

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

L'expansion des noms de domaine génériques de premier niveau

Laurent, Philippe

*Published in:*

Les noms de domaine .be

*Publication date:*

2013

*Document Version*

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Laurent, P 2013, L'expansion des noms de domaine génériques de premier niveau: les « new gTLDs » du point de vue des titulaires de marques. dans Les noms de domaine .be : 10 ans d'existence du règlement pour la résolution des litiges en la matière. Collection du CEPANI, Académia Bruylant, Bruxelles, pp. 81-111.

### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

**L'expansion des noms de domaine génériques  
de premier niveau: les « new gTLDs » du point  
de vue des titulaires de marques**

Philippe LAURENT

AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

CHERCHEUR SENIOR AU CRIDS – FUNDP



Tel un univers dans l'Univers, à la fois déjà infini mais toujours en constante expansion, l'Internet ne cesse de s'étendre. Actuellement, l'heure est à une augmentation extraordinaire des capacités d'adressage non seulement par le lancement récent d'un processus de création massive de nouveaux domaines génériques de premier niveau (new gTLDs<sup>130</sup>), mais également par une migration à présent bien entamée de la quatrième à la sixième version du protocole IP<sup>131</sup>.

D'une part, l'avènement de l'IPv6 a pour conséquence majeure de passer d'un système d'adressage en 32 bits (permettant un nombre maximal d'adresses IP de  $2^{32}$ , soit un peu plus de 4,2 milliards, soit moins d'une adresse IP par habitant) à un système en 128 bits (qui implique le nombre astronomique de  $3,4 \times 10^{38}$  possibilités d'adresses, soit 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré de surface terrestre). Ce passage à l'IPv6 crée dès lors des milliards de milliards [...] de milliards de nouveaux identifiants numériques uniques. Entre autres, cette évolution ouvre la voie à l'Internet des objets, une ère où n'importe quelle chose ou lieu pourra se voir attribuer un identifiant numérique individuel et échanger de l'information. Ce premier mouvement significatif d'expansion, et les possibilités techniques qu'il laisse entrevoir, génèrent énormément de questions juridiques passionnantes, entre autres en matière de vie privée ou de responsabilité, qui ne peuvent être abordées dans le cadre de cette contribution.

D'autre part, par le fait de permettre à toute société de proposer et gérer de nouvelles extensions de premier niveau (gTLDs), l'ICANN<sup>132</sup> a également ouvert les portes à de nouvelles infinités de possibilités de noms de domaine et d'URLs<sup>133</sup>. Concrètement, cette initiative permet la création de noms de domaine comprenant une multitude de nouveaux vocables à la droite du dernier point de l'adresse, en ce compris des noms communs (tel que ".hotel" par exemple) ou des marques (tel que ".microsoft" par exemple). Les nouvelles extensions de premier niveau ne peuvent cependant être proposées que dans le cadre d'une phase de

<sup>130</sup> New generic Top Level Domains.

<sup>131</sup> Le 6 juin 2012 fut programmé l' "IPv6 launch day", une date à laquelle bon nombre de fournisseurs d'accès, d'équipementiers réseau et de sociétés du web s'engagèrent à activer définitivement l'IPv6.

<sup>132</sup> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet).

<sup>133</sup> Uniform Resource Locators.

candidature (celle-ci s'est déroulée durant le premier semestre 2012). Elles ne sont attribuées et mises en fonction qu'en suivant une procédure strictement établie, et leur gestion doit se faire dans le respect de règles précises. Ces règles et procédures sont reprises dans un "guide de candidature" dont la dernière version date du 4 juin 2012<sup>134</sup>.

Cet élargissement de l'espace du premier niveau du DNS<sup>135</sup> suscite bon nombre d'inquiétudes dans le chef des titulaires de signes distinctifs, et entre autres de marques<sup>136</sup>. En effet, le combat pour le respect des marques était déjà rude au second niveau dans les 22 gTLDs<sup>137</sup> et les 250 ccTLDs<sup>138</sup> existants. À présent, il s'agira non seulement de décupler les efforts afin de couvrir également le deuxième niveau dans tous les nouveaux gTLDs qui feront bientôt leur apparition (Section 3), mais encore, et préalablement, d'adopter la bonne stratégie afin de valoriser ou protéger sa marque dans le cadre de la phase de candidature au premier niveau (Section 2).

L'objectif de cette contribution est de résumer les différentes options et mesures de sécurité que le guide de candidature offre aux titulaires de marques afin de faire valoir leurs droits pendant et après la procédure de création et de délégation des new gTLDs, ainsi que de brièvement rappeler que des procédures judiciaires pourraient éventuellement compléter leur arsenal. Cet exercice nécessite une brève mise en contexte préalable (Section 1).

<sup>134</sup> Le guide de candidature est disponible en différentes versions linguistiques à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agn> (dernière visite le 15 juillet 2012). On notera que la qualité de la version française varie en fonction des chapitres ou des annexes, et ne concorde pas toujours avec la version anglaise. On veillera donc toujours à comparer les textes et à retenir la version anglaise (originale) en cas de discordance.

<sup>135</sup> Domain Name System.

<sup>136</sup> On notera qu'aux États-Unis, l'ANA (Association of National Advertisers) s'est associée à d'autres associations pour monter le CRIDO (Coalition for Responsible Internet Domains Oversight) et s'opposer de toutes ses forces à l'expansion du DNS telle que planifiée par l'ICANN. Voir la page du site de l'ANA consacrée à ce dossier à l'adresse <http://www.ana.net/content/show/id/icann> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>137</sup> Generic Top Level Domains. Il s'agit des noms de domaine de premier niveau dits "génériques" ou "internationaux" dans le sens où, entre autres, ils ne font pas référence à des pays. Il s'agit par exemple des .com, .net, .org, .info,...

<sup>138</sup> Country Code Top Level Domains. Il s'agit des noms de domaine de premier niveau constitués par les codes de pays. Il s'agit par exemple des .be, .fr, .nl, .de,...

## 1. – PRÉSENTATION DU CONTEXTE

Internet permet à des machines d'échanger des données selon le protocole TCP/IP<sup>139</sup>. Les machines s'identifient par des adresses IP, à savoir des numéros d'identification uniques qui leur sont attribués, dont le format diffère en fonction de la version (IPv4 ou IPv6 – *cfr. supra*), mais qui se présentent toujours sous la forme de longues suites de caractères peu propices à la mémorisation humaine. Afin d'obtenir de l'information d'un serveur (une page web par exemple), il est dès lors plus aisé pour les humains de ne pas utiliser les adresses IP mais un système parallèle de dénomination créé à cette fin : le DNS<sup>140</sup>. Ce système permet d'associer des noms de domaine (généralement constitués de chaînes de caractères qui forment des vocables faciles à retenir et séparés par un ou plusieurs points) à des adresses IP, et de faire rediriger les premiers vers les secondes. Ainsi, il est plus aisé de retenir le nom de domaine "www.belgium.be" (ou "be" représente le TLD ou domaine de premier niveau et "belgium" le domaine de deuxième niveau) que l'adresse IPv4 correspondante "193.191.245.4" pour accéder au portail des informations et services officiels belges.

Afin de respecter la cohésion globale d'Internet et de lui permettre de remplir sa tâche (à savoir l'interconnexion des réseaux au niveau mondial), l'attribution d'adresses IP, la création de noms de domaine et l'établissement des liens nécessaires de redirection entre les deux doivent également s'organiser de façon centralisée à l'échelle universelle. Depuis 1998, c'est actuellement l'ICANN, personne morale de droit privé américain sans but lucratif, qui est en charge de cette organisation. L'ICANN officie cependant comme une autorité de tutelle qui délègue la gestion des TLDs à des opérateurs de registres (registry operators). Ainsi par exemple, la société américaine VeriSign, Inc. gère le gTLD ".com" et l'ASBL belge DNS.BE administre le ccTLD ".be". Ces opérateurs de registres désignent eux-mêmes des agents d'enregistrement (registrars) qui se voient octroyer l'accès aux registres<sup>141</sup> et gèrent les enregistrements de deuxième niveau de leurs clients, les détenteurs des noms de domaine (registrants).

<sup>139</sup> Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

<sup>140</sup> Domain Name System.

<sup>141</sup> Cette relation est régie par un contrat "registry-registrar". Voir par exemple les modèles de Verisign, accessibles online à l'adresse [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/become-registrar/com-net-registrar/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/become-registrar/com-net-registrar/index.xhtml) ou de DNS.BE, accessibles à l'adresse [http://www.dns.be/fr/agents/devenir\\_agent](http://www.dns.be/fr/agents/devenir_agent) (dernière visite le 15 juillet 2012).

Les statuts de l'ICANN lui reconnaissent le pouvoir de créer des domaines de premier niveau, tout en agissant *dans l'intérêt général de la communauté internet* » et « *en conformité avec les principes du droit international, des conventions internationales et du droit local applicables en la matière*<sup>142</sup>. La création de TLDs n'est donc qu'un "fait juridique" découlant de l'exercice par l'ICANN d'une prérogative de droit privé<sup>143</sup>.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ICANN n'a pas chômé! A côté des innombrables ccTLDs, elle a ajouté aux gTLDs préexistants (.arpa, .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org, et .int) une batterie de nouvelles extensions génériques (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro, .cat, .jobs, .mobi, .travel, .tel, .asia, .post et .xxx). La création de ces nouvelles extensions fut le résultat de deux appels à candidatures initiés en 2000 et en 2003.

Ces deux précédentes vagues de création de domaines de premier niveau n'étaient que les prémices de la "grande ouverture" du DNS qui nous concerne. Le GNSO<sup>144</sup> travaille en effet depuis fin 2005 sur ce dernier projet afin de soumettre des recommandations<sup>145</sup> sur les principes à mettre en place dans le cadre d'un appel universel à candidatures, qui furent finalement adoptées par l'ICANN en juin 2008. Une première version du "guide de candidature" fut rédigée en octobre 2008 et fut révisée à plusieurs reprises. Il fut approuvé le 11 juin 2011 (mais de légères modifications furent encore apportées par la suite).

Dans pareil contexte, les questions que les titulaires de marques doivent se poser sont multiples et devraient mener à l'élaboration d'une stratégie complexe. Cette stratégie peut s'établir à deux niveaux, qui correspondent aux premier (Section 2) et deuxième (Section 3) niveaux des noms de domaine.

<sup>142</sup> Voir les "Articles of Incorporation of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" du 21 novembre 1998, disponibles à l'adresse <http://www.icann.org/en/about/governance/articles> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>143</sup> C. MANARA, *Le droit des noms de domaine*, Collection IRPI, Le droit des affaires - Propriété Intellectuelle, Paris, Lexis Nexis, 2012, p. 52.

<sup>144</sup> Generic Names Supporting Organisation. Cette organisation a pour objectif d'organiser le développement des principes de gouvernance des gTLDs de manière concertée et participative ("Bottom-up").

<sup>145</sup> Voir le "Final Report on the Introduction of New Top-Level Domains" du 8 août 2007, disponible à l'adresse <http://gns0.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part08aug07.htm> (dernière visite le 15 juillet 2012).

## 2. – LES MARQUES AU PREMIER NIVEAU DES NOMS DE DOMAINE : LES « .MARQUE »

Dans le cadre de l'appel à candidature, un choix dichotomique s'offre aux titulaires de marques: soit ils décident de proposer une marque comme TLD, soit ils décident de ne pas le faire. Les facteurs qui détermineront le choix sont multiples et variables, mais surtout propres à chaque entreprise. Présentée différemment, la question revient à se demander si pareille opportunité s'inscrit dans la politique et la pratique de marketing de l'entreprise et à évaluer quelles stratégies elle pourrait développer et quels bénéfices elle pourrait en tirer, en tenant compte du fait que présenter une candidature et gérer un TLD génèrent également coûts, risques et contraintes (point 2.1).

Outre cette première prise de position sur la candidature en tant que telle, chaque titulaire de marque devrait également se familiariser avec les différentes actions défensives qui sont prévues dans le guide de candidature pour protéger ses droits de marque au premier niveau (point 2.2).

Enfin, un titulaire de marque pourrait également envisager un recours judiciaire en cas de violation de ses droits dans le cadre de la création d'un gTLD (point 2.3)

### 2.1. *Candidature en tant qu'opérateur de registre*

Le "dot-brand" constitue l'un des fers de lance du programme de création des nouveaux gTLDs. La possibilité de "déposer" leurs marques comme TLDs a en effet été présentée aux entreprises comme étant une véritable opportunité de marketing et le moyen de consolider leur présence online tout en renforçant, clarifiant et sécurisant leur identité numérique. Il est donc attendu des entreprises aux budgets marketing élevés qu'elles embrassent ce nouvel outil et qu'elles l'utilisent activement. Cependant, l'idée de ne faire qu'un "dépôt défensif" (pour "réserver le territoire") peut également traverser les esprits des sociétés plus "conservatrices". Dans une situation comme dans l'autre, il s'agit de bien évaluer tout ce qu'implique le fait de présenter une candidature.

#### 2.1.1. *Contraintes et coûts*

Il faut bien se garder de comparer la création d'un TLD avec l'enregistrement d'un nom de domaine de deuxième niveau. Présenter une

candidature en tant qu'opérateur d'un ".marque" est une initiative totalement différente du simple enregistrement d'un "marque.TLD". Dans le premier cas, le candidat postule pour obtenir la gestion d'un registre, dans le second, il devient simple détenteur d'un nom de domaine au sein d'un registre. Il s'agit de deux positions hiérarchiques bien distinctes.

L'opérateur de registre détient un pouvoir beaucoup plus étendu et doit dès lors, en contrepartie, remplir des obligations beaucoup plus importantes. Entre autres, le gestionnaire de registre bénéficie d'une véritable délégation dans la zone racine du DNS dont l'ICANN est garante. Cette lourde responsabilité implique la création d'un lien direct entre le gestionnaire de registre et l'ICANN. Ce lien direct se traduit en termes juridiques par la conclusion d'un "accord de registre"<sup>146</sup>, qui s'accompagne de spécifications techniques et administratives complexes.

L'un des principaux objectifs du guide de candidature est de détailler l'ensemble des éléments qui doivent être apportés par le candidat à la gestion d'un registre afin de démontrer, justificatifs à l'appui, qu'il a les capacités techniques, opérationnelles et financières nécessaires à l'exploitation du registre. Le guide prévoit également la façon dont ces éléments seront appréciés dans le cadre de la phase d'évaluation<sup>147</sup>. Le montage du dossier de candidature représente en soi un travail conséquent, de même que son évaluation.

Outre le travail qu'elle représente en tant que tel, la candidature génère également des débours importants. Le dépôt de candidature doit s'accompagner du paiement des frais d'évaluation, qui s'élèvent à 185.000 USD. Ces frais peuvent faire l'objet d'un remboursement en cas de retrait de la candidature, selon une méthode de calcul dégressive : plus le candidat ira loin dans la procédure, moins il récupérera sa mise en cas d'abandon. Par ailleurs, des coûts additionnels peuvent s'ajouter tout au long de la procédure. Par exemple, un examen "approfondi" (possibilité qui s'offre au candidat au cas où il n'aurait pas réussi l'examen standard) coûte 50.000 USD de plus. Si la candidature fait l'objet d'une opposition formelle, la procédure de résolution de conflit pourrait également coûter jusqu'à "122 000 USD (ou plus)" selon les évaluations de l'ICANN<sup>148</sup>. Mentionnons également le fait qu'en cas de compétition entre plusieurs candidatures validées pour

<sup>146</sup> Voir l'annexe au module 5 du guide de candidature.

<sup>147</sup> Voir l'annexe au module 2 du guide de candidature.

<sup>148</sup> Point 1.5.2 du guide de candidature.

un TLD identique ou similaire, la solution de dernier recours pour départager des candidats (à défaut d'accord amiable ou de bénéfice de priorité<sup>149</sup>) consiste en l'organisation d'enchères<sup>150</sup>.

Insistons également sur le fait que les capacités techniques, opérationnelles et financières requises doivent effectivement être déployées et maintenues tant que le TLD est en fonction. Un système de suivi constant est prévu dans l' "accord de registre", qui engendrera encore des tâches administratives additionnelles. Ces frais d'exploitation récurrents seront conséquents et s'ajouteront à l'abonnement annuel de 25.000 USD que l'ICANN compte également percevoir.

Dès lors, si l'attrait que constitue pour les entreprises le fait de pouvoir "déposer" et gérer des TLDs correspondant à leurs marques semble logique, les coûts et contraintes liés à l'opération doivent être bien pris en compte et risquent de se montrer dissuasifs, spécialement vis-à-vis des candidats au "dépôt défensif"<sup>151</sup>.

### 2.1.2. Risques de non-aboutissement de la candidature

Outre son coût et les contraintes qu'elle génère, l'aventure n'est pas sans risque. Le parcours d'une candidature peut en effet être semé d'embûches : le guide de candidature prévoit une série de mécanismes afin d'éviter que les TLDs retenus ne créent de "perturbations" à différents niveaux et points de vue.

Dans le cadre de l'évaluation initiale, outre l'appréciation des capacités des candidats, les évaluateurs devront procéder à un examen des chaînes de caractères, afin de "*déterminer que la chaîne gTLD objet de la candidature ne posera probablement aucun problème de stabilité ou de sécurité au niveau du DNS, y compris des problèmes dus à la similarité avec des TLD ou des noms réservés existants*"<sup>152</sup>. En conséquence, l'extension proposée ne doit pas être « trop similaire » à des extensions existantes, sous peine d'être refusée. On notera que l'évaluation peut être influencée par des commentaires émis dans le cadre d'un mécanisme de consultation publique<sup>153</sup> dont la durée est de soixante jours à partir de la publication des documents de candidature.

<sup>149</sup> Cfr. *Infra*.

<sup>150</sup> Point 4.3 du guide de candidature.

<sup>151</sup> Notons également que ces contraintes s'appliquent que le registre soit ouvert (l'enregistrement au second niveau est offert au public) ou fermé (usage exclusif par le gestionnaire ou établissement de règles restrictives d'entrée).

<sup>152</sup> Point 1.1.2.5 du guide de candidature.

<sup>153</sup> Point 1.1.2.3 du guide de candidature.

Une procédure spécifique d'objections formelles est également prévue, afin de “*permettre une prise en considération totale et juste des objections selon certains critères limités étrangers au processus d'évaluation des candidatures par l'ICANN, basée sur leurs mérites*”.<sup>154</sup> Cette procédure peut être introduite durant une période de sept mois à partir de la publication des candidatures. Les objections formelles peuvent être déposées pour les quatre motifs suivants<sup>155</sup> :

1. la similitude de chaînes propice à confusion (les cas visés sont ceux où l'extension proposée présente une trop grande similitude avec un TLD existant ou avec un autre gTLD faisant l'objet d'une candidature parallèle) ;
2. une violation des droits d'autrui (c'est dans cette catégorie que sont visées, entre autres, les atteintes aux droits de marques - *cfr. infra*) ;
3. l'intérêt public limité (l'extension proposée serait contraire aux règles de morale et d'ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international); et
4. l'objection de la communauté (lorsqu'une candidature à un gTLD fait l'objet d'une opposition substantielle au sein d'une partie significative de la communauté ciblée).

En conséquence des règles de spécialité<sup>156</sup> et de territorialité<sup>157</sup> des marques, certains titulaires de marques similaires ou identiques coexistantes risquent de présenter leur candidature pour un même TLD, ou pour des TLDs dont la “*similitude des chaînes est jugée susceptible de créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs en cas de délégation de plusieurs de ces chaînes*”<sup>158</sup>. Pareil conflit entre candidatures parallèles (qui auront passé la phase d'évaluation) sera traité suivant une procédure postérieure de résolution des conflits de chaînes<sup>159</sup>. Trois solutions sont alors envisagées dans un ordre chrono-

<sup>154</sup> Point 1.1.2.3 du guide de candidature.

<sup>155</sup> Point 3.2.1 du guide de candidature.

<sup>156</sup> Sauf exceptions, des droits de marque ne s'acquièrent et ne s'exercent que pour des classes de produits ou de services déterminés. Une même marque pourrait dès lors être déposée par des entreprises différentes pour distinguer des produits ou des services différents.

<sup>157</sup> Sauf exceptions, les marques ne bénéficient d'une protection que dans les pays dans lesquels elles ont fait l'objet d'un dépôt. Une même marque pourrait dès lors être déposée par des entreprises différentes dans des territoires différents.

<sup>158</sup> Point 4.1 du guide de candidature. On notera que l'appréciation de la similarité des chaînes susceptibles d'entraîner la confusion des utilisateurs se fera entre autres sur la base d'un algorithme développé à cette fin. Cet outil informatique est disponible sur le site de l'ICANN à l'adresse <https://icann.sword-group.com/algorithm/> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>159</sup> Module 4 du guide de candidature.

logique: la résolution amiable, l'évaluation de la priorité à la communauté (si cette option est choisie par le candidat au TLD communautaire impliqué) et l'enchère.

En ce qui concerne la deuxième solution, précisons qu'une candidature portant sur un gTLD désigné et reconnu comme étant communautaire (c'est-à-dire destiné à être utilisé au profit d'une communauté clairement définie – preuves à l'appui) peut, sur demande, bénéficier de règles de priorité face aux gTLDs "standards"<sup>160</sup>. De prime abord, une marque individuelle<sup>161</sup> étant peu propice à une candidature de type "communautaire", un candidat au "dot-brand" pourrait se voir déforcer s'il advenait qu'une communauté entre en compétition avec lui.

Soulignons aussi qu'une série de règles complémentaires peuvent également impacter certaines candidatures pour le "dot-brand", en fonction de la nature du vocable déposé comme marque. Par exemple, en ce qui concerne les marques qui correspondent à des noms géographiques, il faut noter que ces derniers sont soumis à des règles particulières<sup>162</sup>. Alors que les noms de pays et de régions (selon une liste limitative) sont exclus du programme, les candidatures portant sur d'autres noms géographiques (noms de capitales, de villes, de subdivisions nationales ou de régions macrogéographiques de l'UNESCO) doivent être accompagnés des documents de soutien ou d'absence d'objection émis par le gouvernement ou l'autorité publique compétente. Si la norme ISO 3166 sert de référence pour les autres noms géographiques, aucune liste établie n'existe en qui concerne les noms de villes.

Le GAC<sup>163</sup> peut également intervenir à différents niveaux afin d'émettre des avertissements ou des recommandations quand une candidature est considérée comme problématique, par exemple, parce qu'elle pourrait violer le droit national ou s'avérer politiquement sensible<sup>164</sup>. Une recommandation du GAC peut également mener dans certains cas à la non-approbation de la candidature par l'ICANN.

<sup>160</sup> Point 4.2 du guide de candidature.

<sup>161</sup> *A fortiori*, on peut davantage imaginer qu'une marque collective puisse donner lieu à un dépôt de TLD communautaires.

<sup>162</sup> Point 2.2.1.4 du guide de candidature.

<sup>163</sup> Governmental Advisory Committee. Ce comité consultatif gouvernemental a pour fonction d'aviser l'ICANN quand ses activités soulèvent des questions de politique publique ou de droit national et international.

<sup>164</sup> Point 3.1 du guide de candidature.

## 2.2. *Actions défensives dans le cadre des règles établies par le guide de candidature*

Tout titulaire de marque, qu'il soit ou non candidat au gTLD correspondant à celle-ci, peut bénéficier des mesures prévues dans le guide de candidature afin de protéger ses droits. Comme nous l'avons déjà vu, le guide protège les intérêts des titulaires de marques durant la procédure d'attribution des gTLDs (point 2.2.1). Une délégation de gTLD pourrait également être remise en question après la procédure d'attribution (2.2.2).

### 2.2.1. *Durant la procédure d'attribution*

#### a) *Commentaire*

L'une des premières mesures défensives qu'un titulaire de marque (ou n'importe qui d'autre d'ailleurs) pourrait envisager est la possibilité de faire part de ses commentaires durant les 60 jours suivant la publication des candidatures.

Ces commentaires n'ont aucun effet contraignant. Ils ont normalement pour seul objectif d'influencer le travail des évaluateurs dans le cadre de leur mission, qui ne comprend pas l'appréciation du risque qu'un gTLD proposé puisse enfreindre des droits de tiers. Le guide de candidature insiste sur le fait que les commentaires ne seront en aucun cas traités comme des objections formelles et que les commentaires sur les questions associées aux objections formelles ne seront pas pris en compte par les commissions au cours de l'évaluation initiale. Ils pourront par contre être pris en considération par une commission d'experts au cours d'une procédure de résolution des litiges suite à une objection formelle<sup>165</sup>.

Quel pourrait-être l'intérêt d'un simple commentaire? Un commentaire pourrait faire office d'un premier "coup de semonce" public et gratuit, visant à faire réfléchir le candidat (...distrait ou peu informé...) au tout début de la procédure et à le faire revenir rapidement sur sa décision. Cela lui permettrait par ailleurs de récupérer une bonne partie de sa mise de départ conformément aux règles de remboursement<sup>166</sup>. Il va de soi que cette approche pourrait être complétée ou substituée par une correspondance privée adressée directement au

<sup>165</sup> Point 1.1.2.3 du guide de candidature.

<sup>166</sup> Point 1.5.1 du guide de candidature.

candidat l'invitant à reconsidérer sa position. Nous doutons cependant que pareils cas de figures fassent légion : la procédure d'objection formelle risque de s'avérer fréquemment nécessaire.

b) *Objection formelle*

Comme expliqué ci-dessus, dans le but de protéger certains droits et intérêts, une procédure indépendante de résolution des litiges peut être déclenchée par le dépôt d'une objection formelle basée sur l'un des quatre critères prévus par le guide de candidature<sup>167</sup>. Les objections formelles doivent être présentées dans une période de sept mois qui suivent la publication des candidatures<sup>168</sup>. Elles sont évaluées par des commissions composées d'experts.

*Violation des droits d'autrui*

L'objection formelle spécifiquement désignée afin de protéger les intérêts des titulaires de droit de marque est la deuxième, qui porte sur "la violation des droits d'autrui". Cette objection peut être soulevée par tout "titulaire de droit", que ce dernier ait ou non présenté une candidature pour un gTLD identique ou similaire<sup>169</sup>. Si ce terme paraît large et englobant, il ne vise en fait que les titulaires de marques (enregistrées ou non) et les organisations intergouvernementales<sup>170</sup>.

Lorsque l'objection est introduite (selon la procédure et dans les formes décrites dans le guide de candidature<sup>171</sup>), le candidat peut tenter de trouver une solution amiable avec l'objecteur, répondre à l'objection dans les 30 jours de sa notification<sup>172</sup> (ce qui lancera le processus de résolution des litiges), ou retirer sa candidature. En cas d'absence de réaction, l'objecteur obtiendra gain de cause par défaut<sup>173</sup>.

<sup>167</sup> Point 3.1 du guide de candidature.

<sup>168</sup> Le point 1.1.2.6 du guide de candidature prévoit que cette période sera d' "environ 7 mois".

<sup>169</sup> Si le titulaire de marque a également présenté sa candidature pour un gTLD correspondant à sa marque, une procédure en conflit de chaînes pourra également être initiée à supposer que son objection en violation de droits ne soit pas retenue (cfr. *Infra*).

<sup>170</sup> Voir à cet égard les explications données par l'OMPI, "Legal Rights Objections under ICANN's New gTLD Program", disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>171</sup> Point 3.3.1 du guide de candidature.

<sup>172</sup> Point 3.3.3 du guide de candidature.

<sup>173</sup> Point 3.2.4 du guide de candidature.

C'est le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui a été choisi comme fournisseur du service de résolution des litiges<sup>174</sup>.

Malgré une référence aux "*principes généraux du droit tels qu'ils sont reconnus sur le plan international*" la notion de violation de droits de marque prend une signification autonome dans le cadre de la procédure. Le guide prévoit en effet les trois situations qui peuvent donner lieu au refus de la candidature:

- l'utilisation éventuelle<sup>175</sup> du gTLD proposé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque commerciale enregistrée ou non enregistrée ou de la marque de service ("marque") de l'objecteur ;
- l'utilisation éventuelle du gTLD affecte injustement le caractère distinctif ou la réputation de la marque de l'objecteur ; ou
- l'utilisation éventuelle du gTLD engendre une probable confusion inacceptable entre un gTLD faisant l'objet d'une candidature et la marque de l'objecteur<sup>176</sup>.

Si certains termes employés semblent avoir été empruntés au vocabulaire classique du droit des marques et peuvent dès lors faire l'objet d'interprétations par analogie, (c'est le cas du risque de confusion<sup>177</sup> ou du fait de "tirer indûment profit du caractère distinctif" de la marque ou de lui porter préjudice<sup>178</sup>), d'autres font appel à des concepts subjectifs susceptibles de laisser une large liberté d'appréciation à la commission de résolution du litige (nous faisons référence à l'utilisation "éventuelle" ou "potentielle" du gTLD, l'aspect "inacceptable" de la confusion qui risque d'être créée ou au fait d'affecter "injustement" le caractère distinctif ou la réputation de la marque).

Le guide de candidature propose une série de facteurs non exclusifs sur lesquels peut s'appuyer la commission, et qu'il semble utile de reprendre intégralement ci-dessous:

*"Le gTLD faisant l'objet d'une candidature est identique ou similaire, de par son apparence, sa prononciation ou sa signification, à la marque existante de l'objecteur.*

<sup>174</sup> Point 3.2.3 du guide de candidature.

<sup>175</sup> La version anglaise du guide parle de "potential use".

<sup>176</sup> Point 3.5.2 du guide de candidature.

<sup>177</sup> Le terme employé dans la version anglaise est "likelihood of confusion" tel que repris, par exemple, dans les articles 4 et 5 de la Directive européenne 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (ci-dessous "la Directive").

<sup>178</sup> Voir par exemple l'article 5, §§2 et 5 de la Directive.

- *L'acquisition et l'utilisation des droits de l'objecteur sur la marque se font de bonne foi.*
- *La mesure dans laquelle il existe une reconnaissance du symbole correspondant au gTLD dans le domaine compétent du public, en ce qui concerne la marque de l'objecteur, du candidat ou d'un tiers.*
- *L'intention dont fait preuve le candidat dans le cadre de sa candidature au gTLD, notamment sa connaissance de la marque de l'objecteur ou la possibilité raisonnable qu'il ait eu connaissance de cette marque, y compris l'adoption d'un comportement conduisant à la candidature ou à l'exploitation de TLD ou l'enregistrement de TLD identiques ou d'une similitude portant à confusion avec les marques de tiers, au moment de sa candidature pour le gTLD.*
- *L'utilisation et la portée du symbole correspondant au gTLD ou la préparation d'une utilisation de ce symbole pouvant être démontrées, dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi ou de la fourniture d'informations de bonne foi, d'une façon n'interférant pas avec l'exercice légitime par l'objecteur de ses droits sur la marque.*
- *Le candidat détient des marques ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur le symbole correspondant au gTLD et, le cas échéant, la bonne foi de l'acquisition de ces droits et de l'utilisation du symbole, ainsi que la cohérence de l'utilisation prétendue ou probable du gTLD par le candidat et de cette acquisition ou utilisation.*
- *La mesure dans laquelle le candidat est généralement identifié au symbole correspondant au gTLD et, le cas échéant, la cohérence de l'utilisation prétendue ou probable du gTLD par le candidat, en outre, de bonne foi.*
- *L'utilisation prévue du gTLD par le candidat créerait un risque de confusion avec la marque de l'objecteur en ce qui concerne la source, le parrainage, l'affiliation ou l'approbation du gTLD."*

Certains facteurs peuvent être rattachés à des critères utilisés en matière de violation de marques. Par exemple, le premier facteur semble calqué sur la comparaison visuelle, auditive et conceptuelle

qui est effectuée en Europe pour apprécier le risque de confusion entre deux marques<sup>179</sup>.

D'autres facteurs ont été largement inspirés des règles UDRP<sup>180</sup> de l'ICANN, et plus particulièrement ceux qui visent à déterminer si le candidat a un droit ou un intérêt légitime ou s'il est de mauvaise foi<sup>181</sup>. À première vue, on pourrait s'étonner de ce glissement, puisqu'il n'est pas fait explicitement référence à la bonne foi du candidat ou à ses intérêts légitimes dans l'énoncé des trois situations à examiner. Il nous semble cependant que c'est l'usage des concepts subjectifs ci-dessus mentionnés (utilisation potentielle, confusion inacceptable, atteinte injuste au caractère distinctif) qui constitue la passerelle vers ces critères.

On remarquera que le sixième facteur n'est pas sans faire penser aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le rejet de différents stratagèmes, basés sur des dépôts ou des licences de marques, qui furent inventés afin de déjouer le mécanisme de « sunrise » mis en place lors de la lancée du “.eu”<sup>182</sup>.

#### *Similitude de chaînes propices à confusion*

Notons enfin que si l'entreprise a elle-même présenté sa candidature pour un TLD correspondant à sa marque, et que le risque de confusion de chaînes n'a pas été détecté durant la phase d'évaluation initiale, elle peut également déposer une objection sur la base du premier critère (similitude de chaînes propices à confusion) auprès du Centre international pour le règlement des différends.

Le critère applicable afin de déterminer s'il y a un risque de confusion est le suivant : *“une confusion de chaînes existe lorsqu'une chaîne ressemble tant à une autre qu'elle peut induire en erreur l'utilisateur ou entraîner une confusion. Pour qu'un tel risque de confusion existe, il doit être probable, et non simplement possible, que la confusion*

<sup>179</sup> Voir par exemple C.J.U.E., arrêt “Puma/Sabel” du 11 novembre 1997, C-251/95, §23.

<sup>180</sup> Uniform Domain Name Resolution Policy. Ces principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvés par l'ICANN le 24 octobre 1999, sont les règles acceptées contractuellement qui sont suivies dans le cadre d'une procédure administrative extrajudiciaire visant à trancher un conflit portant sur l'enregistrement de noms de domaine de deuxième niveau dans un nombre important de gTLDs. A cet égard, voir par exemple A. CRUQUENNAIRE ET J.-F. HENROTTE, “Le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de propriété intellectuelle”, in *Droits intellectuels : le contentieux*, Liège, Anthémis, 2012, p.72 et s.

<sup>181</sup> Article 4, a), b) et c) des règles UDRP.

<sup>182</sup> CJUE, arrêt “Lensworld.eu” du 19 juillet 2012, C-376/11, Pie Optiek SPRL v. Bureau Gevers S.A. & European Registry for Internet Domain ASBL, (www.curia.eu); CJUE, arrêt “Reifen” du 3 juin 2010, C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH v Richard Schlicht, (www.curia.eu).

*surviennne dans l'esprit de l'utilisateur d'Internet moyen et raisonnable. Une simple association, dans le sens où une chaîne en rappelle une autre, n'est pas suffisante pour prouver le risque de confusion*<sup>183</sup>.

Si la similitude de chaînes est propice à confusion, les deux candidatures (qui auront passé avec succès d'éventuelles autres objections) feront alors l'objet d'une procédure en conflit de chaînes<sup>184</sup>, pouvant déboucher sur l'organisation d'enchères (cfr. supra).

On soulignera que “ *si un objecteur souhaite soutenir l'objection à une candidature sur plusieurs critères, ce dernier doit déposer des objections séparées et s'acquitter des frais de dossier afférents à chaque critère d'objection* ”<sup>185</sup>.

### 2.2.2. Après la procédure d'attribution : la PDDRP

Si un titulaire de marque n'a pas exercé ou fait valoir ses droits durant la phase de candidature, ou si ses objections n'ont pas été retenues contre la délégation d'un gTLD identique ou similaire à sa marque, doit-il “se taire à jamais” une fois la délégation opérée?

La réponse est doublement négative. Le candidat devenu opérateur de registre est toujours exposé à des actions judiciaires à son encontre (cfr. infra), mais de plus, le guide de candidature prévoit encore une procédure administrative post délégation : la PDDRP<sup>186</sup>.

Cette nouvelle procédure extrajudiciaire, très stricte et limitative, vise à donner l'opportunité à un titulaire de marques de pouvoir exiger qu'un opérateur fasse l'objet de mesures contraignantes lorsque, de mauvaise foi, il tire indument profit de l'enregistrement de noms de domaine frauduleux dans son registre. Cette procédure sanctionne des comportements adoptés aussi bien au premier niveau du nom de domaine qu'à son deuxième niveau<sup>187</sup>.

Au premier niveau, le plaignant doit prouver que l'action positive de l'opérateur de registre, dans sa procédure ou sa manière de faire fonctionner une chaîne gTLD identique ou confusément similaire à la

<sup>183</sup> Point 3.5.1 du guide de candidature.

<sup>184</sup> Point 3.2.2.1 du guide de candidature.

<sup>185</sup> Point 3.3.1 du guide de candidature.

<sup>186</sup> Post Delegation Dispute Resolution Procedure. Le règlement de pareille procédure fait l'objet d'une annexe au guide de candidature. En règle générale, on notera la mauvaise qualité de la traduction française fournie par l'ICANN (version du 19 septembre 2011). Nous avons dès lors effectué notre propre traduction à partir de la version anglaise.

<sup>187</sup> Article 6 des règles de la PDDRP.

marque du plaignant, induit ou contribue à l'un des comportements suivants de la chaîne gTLD:

- il est indument tiré profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou
- il est porté atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque du plaignant, ou
- il y a création d'un risque de confusion avec la marque du plaignant.

Selon les règles PDDRP, l'exemple type du comportement sanctionné au premier niveau est celui de l'opérateur qui se fait passer pour le titulaire de la marque en question.

Après un assez long cheminement parsemé de conditions, de démarches et de critères additionnels, la procédure peut entre autres aboutir à<sup>188</sup> :

- imposer à l'opérateur du registre d'appliquer des mesures pour veiller à empêcher tout enregistrement contrefaisant ultérieur ;
- imposer la suspension des enregistrements de noms de domaine durant une période déterminée ; ou
- dans des circonstances exceptionnelles et si l'opérateur a agi malicieusement, la résiliation du contrat de registre.

### 2.3. Actions judiciaires ?

La question des actions judiciaires que pourraient tenter des titulaires de marques dont les droits auraient été lésés par la délégation d'un gTLD par l'ICANN est largement trop vaste et complexe que pour être traitée dans le cadre de la présente contribution. Nous nous contenterons dès lors de proposer une première piste de réflexion, en restant volontairement à un haut niveau d'abstraction.

En créant et déléguant les TLDs actuellement en fonction, l'ICANN n'avait pas pris de risques trop importants sur le plan du droit des marques. Les ccTLDs ne sont constitués que des deux lettres formant les codes de pays conformément au standard ISO 3166-1 alpha-2. Les gTLDs actuels reprennent généralement la ou les premières syllabes ou l'intégralité de noms communs désignant des activités ou des secteurs très généraux. Il est difficile d'imaginer des situations dans lesquelles ces extensions pourraient être mises en cause en application

<sup>188</sup> Article 18 de règles de la PDDRP.

des règles du droit de marques. Par contre, en donnant la possibilité à toute entreprise d'opérer un registre dont la chaîne gTLD peut potentiellement reprendre n'importe quel vocable, le risque s'accroît largement malgré toutes les mesures de précautions adoptées dans le guide de candidature.

Comme exposé dans la présentation du contexte, l'ICANN est une entité privée de droit Californien qui détient le pouvoir technique de coordonner le DNS et de créer des nouveaux gTLDs, et son activité s'inscrit uniquement dans le droit privé<sup>189</sup>. Par ailleurs, la délégation de gTLDs s'effectue sur des bases strictement contractuelles, la signature d'un "contrat de registre" entre l'ICANN et le candidat étant l'aboutissement ultime de la procédure candidature.

Les titulaires de marques doivent être considérés comme étant tiers aux processus contractuels impliquant l'ICANN et les candidats aux nouveaux gTLDs. Les conventions qui interviennent entre l'ICANN et les opérateurs n'affectent en rien les droits exclusifs des titulaires de marques ou leur pouvoir de s'opposer à l'usage de celles-ci dans le ou les territoires nationaux où elles font l'objet d'une protection et dans les limites et conditions de la loi nationale applicable. En conséquence, si la création d'un gTLD, sa délégation à un opérateur et/ou son exploitation par un opérateur sont susceptibles de constituer des actes qui enfreignent des droits de marque conformément au droit national envisagé, et si ces actes entrent effectivement dans le champ d'application de la loi concernée, rien n'empêcherait *a priori* le titulaire de ces droits d'assigner le ou les responsables des actes incriminés (l'opérateur et/ou l'ICANN) devant le juge compétent<sup>190</sup> sur la base de la loi applicable.

Pareil raisonnement laisse entrevoir d'épineuses questions de droit international privé qui pourraient déboucher sur des pratiques de

<sup>189</sup> C. MANARA, *op. cit.*, p.38.

<sup>190</sup> En guise d'exemple et en ce qui concerne la Belgique, nous pouvons citer la décision "Liberty" de la Cour d'appel de Bruxelles du 2 décembre 2004. Cet arrêt concerne un litige opposant, d'une part, une société belge organisatrice de voyages et détentrice de différentes marques enregistrées au Benelux composées du vocable "Liberty" et, d'autre part, une agence de voyages suisse qui a enregistré le nom de domaine [www.liberty-voyages.com](http://www.liberty-voyages.com) et l'utilise pour promouvoir ses activités. La Cour d'appel justifie sa saisine en constatant que le dommage prétendu est localisé sur le territoire couvert par le titre invoqué (à savoir le Benelux). Cette décision porte sur un nom de domaine de second niveau, mais elle pourrait servir de précédent au cas où une société belge estimerait que la délégation ou l'usage d'un nouveau gTLD porte atteinte à sa marque Benelux. Bruxelles (9<sup>e</sup> ch.), 2 décembre 2004, *J.T.*, 2005, p.338 (et note d'A. CRUQUENAIRE). Voir également B. MICHAUX, E. CORNU et G. SORREAU, "L'attribution des noms de domaine en cas de concurrence entre titulaires de signes distinctifs", in *La protection des marques sur internet*, Cahier du CRID n°28, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 36.

“forum shopping” en cas de marques multi-territoriales et devenir un terrain propice à la créativité dans l’élaboration de stratégies offensives.

Par ailleurs, en plus des règles de propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité, d’autres branches juridiques pourraient servir de fondement à des actions en justice telles que le droit de la concurrence ou la régulation des pratiques commerciales<sup>191</sup>.

L’ICANN est consciente de ces risques, qui semblent avoir influencé le prix de candidature : un tiers de celui-ci devrait en effet alimenter un budget alloué à la défense de l’ICANN en cas de procédures judiciaires intentées à son encontre<sup>192</sup>.

### 3. – LES MARQUES AU SECOND NIVEAU DES NOMS DE DOMAINE : LES “MARQUE.TLD”

Au-delà des questions abordées dans la section 2 concernant l’usage de la marque ou d’un vocable portant à confusion au niveau du TLD, la création d’une multitude de nouvelles extensions a également pour conséquence la démultiplication des registres dans chacun desquels la marque ou un vocable portant à confusion pourraient être enregistrés au second niveau.

Cela implique pour les titulaires de droits le déploiement d’importants efforts complémentaires de monitoring, le développement de nouvelles stratégies d’enregistrement (défensifs ou actifs) et le risque de devoir multiplier les procédures anti-cybersquatting extrajudiciaires (point 3.1), voire judiciaires (point 3.2).

<sup>191</sup> À cet égard, on notera l’affaire actuellement pendante devant la United States District Court for the Central District of California concernant la récente délégation du “.xxx”, dans laquelle aussi bien l’ICANN que l’opérateur du gTLD en question, la société ICM Registry, LLC, se sont faites assignées le 15 novembre 2011 par la société luxembourgeoise Manwin Licensing International SARL, qui invoque, entre autres, une violation des règles “antitrust”. Les actes de procédures sont publiés sur le site de l’ICANN à l’adresse <http://www.icann.org/en/news/litigation/manwin-v-icm> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>192</sup> K. MURPHY, “ICANN snubs critics, opens domain extension floodgates”, in *The Register*, 11 janvier 2012, disponible à l’adresse [http://www.theregister.co.uk/2012/01/11/icann\\_gtld/](http://www.theregister.co.uk/2012/01/11/icann_gtld/) (dernière visite le 15 juillet 2012).

### 3.1. Mesures prévues dans le guide de candidature et les contrats de registre

Afin d'alléger la tâche des titulaires de droit, le guide de candidature et le contrat de registre prévoient une batterie de mesures protectrices visant le deuxième niveau des noms de domaine<sup>193</sup>.

Ainsi, la spécification 7 annexée au contrat de registre prévoit en général que *“l'opérateur de registre s'engage à mettre en œuvre et à respecter tout mécanisme de protection des droits (ci-après désignés comme des « RPM ») défini à tout moment par l'ICANN”*. L'ICANN oblige donc l'opérateur à mettre en œuvre non seulement toutes les mesures déjà prévues dans le guide de candidature, mais également toute autre mesure qu'elle estimerait nécessaire de mettre en place dans le futur.

Chacune des mesures déjà prévues mériterait une analyse détaillée qu'il est impossible d'effectuer dans le cadre de cette contribution. Nous proposons ci-dessous d'en résumer les mécanismes.

#### 3.1.1. Clearinghouse (ou “chambre de compensation”)

Tout opérateur de registre doit *“mettre en œuvre des mesures de protection des droits de démarrage”*<sup>194</sup>. Parmi ces mesures, l'opérateur doit prévoir une période de sunrise et un service de revendication concernant les marques lors des phases de lancement des enregistrements. Ces services sont mis en place en collaboration avec une Clearinghouse (“chambre de compensation”) organisée par l'ICANN<sup>195</sup>.

La Clearinghouse sert de base centrale d'informations authentifiées concernant les droits des détenteurs de marques. Le système de Clearinghouse permet aux titulaires de marques verbales de faire valider leurs marques et de les faire répertorier dans la base de données qui sera systématiquement consultée durant les phases de lancement des enregistrements de noms de domaine dans les registres des nouveaux gTLDs. En d'autres termes, la Clearinghouse sert de référentiel en matière de droits de marque, et remplit des fonctions de validation en ce qui concerne le sunrise et de liste d'alerte lors du démarrage “grand public” des enregistrements.

<sup>193</sup> Voir le point 5.4.1 du guide de candidature.

<sup>194</sup> Voir le point 5.4.1 du guide de candidature.

<sup>195</sup> Un document relatif aux fonctions et fonctionnement de la Clearing House est annexé au Module 5 du guide de candidature.

Il est dès lors conseillé à tout titulaire de marque verbale de faire valider et enregistrer cette dernière par la chambre de compensation, soit à titre purement préventif (service de revendication) soit en préparation d'un ou plusieurs sunrises.

Peuvent être enregistrés dans la chambre de compensation “*les noms de marques déposés de façon régionale ou nationale de toutes juridictions, tout nom de marque ayant été validé par une cour de justice ou autre démarche judiciaire, tout nom de marque protégé par un statut ou un contrat en vigueur au moment où la marque est soumise à la chambre de compensation pour l'inclusion, et les autres marques qui constituent des droits de propriété intellectuelle*”. Les règles prévoient cependant que “*les protections accordées aux enregistrements de marques ne s'étendent pas aux demandes d'enregistrement, aux marques dans le délai d'opposition ou aux marques déposées qui ont fait l'objet de procédures accordant leur invalidation, annulation ou rectification*”. Elles prévoient par ailleurs les informations et preuves à fournir<sup>196</sup>.

### 3.1.2. Sunrise

L'opérateur doit prévoir une période de sunrise (de minimum 30 jours) lors du lancement de la procédure d'enregistrement de noms de domaine dans son TLD. Cela signifie qu'avant que des enregistrements provenant de n'importe quel requérant puissent être acceptés, une première période doit être réservée aux titulaires de droits afin de leur laisser la possibilité de réserver prioritairement les noms de domaine correspondant à leurs marques. Il s'agit dès lors d'une dérogation au principe “premier arrivé, premier servi”.

Le module 5 du guide de candidature n'apporte pas plus de précisions quant à l'organisation pratique du sunrise, mais le document annexe relatif à la clearinghouse apporte certains détails additionnels.

Dans son point 6.2.3, ce document propose une ébauche de conditions pour pouvoir bénéficier du sunrise :

- La première condition est qu'il faut être titulaire de droits de marque. On notera que seules les marques verbales sont retenues. La marque doit être enregistrée à l'échelle nationale ou régionale. Cette marque sera considérée comme valide, soit par la production d'une preuve d'usage (validée par la clearinghouse),

<sup>196</sup> Voir le document relatif à la Clearinghouse annexé au Module 5 du guide de candidature, article 3.

soit par effet d'une décision de justice, soit parce qu'elle fait l'objet d'une protection spécifique via une loi ou un traité en vigueur depuis le 26 juin 2008.

- Des exigences optionnelles peuvent être prévues en ce qui concerne les classes de biens et services couverts par la marque.
- Le titulaire doit certifier que toute l'information fournie est correcte.
- Il faut également fournir une documentation suffisante relative aux droits de marque.

On remarquera aussi qu'il est prévu qu'une partie tierce puisse contester l'usage de la priorité offerte par le sunrise en application d'une SDRP<sup>197</sup>.

### 3.1.3. *Service de revendication*

Après le démarrage des enregistrements ouverts à tous, durant une période dont la durée doit être de minimum 60 jours<sup>198</sup>, le service de revendication avertit un requérant d'une correspondance entre la chaîne qu'il désire enregistrer comme nom de deuxième niveau et une marque enregistrée dans la base de données de la Clearinghouse, et l'informe sur cette marque.

S'il désire poursuivre l'enregistrement malgré cet avertissement, le requérant doit remplir un formulaire par lequel il certifie avoir été informé de la situation et qu'il estime qu'à sa connaissance, il n'enfreindra pas de droits de marque.

Le titulaire de la marque concernée est également averti.

On remarquera que les critères à remplir pour bénéficier du service de revendication sont moins stricts qu'en matière de sunrise: aucune démonstration d'utilisation de la maque n'est nécessaire. Cette différence est volontaire : *“L'éventail des marques déposées qui doit être pris en charge par les registres dans la fourniture des services de revendication de marque est plus large que celui qui doit être pris en charge par les registres des services de Sunrise”*<sup>199</sup>. Les registres du service de revendication doivent dès lors prendre en charge toutes les marques verbales qui sont enregistrées au niveau national ou régional, qui ont

<sup>197</sup> Sunrise Dispute Resolution Policy.

<sup>198</sup> Les opérateurs de registre peuvent cependant continuer de proposer le service de plaintes concernant les marques commerciales une fois la phase de démarrage terminée.

<sup>199</sup> Voir le document relatif à la Clearinghouse annexé au Module 5 du guide de candidature, article 7.

été validées par un tribunal, ou qui sont spécifiquement protégées par une loi ou un traité en vigueur au moment où la marque est soumise pour inclusion dans la chambre de compensation.

#### 3.1.4. UDRP

L'UDRP<sup>200</sup> n'est pas un mécanisme de règlement des litiges explicitement prévu dans la spécification 7 annexée au contrat de registre. Cependant, il y est fait référence<sup>201</sup> dans le cadre du système de suspension rapide uniforme ("URS"<sup>202</sup>) qui, quant à lui, est imposé par la spécification 7. Par ailleurs, l'application des règles d'UDRP constitue également un critère d'évaluation des candidatures<sup>203</sup>. L'UDRP devrait dès lors bien constituer une option pour les titulaires de marques victimes de cybersquatting dans les nouveaux gTLDs.

La procédure UDRP n'est pas nouvelle<sup>204</sup> et a déjà largement fait ses preuves. Rappelons simplement qu'il s'agit d'un mécanisme administratif de tierce décision rendu obligatoire dans les contrats d'enregistrement de la plupart des gTLDs, mais qui n'exclut pas pour autant le recours aux voies judiciaires.

Les règles UDRP prévoient qu'une commission peut décider d'annuler ou transférer l'enregistrement d'un nom de domaine lorsque le plaignant démontre:

- que le nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à une marque commerciale ou à une marque de service dans laquelle le plaignant a des droits ; et
- que le détenteur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine ; et
- que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

<sup>200</sup> Pour une analyse approfondie du système d'UDRP, voir par exemple A. CRUQUENAIRE, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine. Analyse de la procédure U.D.R.P.*, Cahiers du CRID, n° 21, Bruxelles, Bruylant, 2002.

<sup>201</sup> L'article 8.5 de l'URS prévoit que "si un véritable problème se pose quant à l'enregistrement d'un nom de domaine et l'utilisation illicite d'une marque, la plainte sera déclarée non recevable, la procédure URS sera arrêtée sans préjudice; un UDRP, une procédure judiciaire ou un autre URS pourra être engagé".

<sup>202</sup> Uniform Rapid Suspension System.

<sup>203</sup> Critère d'évaluation n°29. Voir l'annexe au module 2 du guide de candidature.

<sup>204</sup> La version actuellement en vigueur des principes directeurs date du 26 août 1999 et est disponible à l'adresse <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy> (dernière visite le 15 juillet 2012).

Les règles UDRP devraient être appliquées aux nouveaux gTLDs de la même manière qu'elles l'ont déjà été, et le seront encore, aux enregistrements sous les TLD internationaux actuels. La jurisprudence qui a déjà été développée dans ce cadre devrait également servir de référence pour les nouveaux gTLD, et ce à une importante exception près.

Jusqu'à présent, il a toujours été admis qu'afin d'apprécier la similitude et le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine enregistré, c'est uniquement la chaîne de caractères de deuxième niveau qui devait être prise en compte, l'extension de premier niveau (le TLD) n'ayant pas ou peu d'importance<sup>205</sup>. La donne devrait être différente en ce qui concerne les nouveaux gTLD, dans la mesure où ces registres devraient être choisis, entre autres, pour l'information que leur extension de premier niveau transmet. Par exemple, l'enregistrement par un quidam de la chaîne de caractère "JAGUAR" devrait s'apprécier différemment selon que le registre impliqué soit le ".CAR" ou le ".CLOUD".

### 3.1.5. URS

L'URS<sup>206</sup> fait partie des mécanismes de règlement des litiges imposés par l'article 2 de la spécification 7 annexée au contrat de registre<sup>207</sup>. Il fait l'objet d'un document spécifique annexé au module 5 du guide de candidature.

L'URS est une procédure spécifiquement développée pour les nouveaux gTLDs. Elle est censée répondre aux inquiétudes des titulaires de droits concernant les coûts, investissements et pertes de temps que risquent de représenter la multiplication des procédures UDRP dans les nombreux nouveaux registres. Par le fait qu'elle implique la possibilité d'un transfert de nom de domaine, l'UDRP, malgré sa souplesse et sa rapidité, prévoit quand même un minimum de règles et de formalités afin de respecter les droits des détenteurs et de leur offrir une occasion réelle de pouvoir se défendre.

Le développement de l'URS part cependant du postulat que certaines situations sont plus évidentes (et moins défendables) que

<sup>205</sup> Pour un contre-exemple (mais qui confirme la règle générale), voir la décision n° DCO2010-0013 de l'OMPI du 25 octobre 2010 (New Dream Network, LLC v. Yuanjin Wu) concernant le nom de domaine "dreamhost.co", disponible à l'adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=dco2010-0013> (dernière visite le 15 juillet 2012).

<sup>206</sup> Uniform Rapid Suspension System.

<sup>207</sup> Voir également le point 5.4.1 du guide de candidature.

d'autres, et du constat que les titulaires de droits n'ont pas intérêt à réclamer systématiquement le transfert de tous les noms de domaine qui enfreignent leurs marques.

L'URS partage des points communs avec l'UDRP, dans la mesure où les critères applicables sont identiques: identité ou similarité portant à confusion avec la marque, absence de droit ou d'intérêt légitime dans le chef du détenteur et enregistrement et usage du nom de domaine de mauvaise foi<sup>208</sup>.

Les différences sont principalement les suivantes :

- La façon d'apprécier les critères est différente et largement plus stricte en ce qui concerne l'URS. S'il existe le moindre élément de fait qui pourrait être favorable au détenteur, l'examineur doit rejeter la demande. L'article 8.5 de l'URS prévoit explicitement que "*L'URS n'est pas fait pour être utilisé dans des démarches où des questions factuelles restent ouvertes, mais pour des affaires claires d'utilisation abusive de marque*". L'article 8.6 précise qu'aucune contestation ne peut être possible. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée sans préjudice pour le plaignant de lancer une UDRP ou une procédure en justice.
- La procédure n'est offerte qu'aux titulaires de marques verbales qui peuvent en démontrer la validité (par exemple, en faisant référence à une inscription préalable à la clearinghouse).
- La procédure sera plus expéditive (moins chère et plus rapide), mais prévoit aussi une possibilité d'appel.
- Si la requête est acceptée, la seule mesure mise en place est le blocage du nom de domaine, qui renverra à une page spécifique expliquant que ce dernier a fait l'objet d'une URS.

### 3.1.6. PDDRP

Enfin, on se souviendra qu'une procédure PDDRP est également possible vis-à-vis de l'opérateur lorsque, de mauvaise foi, il tire indument profit de l'enregistrement de noms de domaine frauduleux dans son registre. Cette procédure vise les abus tant au premier (cfr. supra) qu'au deuxième niveau.

Au deuxième niveau, le plaignant doit prouver que, par son action positive, l'opérateur de registre, agissant de mauvaise foi :

<sup>208</sup> Article 8 des règles URS.

- adopte des pratiques ou comportements visant à tirer profit de la vente de noms de domaine qui enfreignent des droits de marques ;
- et
- vise à tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaine dans son registre gTLD qui sont identiques ou confusément similaires à la marque du plaignant et qui
  - tire indument profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque du plaignant, ou
  - porte atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque du plaignant, ou
  - crée un risque de confusion avec la marque du plaignant.

Les règles précisent qu’une simple présence d’enregistrements contrefaisants dans le registre, la simple connaissance de ce fait, ou l’absence de tout système de “monitoring” ne sont pas des éléments de preuve suffisants. Selon les règles, l’exemple type du comportement sanctionné au deuxième niveau est celui de l’opérateur qui a pour pratique :

- de systématiquement encourager les “registrars” d’enregistrer des noms de deuxième niveau et de tirer indument avantage de la marque au point qu’une mauvaise foi soit apparente, ou
- d’agir également en qualité de détenteur d’enregistrements contrefaisants pour les monétiser ou en tirer des bénéfices en toute mauvaise foi.

La façon dont ces critères ont été rédigés, les termes employés et leur agencement (parfois malheureux au point de rendre le texte illisible tant en anglais qu’en français) révèlent une volonté de restreindre la procédure aux abus les plus flagrants.

La procédure peut aboutir aux mêmes résultats qu’en matière d’abus au premier niveau (cfr. supra): mesures imposées, suspension des enregistrements ou même, dans les cas les plus graves, résiliation du contrat de registre.

### 3.2. Procédures judiciaires

Outre les nombreuses mesures et procédures administratives prévues par voie contractuelle au bénéfice des titulaires de marques, ces derniers conservent l’option de passer par la voie judiciaire afin de faire respecter leurs droits. Une fois de plus, la question des actions

judiciaires que pourraient tenter des détenteurs de marques dont les droits auraient été lésés par l'enregistrement d'un nom de domaine de second niveau dans l'un des nouveaux gTLDs est également trop vaste et complexe que pour être traitée dans le cadre de cette contribution. Nous nous contenterons de partager quelques premières impressions.

Vis-à-vis des détenteurs belges, la première action qui vient à l'esprit est la procédure en cessation organisée par la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine<sup>209</sup>. Cette loi sanctionne non seulement tout enregistrement abusif effectué par quiconque sous le domaine BE, mais également tout "*enregistrement abusif d'un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique*"<sup>210</sup>. Dans ce cas, les termes "nom de domaine" désignent une "*représentation alphanumérique d'une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d'identifier un ordinateur connecté à l'Internet*" et qui est enregistrée "*sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1*"<sup>211</sup>. Tous les gTLDs sont indistinctement visés, et l'application de la loi "anti-cybersquatting" ne fait dès lors aucun doute.

La création de nouveaux gTLDs ne devrait pas modifier la manière dont la loi est mise en œuvre<sup>212</sup>, à une importante exception près. Tout comme dans le cadre de l'UDPR, l'une des conditions à remplir afin d'obtenir la cessation d'un enregistrement abusif est l'identité du nom de domaine avec le signe invoqué ou sa "ressemblance au point de créer un risque de confusion". Tout comme dans le cadre de l'UDPR, l'examen de cette condition s'est généralement effectué, jusqu'à maintenant, en faisant abstraction de l'extension du nom de domaine<sup>213</sup>. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en matière d'UDRP, il nous semble que l'extension de premier niveau devrait à présent davantage entrer en ligne de compte dans l'appréciation du risque de confusion, puisqu'elle aura probablement été choisie pour l'information spécifique qu'elle transmet.

Outre cette loi particulière, d'autres recours judiciaires plus "traditionnels" pourront toujours être intentés, tels que des actions basées

<sup>209</sup> M.B., 9 septembre 2003.

<sup>210</sup> Article 4 de la loi.

<sup>211</sup> Article 1 de la loi.

<sup>212</sup> En ce qui concerne l'application de cette loi, nous faisons une référence générale à la contribution de G. GLAS au présent ouvrage.

<sup>213</sup> Voir par exemple B. DOCQUIR, "Le contentieux des noms de domaine", *J.T.*, 2007, p.65.

sur le droit de marque ou la concurrence déloyale. Ces actions pourraient par ailleurs constituer l'ultime recours lorsque les procédures extrajudiciaires analysées plus haut ou l'action spécifique en matière d'enregistrements abusifs se seront soldées par un échec. Elles pourraient également s'avérer être l'unique recours possible si les conditions des procédures *ad hoc* ne peuvent être remplies. Ce dernier cas concernera, entre autres, des situations de concurrence entre titulaires de signes distinctifs<sup>214</sup>.

#### 4. – CONCLUSION

Les nombreux dispositifs extrajudiciaires mis en place par l'ICANN dans le cadre du guide de candidature témoignent d'une prise de conscience des conflits potentiels complexes que peuvent générer la délégation et l'exploitation des nouveaux gTLDs sur le plan du droit des marques.

Le fait de promouvoir l'expansion du DNS en laissant percevoir, entre autres, les avantages du “.brand” impliquait également l'instauration d'un système permettant aux titulaires de marques, d'une part, de s'opposer à la création abusive par autrui d'un TLD correspondant à leurs marques, et, d'autre part, de régler les rivalités entre plusieurs candidatures basées sur des marques similaires coexistantes.

La solution proposée pour le premier cas conflictuel est la procédure d'objection formelle pour “violation de droits d'autrui”. Étant donné le coût et les démarches qui conditionnent les candidatures aux nouveaux gTLDs, il est difficilement imaginable qu'un effronté tente le “cybersquatting” de premier niveau, tant l'entreprise serait risquée par rapport aux coûts de la démarche. La procédure ainsi que les conditions et critères d'évaluation prescrits par le guide de candidature semblent dès lors davantage façonnés afin d'établir une balance entre le droit des titulaires de marques de voir respecter ces dernières en ce compris dans le cadre du DNS, et l'intérêt – de prime abord sérieux et légitime – que tout un chacun peut avoir de proposer et de gérer un TLD. La bonne foi et l'intérêt légitime jouent toujours un rôle dans le règlement du conflit, mais uniquement comme moyen d'apprécier des critères qui sont davantage focalisés sur le préjudice porté à la marque ou son “parasitisme”. Nous avons souligné la grande marge d'appréciation qui est laissée aux commissions de règlement des litiges. Insistons

<sup>214</sup> B. MICHAUX, E. CORNU et G. SORREAU, *op. cit.*, p. 31 et s.

encore sur le fait que la période de dépôt des objections est relativement courte (7 mois après la publication des candidatures).

Les situations entrant dans le second cas (candidatures concurrentes correspondant à des marques similaires coexistantes) devraient se solutionner par la procédure de conflit de chaînes, qui invite les candidats à négocier une solution ou à procéder à des enchères. Dans le strict cadre de l'appel à candidatures, la règle "premier arrivé, premier servi" n'est dès lors pas d'application, et c'est la raison ou le pouvoir financier qui tranchera le conflit. Par contre, si par malheur le détenteur d'une marque similaire coexistante n'a pas présenté sa candidature durant la période impartie, il perdra sans doute l'unique occasion extrajudiciaire de faire face au titulaire de la marque "homonyme" et de se battre pour l'obtention du TLD correspondant.

Par ailleurs, on remarquera que contrairement aux mesures instaurées pour protéger les marques contre les enregistrements abusifs au deuxième niveau, aucune "clearinghouse", ni aucun système de revendication ou de blocage préalable n'a été mis sur pied dans le cadre des candidatures aux gTLDs. La procédure PDDRP, qui permet de se plaindre du comportement du gestionnaire du registre après la délégation, est quant à elle très restrictive.

On comprendra dès lors les plaintes de certains titulaires de marques qui se sont sentis bousculés par le projet et tiraillés entre, d'une part, des coûts importants, des contraintes multiples, des timings serrés et des procédures imposées unilatéralement par l'ICANN et, d'autre part, la crainte de se voir "pénalisés à vie" en cas d'abstention. Dans ces circonstances, il ne serait pas étonnant que certains acteurs manifestent leur mécontentement a posteriori et choisissent la voie judiciaire afin de contourner les règles et procédures établies par l'ICANN.

L'ICANN a été beaucoup plus généreuse en ce qui concerne les mécanismes imposés aux gestionnaires des registres pour protéger les marques contre les enregistrements abusifs au deuxième niveau. Outre le mécanisme bien connu de "sunrise" et l'UDRP, la chambre de compensation et le service de revendication semblent constituer des outils utiles pour faciliter le monitoring des innombrables gTLDs à venir.

La procédure d'URS laisse plus dubitatif, son objectif (assurer une lutte efficace, rapide et peu coûteuse contre le cybersquatting) et son esprit étant très similaires à ceux de l'UDRP, mais ses critères d'application restant flous tout en se voulant plus restrictifs. Par ailleurs,

son côté volontairement expéditif, reposant sur la flagrance de l'abus, a tendance à interloquer le juriste dans la mesure où il semble mettre à mal le principe fondamental du droit à la défense. Enfin, notons que la procédure pourrait faire l'objet de modifications et il semblerait que l'ICANN éprouve des difficultés à trouver un fournisseur de services qui puisse travailler à peu de frais (ce qui constitue l'une des raisons d'être du système).

Malgré ces nombreuses mesures édictées afin de protéger leurs intérêts, il est indéniable que la création des nouveaux gTLDs génèrera un important et coûteux travail de vérification et de gestion dans le chef des titulaires de droits de marque.

\* \* \*

#### NOTE QUANT A L'AGENDA DES PROCEDURES CONCERNANT LA GESTION DES CANDIDATURES

Notons enfin que les inscriptions aux candidatures débutèrent officiellement le 12 janvier 2012, et se clôturèrent le 30 mai 2012 (et non le 12 avril comme prévu initialement, suite à quelques déboires techniques). La liste des 1930 candidatures déposées a été publiée le 13 juin 2012<sup>215</sup>. A l'heure où cette contribution sera publiée, la phase de commentaire aura déjà pris fin, et la période d'opposition formelle aura déjà été largement entamée.

<sup>215</sup> Cette liste est accessible à l'adresse <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en> (dernière visite le 15 juillet 2012).