

## **Preuve de l'obligation d' « usage » pour la protection des marques de fabrique**

### **Demande d'informations du GAC**

Les mécanismes de protection des droits compris dans le Guide du candidat ont été mis en place avec soin sur l'avis et le conseil des experts et en se basant sur les expériences des nombreux utilisateurs opérant dans l'espace de nommage actuel. Le Comité consultatif gouvernemental de l'ICANN (GAC) continue de recommander la suppression de l'obligation de fournir des preuves *d'usage* auprès du Conseil, « à cause de son inconsistance avec les lois sur les marques de fabrique dans beaucoup de juridictions, de sa pénibilité vis-à-vis des commerces et de sa nature disproportionnée et discriminatoire. » *Consulter le* <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>. Dans cette même publication, le GAC suggère que « la raison principale du désaccord du Conseil avec les recommandations du GAC est que cette obligation, selon lui, dissuaderai le jeu. » Au vu de la vision du GAC sur la position du Conseil, le GAC demande au Conseil à ce qu'il fournisse des informations sur les points suivants afin de guider de nouvelles réflexions et discussions à ce propos :

- a) une analyse détaillée, soutenue par des preuves, des menaces envers le jeu au second niveau ;
- b) une explication sur les raisons poussant le Conseil à considérer que cette obligation est la seule solution envisageable pour résoudre ce problème et permettrait de dissuader la pratique du jeu ;
- c) une analyse de l'impact semblable de cette obligation sur les détenteurs légitimes de marques, rendus inéligibles à une inclusion dans la chambre de compensation si cette obligation est imposée <sup>1</sup>;
- d) une évaluation des coûts auprès des entreprises par rapport à l'obligation de fournir des éléments de preuve ; et
- e) une explication des ressources auxquelles l'ICANN devrait s'attendre à voir déployées par la chambre de compensation afin que les preuves d'usage soient rigoureusement examinées.

### **Analyse de l'obligation d'« usage »**

Il est important de définir l'objectif principal du Conseil dans la demande de preuves *d'usage* dans le cadre de certains mécanismes de protection de marques de fabrique. L'objectif principal

---

<sup>1</sup> La demande de preuves *d'usage* est débattue dans le document car ceci s'apparente à certains mécanismes de protection de droits et n'est pas en rapport avec l'entrée dans la chambre de compensation pour marques déposées ou pour la mise en marche du mécanisme de protection de droit de réclamation d'IP. Comme clarifié précédemment, *toutes* les marques de fabrique enregistrées, *qu'il y ait des preuves d'usage de la marque ou non*, sont éligibles à une inclusion dans la chambre de compensation. De plus, les registres ont *l'obligation* d'honorer *toutes* les marques de fabrique dans le processus obligatoire de réclamation d'IP, *qu'il y ait des preuves d'usage de la marque ou non*.

du Conseil dans la demande de preuves d'*usage* dans le cadre de la protection Sunrise, ou afin d'utiliser l'URS ou le PDDRP, est de s'assurer que seuls les détenteurs de marques étant utilisées, faisant ainsi la distinction avec les autres, bénéficient du droit d'exclusion extraordinaire accompagnant ces mécanismes de protection. De plus, comme remarqué par le GAC, il est important de prendre les mesures nécessaires pour se prémunir contre le jeu ; une de ces mesures consiste à demander des preuves d'*usage*.

Les marques de fabrique sont essentielles dans une économie concurrentielle ; elles offrent aux acheteurs la possibilité de faire un choix. L'objectif final d'une marque de fabrique est d'identifier et de distinguer la source de biens et de services, montrant ainsi au public que les normes de qualité qu'il associe avec un produit ou un service sont respectées. Mais la véritable fonction d'identification de source d'une marque de fabrique ne peut pas être effective si la marque n'est pas utilisée. Ainsi, lors de la considération des « droits de marques de fabrique » par rapport à certains des mécanismes de protection des droits du nouveau programme gTLD, l'*usage* doit jouer un rôle central.

Comme précédemment remarqué, la preuve d'*usage* vise à s'assurer que *toutes* les marques de fabrique enregistrées recevant le même type d'avantages d'un mécanisme de protection de droits particulier soient évaluées sur un pied d'égalité. En d'autres termes le Conseil cherche à s'assurer que toutes les marques de fabrique soient traitées de la même manière. Il n'y aura aucune disparité de traitement ou d'obligation se basant sur la juridiction dans laquelle la marque est enregistrée.

L'obligation d'*usage* ne vise pas à être, ni à sembler être, un fardeau ou un obstacle. L'obligation d'*usage* entend plutôt être bénéfique aux détenteurs de marques de fabrique. Il s'agit d'une approche pro-marque permettant d'aider un détenteur d'une marque de fabrique utilisant véritablement sa marque à identifier et distinguer ses produits ou services des autres. De plus, comme l'a fait remarquer le président du Conseil, Peter Dengate Thrush, ceci aide à « s'assurer que les personnes disposant de cet avantage particulier conféré par Sunrise l'ont véritablement mérité » et dissuade la possibilité que « quelqu'un se précipitant et achetant un enregistrement en cinq minutes ou le faisant en ligne pouvant se présenter avec un certificat depuis un registre quelconque » n'obtienne pas d'avantage spécial.<sup>2</sup>

En plus d'offrir un avantage à ceux qui utilisent leurs marques, il y a un risque d'abus accru si aucune obligation d'*usage* n'est imposée. Beaucoup de juridictions ne nécessitent pas de preuves d'*usage* afin d'obtenir un enregistrement. Certaines juridictions fournissent des enregistrements en moins de 24 heures. Il est difficile d'obtenir des preuves détaillées et spécifiques concernant des abus potentiels visant à gagner accès à la nouvelle protection obligatoire Sunrise (ainsi qu'aux droits URS et PDDRP) car il n'y a eu que peu de lancements récents de TLD. Toutefois, le lancement d'.EU peut offrir un exemple du type d'activité pouvant avoir lieu si une obligation d'*usage* n'est pas imposée.

---

<sup>2</sup> *Consulter* Transcript of the New gTLD Program: Discussion of Issues Identified by Governmental Advisory Committee at <http://svsf40.icann.org/node/22097>.

Durant la période d'EU Sunrise, les détenteurs de marques de fabrique de communautés ou de pays membres bénéficiaient d'enregistrement prioritaire. Durant cette période, certains spéculateurs ont utilisé le processus d'enregistrement de marques de fabrique accéléré et rationalisé, Benelux, afin d'établir une priorité. Un exemple comprend les enregistrements de marques comprenant des esperluettes y compris « OXF&ORD » ou BARC&ELONA afin d'abuser de la règle selon laquelle les caractères devaient être ignorés, obtenant ainsi des domaines génériques précieux. D'autres exemples concernaient la compagnie Suédoise Internet portal ayant enregistrée 33 marques en Suède contenant des caractères similaires interposés avec des termes génériques du dictionnaire. L'une de ces marques, &R&E&I&F&E&N&, a été utilisée pour remplacer le véritable détenteur de la marque afin d'obtenir le nom de domaine reifen.eu. Finalement; le détenteur légitime de la marque l'a emporté et a obtenu le domaine, mais seulement après avoir dépensé du temps et des ressources en enclenchant une procédure alternative de résolution de litige.<sup>3</sup>

Des informations supplémentaires émises par EURid révèlent que les demandes suivantes constituaient les applications les plus demandées durant la période Sunrise (nécessitant des enregistrements de marque de fabrique) :

sex.eu	227 demandes
hotel.eu	118 demandes
travel.eu	94 demandes
jobs.eu	91 demandes
hotels.eu	90 demandes
casino.eu	80 demandes
poker.eu	76 demandes
business.eu	74 demandes
golf.eu	72 demandes
music.eu	69 demandes <sup>4</sup>

D'autres erreurs ont été identifiées après la période de Sunrise. En guise d'exemple, il y a eu plus de 200 demandes pour SEX.EU—y compris 32 applications différentes demandant des droits de marques de fabrique sur le mot sex provenant de 11 pays différents. Ainsi, lorsque la période du Langrush débuta, un grand nombre de sociétés écran furent établies comme registraires fantômes

---

<sup>3</sup> Consulter <http://domainincite.com/how-a-company-hacked-the-eu-sunrise-to-register-generic-domains/>.

<sup>4</sup> Voir *id.* Voir aussi <http://www.eurid.eu/en/content/eu-successfully-launched>

afin de devenir prioritaires et de saisir le plus de noms de domaine « génériques » possible. 400 registraires ont été sujets d'enquêtes par EURid et poursuivis en justice pour rupture de contrat à cause de l'abus.<sup>5</sup> Ainsi, comme le démontre l'exemple précédent, les dangers des abus ne sont pas hypothétiques. Des entités cherchaient à enregistrer des termes « génériques » comme marques de fabrique, afin d'obtenir la priorité sur le lancement .EU ; et des entreprises ont essayé de masquer leur identité afin d'éviter d'avoir à répondre à ces manigances.

Tandis que la nature exacte de la menace du jeu envers les détenteurs légitimes de marques est difficile à prédire avec certitude, le lancement .EU offre des données décrivant les menaces d'abus.

### **Ressources nécessaires pour prouver l' « usage »**

La demande de preuves d'*usage* d'une marque de fabrique est une imposition minimale sur un détenteur légitime de marque de fabrique servant à obtenir des capacités exclusives extraordinaires dont ne bénéficieraient pas d'autres marques de fabrique. Le processus envisagé visant à démontrer l'*usage* ne devrait pas demander trop de temps, d'effort et de ressources ou de dépenses. Celui-ci nécessite une déclaration sur l'honneur provenant du détenteur témoignant du fait que la marque est utilisée dans le cadre d'une livraison sérieuse de biens et de services, et un exemple d'un tel usage.

Pour les détenteurs de marques concernés par la livraison légitime de biens ou de services, ces obligations sont simples et peu coûteuses sur le plan de la conformité : par exemple, la préparation et l'envoi de l'affidavit avec un spécimen d'usage joint. A l'heure actuelle, il ne devrait pas y avoir de frais d'enregistrement séparés résultant de l'envoi de l'affidavit d'*usage* en même temps que la marque de fabrique est envoyée à la chambre de compensation. Il peut y avoir une commission de faible montant si la preuve d'*usage* est envoyée après que la marque de fabrique ait été envoyée à la chambre de compensation. Tout de même, le RFP du/des fournisseur(s) du service prendront en compte le besoin du fournisseur du service de démontrer la capacité à valider les obligations de spécimen et d'affidavit.

Il a été fait valoir que l'effort minime requis pour démontrer l'*usage* signifie que la preuve d'*usage* peut être facilement fabriquée. Dans ce cas, pourquoi imposer une telle obligation ? La réponse est que, tout compte fait, alors que la norme proposée n'est pas onéreuse envers le détenteur de la marque de fabrique, elle agit avec un effet dissuasif. De plus, s'il est découvert à un moment postérieur que l'*usage* a été fabriqué et que le candidat a rempli une déclaration sur l'honneur, de tels actes auront des conséquences. Cette solution cherche un équilibre permettant que les droits légitimes soient protégés et que les abus soient découragés, à un coût moindre envers le détenteur de la marque de fabrique.

---

<sup>5</sup> Voir [http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman\\_Sobrie\\_Legal\\_Manager\\_of\\_EURid](http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of_EURid)

## **Conclusion**

La demande de preuves d'*usage* nécessaire afin de bénéficier de la protection Sunrise, ou d'utiliser l'URS ou le PDDRP, est importante et ne demandera pas des ressources substantielles de la part du détenteur de la marque de fabrique. Demander une démonstration d'*usage* aide à s'assurer que seuls les détenteurs de marques de fabrique étant utilisées, se distinguant ainsi des autres, bénéficient du droit exclusif extraordinaire accompagnant ces mécanismes de protection. De plus, demander des preuves d'*usage* selon la manière décrite ci-dessus est une mesure importante visant à : prévenir les abus, protéger les détenteurs de marques de fabrique, entretenir un terrain de jeu équitable et maintenir les coûts de protection au plus bas.