver sur la liste mais qui ne rencontreront pas les critères. Nous prévoyons donc qu'il y aura un certain lobbying de quelques pays pour réduire les critères pour les pays moins développés par rapport aux pays occidentaux. Le jeu n'en vaut pas la chandelle puisque la liste n'offrira pas beaucoup de valeur. Pour ce qui est du premier niveau, la liste n'ajoute pas de valeur supplémentaire à ce que le processus légal d'objection DAG offre déjà. La liste apporte seulement un bénéfice marginal au second niveau. Être sur la liste n'offre pas de préférence dans le sunrise. *R. Tindal.* Le groupe d'utilisateurs non commerciaux s'oppose fortement à la GPML; il s'agit d'une extension massive de droits légaux déjà existants. *K. Kleiman.* La GPML nous enlève des droits. Les coûts sont plus importants que les bénéfices dont un très petit groupe de grandes compagnies seront acceptées dans la GPML, surtout en considérant l'introduction de nombreux et nouveaux RPM proposés. *P. Stahura.*

Alternative: l'UDRP produit une liste GPML de facto

Une alternative plus simple devrait être considérée au lieu de l'adoption d'un nouveau système pour traiter du cybersquattage. Il y a environ 30 000 cas UDRP qui ont été entendus ce qui équivaut à une sorte de GPML de facto puisqu'il n'y aurait pas de participants potentiels qui n'auraient pas déjà été l'objet d'un URDP confirmant qu'ils ont des droits de marques de commerce. L'URDP est une alternative qui est supérieure à une poursuite. Pourquoi le critère de départ n'est-il pas qu'avant de pouvoir enregistrer un nouveau TLD (et pas seulement dans une période sunrise), vous devez vérifier si la marque ou domaine fait l'objet d'une décision UDRP. Si oui, vous procédez à un processus UDRP avant l'enregistrement et non après, alors que des dommages ont déjà été causés. *P. Argy.*

Les langues chinoise, japonaise et coréenne

Il est important d'examiner comment ces langues vont répondre aux critères établis et quelles questions seront soulevées. De plus, au lieu de créer une base de données centralisée ou des services pour la GPML, il existe peut-être une autre alternative, soit de diviser le service selon différentes langues. dot asia

GPML—consensus mondial

Comment est-ce que les critères strictes de la GPML peuvent obtenir un consensus mondial? Différents pays ont différentes juridictions, différentes lois pour la marque de commerce avec différentes mesures de protection. *G. Yuanyuan.* Quant aux différentes lois et juridictions, la GPML a été conçue avec certaines conditions de base. La première est que vous ayez un enregistrement de marque de commerce avec effet national. Ceci sera validé par la centrale IP. La marque de pays x n'est pas plus suspecte que la marque de pays y. Le critère est de savoir si vous avez le nombre d'enregistrements nationaux requis et s'ils s'appliquent aux cinq régions géographiques ICANN. *M. Wong.*

New York

Liste de marques protégées mondialement

La GPML ne fait pas partie de la mission de l'ICANN. Il n'y a pas de consensus international sur les marques qui sont reconnues mondialement. La GPML protège ces marques de commerce non en tant que marques de produits et services mais en tant que chaînes de caractères protégées pour des domaines de premier niveau peu importe l'usage ou la pertinence. La liste retirera du nom de domaine des mots de base du dictionnaire tels que pomme, soleil, temps et gens. *C. Climen*. Nous n'aimons pas la GPML mais nous examinerions une liste préparée par la WIPO. *A. Van Couvering*.

Liste de marques protégées mondialement

La GPML n'est pas une liste de marques reconnues mais plutôt une liste basée sur des critères – par exemple, un nombre restreint d'enregistrements de marques de commerce avec effet national pour certaines régions. Tous les autres enregistrements relatifs devraient avoir été émis avant la date de lancement. Chaque fois que quelqu'un ferait une demande pour une chaîne de premier niveau, elle serait comparée aux marques de la GPML. Si la demande est identique à la marque, la demande serait initialement refusée. Une reconsidération serait toutefois possible; et afin de prévaloir, il doit être démontré qu'il n'y a pas de confusion avec la marque ou qu'il existe un objectif légitime. On retrouve aussi un blocage initial au second niveau mais le demandeur peut aussi obtenir une reconsidération par une tierce partie impartiale et il est recommandé que les normes utilisées avec l'URDP soient appliqués. Ce processus est conçu afin que les propriétaires de marques de commerce n'aient pas à procéder à des enregistrements défensifs pour chaque marque qu'ils possèdent et aussi pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à des espaces viables. Si la marque ne se retrouve pas sur la GPML vous avez quand même tous les droits qui sont accordés dans l'avant-projet du Guide du demandeur pour le processus légal d'objection. *F. Vayra*.

Londres

Liste de marques protégées mondialement (GPML)

Demand Media s'oppose à la GPML et demande son élimination et est d'avis que d'autres RPM satisferont mieux l'objectif de la GPML. La GPML sera difficile à créer car les critères pour faire partie de la liste sont subjectifs. Il s'agira d'une situation très politisée et controversée entre les différents pays et propriétaires de marques de commerce à savoir qui peut et ne peut pas faire partie de la liste. De plus, la GPML n'ajoute pas beaucoup de valeur au processus- la GPML n'offre pas de bénéfices au premier niveau qui n'existe pas déjà dans l'avant-projet du Guide du demandeur. Au second niveau, faire partie de la liste offre des bénéfices marginaux limités. Si la liste comporte des marques qui sont très reconnues, chacune d'elle obtiendra seulement une protection pour un nom identique de second niveau dans un TLD. De plus, la GPML enfreint probablement les directives de l'IRT à l'effet qu'un RPM ne doit pas élargir les droits légaux déjà existants. *R. Tindal*.

Liste de marques protégées mondialement

La GPML ressemble à une liste de réserve et n'est pas une liste de marques reconnues. Elle est strictement basée sur des critères : un propriétaire de marques de commerce devrait couvrir un certain nombre de régions pour des marques de commerce avec effet national; ces enregistrements doivent avoir eu lieu avant une certaine date; nous avons ajouté le concept que votre marque assure votre présence en ligne – par exemple, Delta aurait besoin de delta.com

pour correspondre à sa marque de commerce. La GPML ne remplacerait pas des droits d'objection qu'un propriétaire de marque possède déjà dans l'avant-projet du Guide du demandeur. Si une entité n'a pas de marques dans la GPML, elle peut présenter une objection par un autre processus. La GPML a des mesures de protection de premier niveau- qui ne diffèrent pas de ce qui est présentement proposé dans le DAG pour certains termes ICANN. Lors du processus de la demande, l'élément faisant l'objet de la demande est comparé aux chaînes de la GPML pour déterminer les cas identiques. S'il s'agit d'un cas identique, il y a un rejet initial qui peut être sujet à un processus de reconsidération. La reconsidération n'est pas une opportunité pour soumettre de nouvelles informations mais plutôt pour clarifier que vous avez des intérêts légitimes et que votre terme ne portera pas à confusion avec les marques comparées. Au second niveau, toujours pour les cas identiques, il y aurait seulement un blocage initial mais il y aurait aussi une opportunité pour une reconsidération pour démontrer des intérêts légitimes (en utilisant des standards présentement appliqués dans l'UDRP sous 4C). *F. Vayra*.

Liste de marques protégées mondialement

La compréhension de la WIPO des recommandations de l'IRT pour la GPML est que la liste soit un tout autre type de liste avec des critères basés sur des contrats et aurait peu en commun avec le travail de WIPO concernant des marques reconnues. *Eun-Joo Min*.

Centrale IP—la proposition est accablante pour les propriétaires de marques de commerce. La centrale IP devrait être responsable de la compilations et du maintien d'une base de données précise utilisant les informations de marques de commerce provenant de ressources publiques disponibles. Les propriétaires de marques de commerce devraient fournir des informations à la centrale IP sur une base volontaire *Adobe (25 juin 2009)*.

Commentaires publics pour le rapport final de l'IRT

GPML—appui. La GPML contrebalance la protection de marques qui sont mondialement protégées et la capacité de tierces parties d'utiliser des noms de domaines qui sont identiques ou qui portent à confusion aux marques de la GPML. *Microsoft (2 juillet 2009)*. *AT&T (2 juillet 2009)*. *Nestlé (3 juillet 2009)*. *Yahoo!* Appuie la GPML mais si celle-ci n'est pas adoptée, l'ICANN devrait alors réviser le DAG afin d'inclure un blocage initial pour toute chaîne qui a été contestée avec succès lors du processus d'objection. *Yahoo! (6 juillet 2009)*. La condition d'inclusion devrait être élevée et définie selon des critères objectifs (nombre d'enregistrements) plutôt que des concepts qui ont une signification différente selon la législation nationale. *MARQUES (3 juillet 2009)*. La barre doit être très élevée (par exemple, des enregistrements dans plus de 140 des 185 registres de marques de commerce). Il est prévu que pas plus de 250 propriétaires de marques de commerce se qualifieraient si tel était le cas alors la GPML n'est pas en réalité plus accablante que les listes réservées déjà utilisées par les registres. *Com Laude (3 juillet 2009)*. *Voir aussi COA (6 juillet 2009)*. L'IPC appuie la GPML en principe. Les nouveaux demandeurs gTLD devraient être encouragés à utiliser les listes de noms réservées plus larges; ceci devrait être une caractéristique de tout nouveau lancement gTLD. *IPC (6 juillet 2009)*.

GPML—conflit de juridiction; préoccupations pour le second niveau. On devrait considérer que la GPML peut empêcher un propriétaire de marques de commerce dans un juridiction

d'enregistrer un nom de domaine même si le propriétaire GPM n'a pas d'enregistrement de marque de commerce dans cette juridiction. Les coûts pour régler de tels conflits ne devraient pas être prohibitifs pour un propriétaire de marques de commerce légitime. De plus, les propriétaires de marques de commerce font face à un plus grosse menace au second niveau mais le second niveau offre un test plus limité – un cas identique avec aucune considération pour une similitude portant à confusion. Cette question devrait être étudiée plus en détails. *F. Drummond (3 juillet 2009)*.

GPML--critères. Les critères sont utilisés afin de déterminer si une marque se qualifie en tant que GPM. Peu de marques vont se qualifier en tant que GPM, une disparité importante entre la liste GMP et autres études portant sur la valeur et la reconnaissance d'une marque pourrait ébranler la confiance des propriétaires de marques de commerce dans le projet. *Pattishall McAuliffe (17 juin 2009)*. *Telstra (6 juillet 2009)*. Toute GPML doit opérer selon un critère contractuel fixe et selon le contexte spécial du programme des nouveaux gTLD de l'ICANN. Une inclusion à la GPML ne protège pas contre les pratiques de typosquattage très répandues. *WIPO AMC (19 juin 2009)*. Les conditions d'identité GPML n'adressent pas les formes les plus connues de cybersquattage-typosquattage. *S. Donahey (1 juillet 2009)*.

Plus d'études sont nécessaires quant aux critères de qualification d'une GPM; une des options est 100 enregistrements du mot identique à la marque. Tous les enregistrements actuels devraient être acceptés et non seulement ceux qui ont été émis avant ou le 1^{er} novembre 2008. *AIM (23 juin 2009)*. Même si la GPML est intéressante, l'IRT n'a pas fourni de critères d'inclusion spécifiques pour la liste. De quelle façon les marques de commerce vont se qualifier est une question très importante. De plus, la GPML devra éliminer le critère de la date (avant le 1er novembre 2008) afin que la GPML soit dynamique et puisse croître, offrant aux propriétaires de marques de commerce le type de protection dont ils ont besoins pour protéger tout leur portfolio de marques de commerce. *Adobe (25 June 2009)*.

Les critères de la GPML ne sont pas très clairs. *Unilever (1 July 2009)*. Le but devrait être d'inclure toutes les marques qui sont «protégées mondialement» afin que peu de droits légitimes soient affectés. Il est aussi important de ne pas choisir des critères qui vont favoriser une région ou un système juridique en particulier. Les critères peuvent être simplifiés en misant exclusivement sur le nom de pays (diversité des pays) où une marque de commerce est enregistrée en se rappelant des réalités du marché de commerce mondial. *INTA IC (6 juillet 2009)*. Les critères GPML nécessitent plus d'étude et doit considérer les demandes pour des marques de commerce dans différents pays et au nom de différentes entités qui sont faites par certains propriétaires de marques de commerce internationaux. De plus, l'enregistrement des marques de commerce peut, dans certains pays, nécessiter plusieurs mois/années signifiant que des marques acquises peuvent être au nom du propriétaire précédent pendant un certain temps. Il devrait être suffisant pour se qualifier en tant que GPM que le propriétaire de marques de commerce démontre une relation entre ces compagnies. *C. Speed (2 juillet 2009)*.

Les critères GPML sont trop strictes et plusieurs propriétaires de marques de commerce reconnues internationalement ne peuvent se qualifier. Un dialogue avec l'ICANN quant au nombre approprié d'«enregistrements avec effet national» devrait se poursuivre. *IHG (2 juillet 2009)*. Les critères devraient couvrir une grande variété de marques protégées mondialement. *MPAA (6 juillet 2009)*. *BBC (6 juillet 2009)*. Le nombre d'enregistrement ne devrait pas être le

seul critère pour déterminer si une marque de commerce est internationale. *UBS (6 juillet 2009)*. Une protection dans 40 pays et dans au moins trois régions géographiques devrait être suffisante pour la GPNML. Il faut aussi déterminer si un certain nombre d'enregistrements dans chaque région est nécessaire. Les marques devraient être incluses quand elles sont enregistrées et reconnues dans trois régions ICANN. Les critères GPML ne devraient pas exclure des marques reconnues qui sont des cibles favorisées par les cybersquatteurs. De plus, l'exclusion de marques qui ne sont pas encore des enregistrements complets devraient être révisée. *Time Warner (6 juillet 2009)*. Le rapport final offre seulement quelques directives à propos des critères. Sans aucune données analytiques disponibles, il est difficile d'évaluer si les critères pour une GPM sont appropriés ou beaucoup trop stricts. *COA (6 juillet 2009)*. *Yahoo! (6 juillet 2009)*. Un critère approprié serait des enregistrements dans au moins 30 pays pour 4 des 5 régions ICANN. *SIIA (6 juillet 2009)*. Il serait prudent de réduire le nombre d'enregistrements requis afin de se qualifier pour la GPML. *Verizon (7 juillet 2009)*.

Expansion de la GPML. La GPML devrait comprendre les chaînes qui contiennent des marques identiques en plus des «identificateurs associés» une fois que la marque de commerce principale se qualifie pour la GPML. La protection GPM devrait s'étendre aux marques avec une forte présence régionale (et non pas sur les cinq régions ICANN). *AIM (23 juin 2009)*. La proposition ne permet pas le prolongement d'une marque. *Adobe (25 June 2009)*. La GPML aurait une certaine valeur seulement si le blocage de noms de domaine s'étend aux noms de domaines comprenant la GPM et par exemple, un ou plusieurs mots génériques. Ceci reflètera le type d'avis auxquels les propriétaires de marques de commerce font face quotidiennement. *LEGO et al. (29 juin 2009)*. *Unilever (1 juillet 2009)*. La plupart des cas d'infraction portent sur des marques avec un élément non distinctif ou une faute d'orthographe plutôt que sur la marque identique. *C. Speed (2 juillet 2009)*. Même la définition élargie pour un «cas identique» n'adresse pas le type d'abus où une phrase ou un mot est ajouté à la marque. L'IRT devrait élargir la définition afin de répondre au problème de noms géographiques intégrés à des marques de commerce déjà existantes. *IHG (2 juillet 2009)*. Les mesures de protection devraient s'appliquer à plus d'une situation de cas identique. *MPAA (6 juillet 2009)*. *Time Warner (6 juillet 2009)*. Les marques de commerce qui ont été sujettes à des abus répétés, systématiques et internationaux dans le DNS devrait être éligibles à la GPML. *INTA IC (6 juillet 2009)*. Selon la proposition actuelle, la GPML ne protégera pas plusieurs marques de commerce de grande valeur. La GPML devrait être réévaluée et élargie pour offrir une protection basée sur une série de critères allant au-delà des enregistrements internationaux et l'étendue de la présente en ligne. *Playboy (6 juillet 2009)*. La GPML devrait être élargie afin d'inclure un plus grand nombre de propriétaires de marques de commerce et afin d'offrir une plus grande protection. Seulement permettre aux enregistrements de marques de commerce d'être protégés contre les cas identiques obligerait les propriétaires à procéder à des enregistrements préventifs et représentant plusieurs variations de leur marque. La GPML devrait être plus précise quant à la façon dont de nouvelles marques de commerce pourraient être incorporées à la liste. *CADNA (7 juillet 2009)*. Une expansion de la liste GPML devrait être considérée. Elle ne devrait pas inclure des variations typographiques mais devrait inclure des termes génériques utilisés avec la GPM. S'il y a interprétation stricte d'une marque, les propriétaires de marques de commerce seront dans l'obligation d'enregistrer de façon préventive plusieurs variations de leurs marques de commerce dans les nouveaux gTLD plus à risque ou soit dépenser d'importantes sommes pour faire respecter leurs droits. *Verizon (7 July 2009)*.

GPML—reconnaissance d'une protection obligatoire particulière. Le critère pour une protection obligatoire particulière doit être considéré afin de déterminer la vraie portée et la force mondiale d'une marque. *IOC (6 juillet 2009).*

GPML—typosquattage. La GPML devrait initialement bloquer l'enregistrement de nouveaux gTLD et de domaines de second niveau dans les cas de typosquattage flagrants. *IOC (6 juillet 2009).*

GPML-marques combinées. Dans le cas des marques combinées, les éléments de texte qui constituent la GPM ne doivent pas être exclus de la protection offerte à la marque. *Nestlé (3 juillet 2009).* *MARQUES (3 juillet 2009).*

GPML—non-objection. Il devrait être indiqué que le statut GPML peut être surmonté ou réglé par une déclaration du propriétaire de la marque. *Time Warner (6 juillet 2009).*

GPML—reconsidération. Les propriétaires de GPM devraient être partie à tout processus de reconsidération. *Time Warner (6 juillet 2009).*

GPML—préoccupation de premier niveau et de second niveau. La date d'émission d'un enregistrement de marque de commerce est un élément important d'une demande initiale de domaines de premier niveau. Une solution doit être trouvée pour les domaines de second niveau face à des marques qui seront «protégées mondialement» suite à l'activation du gTLD. *Nestlé (3 juillet 2009).* *MARQUES (3 juillet 2009).* Un gTLD devrait être considéré comme portant à confusion avec une GPM quand il comprend la GPM et un élément supplémentaire. Il semble ne pas y avoir de mesures de protection au premier niveau pour une marque de commerce qui ne qualifie pas en tant que GPM. Ceci est tout à fait inacceptable. *BBC (6 juillet 2009).*

Préoccupations pour RPM de second niveau. Les demandes de domaines de second niveau devraient être bloquées si elles sont identiques ou portent à confusion avec une GPM. *C. Speed (2 juillet 2009).* La capacité de bloquer un enregistrement au second niveau ne devrait pas être limitée à un cas identique. *BBC (6 juillet 2009).* *Time Warner (6 juillet 2009).* Pour ce qui est des RPM de second niveau, un ensemble de règles gouvernant la protection des marques de commerce ne sera pas appropriée pour tous les gTLD. *EFA (6 juillet 2009).* Exiger que le domaine de second niveau d'une présence en ligne soit identique à la marque de commerce semble être raisonnable. *INTA IC (6 juillet 2009).* Le rapport final de l'IRT crée une norme distincte et conflictuelle selon laquelle les détenteurs de marques de commerce peuvent obtenir un nom de domaine (et des dommages lors d'une poursuite) en revendiquant simplement une violation de la garantie de mauvaise foi proposée. *P.R. Keating (6 juillet 2009).* Les mécanismes de second niveau de l'IRT sont insuffisants. Dans un cas flagrant d'abus de marque de commerce et sans aucun intérêt légitime, le domaine devrait être bloqué à la phase d'enregistrement, que la marque soit une GPM ou non. Il n'y a pas de raison de restreindre le droit de blocage. Le propriétaire d'une marque de commerce devrait avoir droit à un blocage initial d'un nom de domaine dans un nouveau gTLD, sujet à une présentation de «droits ou d'intérêts légitimes» au nom de domaine par le demandeur. Aucun des RPM de l'IRT (la centrale IP, les services de réclamation IP, l'enregistrement sunrise ou l'URS) est adéquat et chacun doit être adapté et modifié avec son implantation. *Playboy (6 juillet 2009).* *Ford et al. (6 juillet 2009).*

GPML—études supplémentaires. Les critères pour la GPML semblent être stricts et pas très clairs. De plus amples études sont nécessaires quant à cette question en plus de l'exigence de posséder des enregistrements dans les cinq régions ICANN. *Unilever (1 juillet 2009)*. Il serait utile de connaître la proportion des procédures UDRP qui traitent de ce «type de GPM» contrairement aux marques qui ne sont pas des GPM. Il se peut que les problèmes soient principalement reliés aux marques qui ne sont pas des GPM. Ceci devrait être un facteur utilisé lors de l'évaluation de l'impact pratique sur la GPML proposée et quelles mesures de protection peuvent être offertes aux marques qui ne sont pas des GPM. Il serait également utile de savoir comment les portfolios de nouvelles marques de commerce seront traités. *1 Place (6 juillet 2009)*. Il devrait y avoir un délai d'enregistrement pour éviter le détournement mais aussi pour permettre que de nouvelles GPM soient ajoutées à la liste plus tard. *INTA IC (6 juillet 2009)*. Il est quelque peu inquiétant que la liste ne soit pas une solution à long terme puisqu'il est possible qu'elle offre seulement une protection aux marques qui existent ou se qualifient avant la date du 1^{er} novembre 2008. L'IRT devrait prévoir des enregistrements futurs. *Verizon (7 juillet 2009)*.

La GPML devrait être réexaminée quant aux critères d'inclusion et de l'impact d'un statut GPML pour les enregistrements de second niveau qui ne sont pas des «cas identiques» de la GPM sinon, certains des risques de cybersquattage ne sont pas adressés correctement. Un statut GPML devrait également offrir des protections contre le typosquattage et les enregistrements combinant la GPM avec des termes descriptifs. *Time Warner (6 juillet 2009)*.

GPML—régions. L'IRT devrait recommander que des enregistrements dans quatre des cinq régions soit permis lorsqu'un demandeur pour la GPML démontre une cohérence mondiale de sa marque de commerce. Les compagnies qui se sont vues imposer une position devraient, pour des raisons d'équité, avoir le droit d'être incluses à la GPML après avoir démontré leurs circonstances particulières. *Baker Hostetler (6 juillet 2009)*.

GPML—demandes conflictuelles de détenteurs de droits légitimes. Dans de tels cas, il est clair qu'un enregistrement dans les cinq régions n'est pas une condition appropriée en raison d'événement que les détenteurs de droits légitimes ne contrôlent pas; une évaluation basée sur la prépondérance des droits de marques de commerce et autres circonstances devrait être considérée lors du processus d'attribution du gTLD. *Baker Hostetler (6 juillet 2009)*.

La GPML est controversée. La GPML est controversée; il semble que les détenteurs de marques de commerce «normaux» seront désavantagés alors que les cybersquatteurs trouveront une façon de contourner le système. Si la GPML est acceptée, elle ne devrait pas faire partie de tout nouveau régime relié aux nouveaux gTLD mais devrait être examinée selon les procédures ICANN habituelles. *Wrays (6 juillet 2009)*. Puisque la GPML va protéger un petit pourcentage des propriétaires de marque de commerce, il ne s'agit pas d'une très bonne mesure de protection. *PMI (6 juillet 2009)*. La GPML proposée peut être difficile voire impossible à implanter et elle serait probablement sujette à des expansions importantes au fil du temps et n'a pas la base requise en droit des marques de commerce. Elle place l'ICANN dans le rôle inapproprié d'un législateur multinational/organisation internationale. *ICA (7 juillet 2009)*. La GPML attribue les noms de domaine à une certaine catégorie de demandeur de marques de commerce, usurpant les opportunités des demandeurs même dans des pays où la GPML n'a pas d'enregistrement ou d'effet. *ALAC (7 juillet 2009)*. Ce n'est pas aussi simple que des marques qui sont protégées mondialement. Des questions importantes résulteront de conflits territoriaux. De quelle façon le

système de spécification de classe des marques de commerce - lorsque le même nom est la propriété de différentes entreprises pour différents types de produits et services permettant une coexistence paisible - doit-il être traité en ligne et lorsque multiplié par pays? Est-ce le principe de premier arrivé, premier servi? Si de telles démarches sont entreprises, des travaux académiques indépendants devraient être demandés et une attention particulière devrait être portée aux questions des langues et des pays en développement. *V. McEvedy (7 juillet 2009).*

GPM – demandes défensives. Un système Fast Track pour une demande défensive devrait également être disponible pour tout demandeur avec un GPM; l'usage du TLD ne serait pas présumé, le critère d'usage serait abandonné et le TLD serait accordé mais avec un statut permanent de «suspension». *AIM (23 juin 2009).*

La GPML devrait être abandonnée. Les coûts d'une GPML sont plus importants que ces bénéfices et il serait difficile et controversé de procéder à son implantation. Aucun bénéfice supplémentaire de premier niveau ne sera offert autre que ceux présentement offerts dans le processus d'objections légales (en présumant que la recommandation sunrise de l'IRT est adoptée). La GPML ne répond pas aux critères de l'IRT, soit de ne pas élargir des droits existants ou de créer de nouveaux droits légaux. La GPML ne peut pas être appliquée aux gTLD existants même avec une nouvelle politique consensuelle de l'ICANN. *ENOM (22 juin 2009).* *M. Neylon (6 juillet 2009).* *M. Berkens (6 juillet 2009).* La GPML est une solution complexe à un problème quasi-inexistant et n'est pas du tout nécessaire. *EFA (6 juillet 2009).* La GPML devrait être abandonnée car elle est propice aux abus et contradictoire au droit des marques de commerce. Elle contrevient aux critères de l'IRT pour l'établissement des RPM. *P.R. Keating (6 juillet 2009).* *DNS (6 juillet 2009).* La GPML possède beaucoup de défauts (va au-delà des limites du droit des marques de commerce, limite la liberté d'expression et limite l'innovation) et est en dehors de la mission et de la portée de l'ICANN; si la GPML est adoptée, elle ralentira l'implantation des nouveaux gTLD au lieu d'accélérer le processus. *NCUC (7 juillet 2009).*

ANALYSE DES COMMENTAIRES PUBLICS

La liste de marques protégées mondialement

Il a été suggéré que l'un des services de la centrale devrait fournir une liste de marques protégées mondialement (GPML). La GPML serait limitée à un ensemble de marques qui répondent à des «critères strictes» qui seraient utilisés pour empêcher certains enregistrements de premier niveau et de second niveau. Les marques GPML profiteraient aussi de certains bénéfices dans d'autres RPM prévus par l'IRT. L'idée est que certaines marques qui sont reconnues et qui répondent à des critères très strictes soient incluses sur cette liste et obtiennent un niveau de protection plus élevé lors des pré-lancements et post-lancements TLD. Alors que certains commentaires suggèrent que la GPML est appropriée, les critères d'inclusion pour la GPML sont en fait trop stricts et à l'opposé, les commentaires pour ce RPM particulier, suggèrent que la GPML engourdira l'administration de la centrale plus qu'elle ne l'aidera. Les commentaires publics suggèrent aussi que la GPML résulterait en des traitements différents pour des demandeurs de régions similaires et pourrait élargir certains droits. Par conséquent, la GPML ne sera pas implantée.

Les critères standards d'inclusion pour la GPML ne semblent pas très clairs pour plusieurs et il semble improbable que des standards acceptables pour la majorité puissent être implantés. Une des raisons pour lesquelles l'élaboration d'un ensemble de normes cohérentes aurait été difficile est peut-être, selon certaines critiques, que la GPML aurait été une création hybride d'une sorte de droit jamais vu ou reconnu dans aucune juridiction. Les critères ne répondaient pas aux normes des marques «bien reconnues» tel qu'établi dans les lois d'au moins une juridiction. Voir Code § 1125 des États-Unis. Il a été suggéré que la GPML créerait une certaine classe de marques de commerce «supernova» qui ne capturerait pas nécessairement les marques les plus reconnues mondialement.

Les commentaires suggèrent que l'incapacité d'établir des critères applicables pourrait avoir comme effet d'ébranler la confiance du détenteur de marques de commerce dans le système gTLD et les RPM.

Pour les marques qui sont renommées, les commentaires suggèrent que la GPML n'est pas nécessaire pour empêcher que des dommages soient causés aux propriétaires des marques. En fait, l'extension du statut «supernova» pour avoir comme effet de retirer du domaine public des noms génériques qui sont maintenant généralement reconnus comme des marques de commerce.

La GPML serait difficile à établir et à maintenir. De plus, elle créerait seulement des bénéfices marginaux de premier et second niveau car elle s'appliquerait à un nombre restreint de noms.

En raison de la façon dont la GPML a été définie et en raison de ses protections limitées, il ne semble pas qu'elle empêcherait le typosquattage. Les commentaires recommandent que le comportement soit élargi pour comprendre plus que les cas identiques. Pour cette raison, les commentaires suggèrent que plusieurs activités considérées problématiques ne seraient pas adressées ou remédiées par la GPML.

Il existe d'autres préoccupations à l'effet que la GPML résulterait en des droits de marques de commerce élargis: élargir les droits de marques de commerce dans la juridiction ou l'enregistrement a été émis, et vu la nature mondiale de l'Internet, créer des droits dans des juridictions où des enregistrements n'ont pas été émis.

Finalement, si la GPML était implantée, il serait difficile de traiter les détenteurs de marques de commerce de la même façon puisque certains se retrouveraient sur la liste alors que d'autres ne le seraient pas. La possibilité d'une telle disparité ne correspond pas avec l'objectif que les détenteurs de marque de commerce de régions similaires soient traités de la même façon.