



La procédure d'objection "Legal Rights Objection" et les nouveaux mécanismes de protection des droits pour les nouveaux TLDs

APRAM
7 juin 2012

Charlotte Spencer
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Présentation générale

- Activités du Centre
- Le lancement des nouveaux TLDs
- Les procédures pour s'opposer à une candidature (focus sur la LRO)
- Une fois le TLD créé, les procédures pour défendre ses droits

Centre d'arbitrage et de médiation

- Créé fin 1994 au sein du Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
- Objectif: Promouvoir le règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle entre parties privées
- Procédures administrées:
 - Arbitrage (accéléré)
 - Médiation
 - Procédure d'expertise
 - Litiges portant sur les noms de domaine (gTLD, ccTLD)
- Centre de ressources (publications, guides)

Aperçu de l'activité de l'OMPI concernant l'UDRP

- Environ 85% des décisions sont des transferts
- En 2011, année record + 2700 litiges administrés
 - Plus de 23,000 litiges fondés sur l'UDRP à ce jour dans 18 langues
 - 65 ccTLDs ont nommé l'OMPI comme institution de règlement des litiges
- Plus de 20% des dossiers se résolvent à l'amiable avant la nomination de l'expert ce qui conduit à un remboursement des frais de USD \$1,000 au requérant dans les dossiers relatifs à 1-5 noms de domaine
- Ressources de l'OMPI pour l'UDRP: Synthèse des avis des experts, Index juridique, Capacité multilingue, Modèles de plainte et réponse, Workshops, Réunions d'experts

Lancement des nouveaux TLDs



Contexte

- Décembre 2007: ICANN a lancé un appel à manifestation d'intérêt de la part des prestataires de services de règlement des litiges pour les nouveaux TLDs
- Janvier 2008: OMPI a signalé sa volonté d'aider l'ICANN à l'élaboration et la mise en place de procédure de règlement des litiges
- Juin 2008: ICANN a confirmé ses intentions de permettre l'expansion illimitée du nombre de TLDs
- Préoccupations de l'OMPI:
 - Met en garde contre la possibilité de comportements en ligne abusifs
 - Préserver le respect des principes de PI et un système DNS stable et crédible
 - Trouver un équilibre entre les intérêts des titulaires de marque, le système DNS, protection des utilisateurs et les intérêts des services/unités d'enregistrement

Contexte

- L'OMPI a voulu garder une place de choix dans la résolution des difficultés soulevées par le système DNS, et notamment la sauvegarde des droits de PI
- Collaboration de l'OMPI:
- Propositions de procédures de règlement de litiges flexibles
- Propositions de mécanismes de prévention contre tout risque d'abus
- OMPI a soumis des propositions sur le fond à l'ICANN
- Ces propositions sont étudiées par des comités et des processus ad hoc

Contexte

- Participation aux réunions de l'ICANN, et notamment avec l'équipe IRT de l'ICANN
- Rédaction de 17 lettres à l'ICANN sur ce thème entre 2009 et 2011
- Pour en savoir plus Sélection de correspondance entre l'OMPI et l'ICANN
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/icann/>
- Juin 2011: ICANN vote le lancement des nouveaux TLDs
- Septembre 2011: ICANN publie le Guide de candidature

Calendrier

■ 12 janvier 2012 :

- ICANN accepte les candidatures

■ 30 mai 2012 :

- Fin des candidatures

■ 13 juin 2012 :

- les candidatures seront publiées pour évaluation
- La période des **commentaires publics** commence (pour 60 jours)
- La période des **dépôts des objections** commence (pour 7 mois)

Nouveaux mécanismes de protection des nouveaux TLDs

- Procédures de règlement des litiges **préalables** à l'attribution d'un nouveau TLD (dont la **LRO**)

- **Trademark Clearinghouse** (Centrale de marques)
 - Sunrise
 - "Trademark claims"

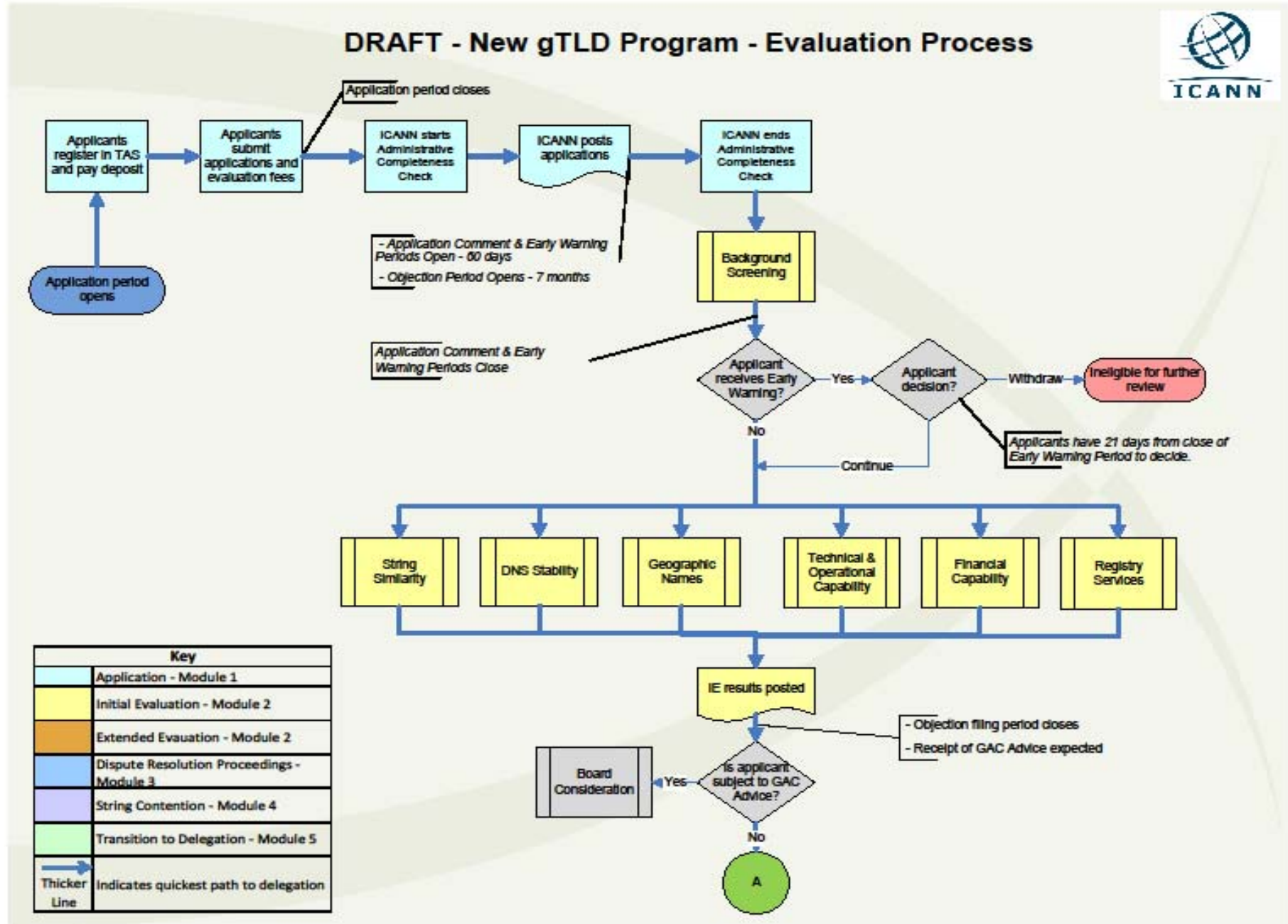
- **Uniform Rapid Suspension System** (URS)

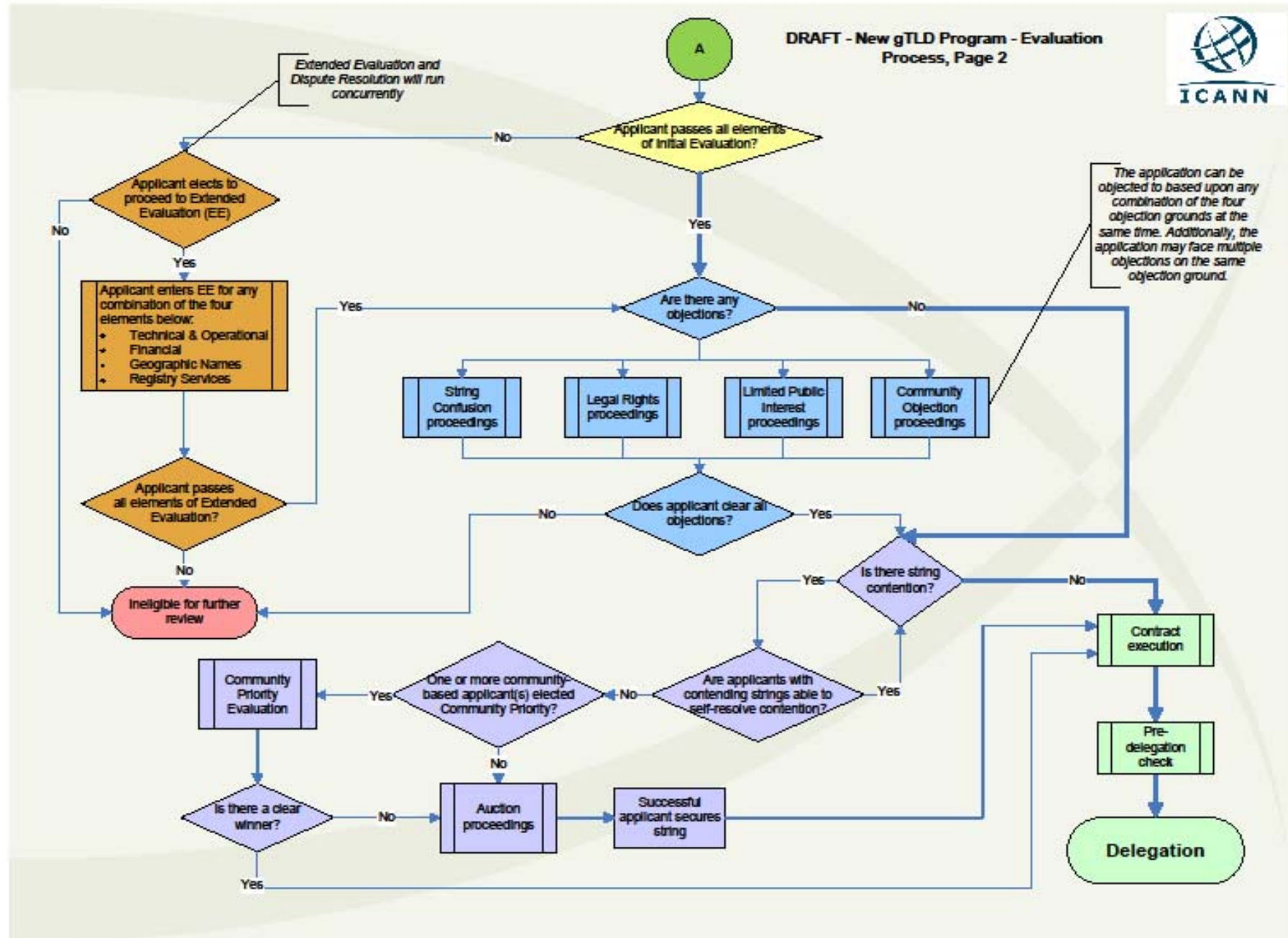
- Procédures de règlement des litiges **postérieures** à l'attribution d'un nouveau TLD (PDDRP)
 - UDRP: reste applicable à toutes les nouvelles extensions

Période préalable à l'attribution :

4 objections possibles

- **Confusion d'extension (“*String Confusion Objection*”)**: Objection fondée sur le risque de confusion avec une extension déjà existante
- **Intérêt public limité (“*Limited Public Interest Objection*”)**: Objection fondée sur les principes de Moralité et Ordre public reconnus internationalement
- **Objection communautaire (“*Community Objection*”)**: Objection exprimée par une partie significative de la communauté ciblée
- **Droits légaux contestés (“*Legal rights Objection*”)**: Objection fondée sur les droits légaux existants de l'opposant





Legal Rights Objection (LRO)

- Qui peut déposer une LRO ?
 - Titulaire de droits de marque (marque enregistrée ou non)
 - Organisation internationale intergouvernementale

- Quand ?
 - À partir du 13 juin 2012 (jusqu'au 13 janvier 2013)

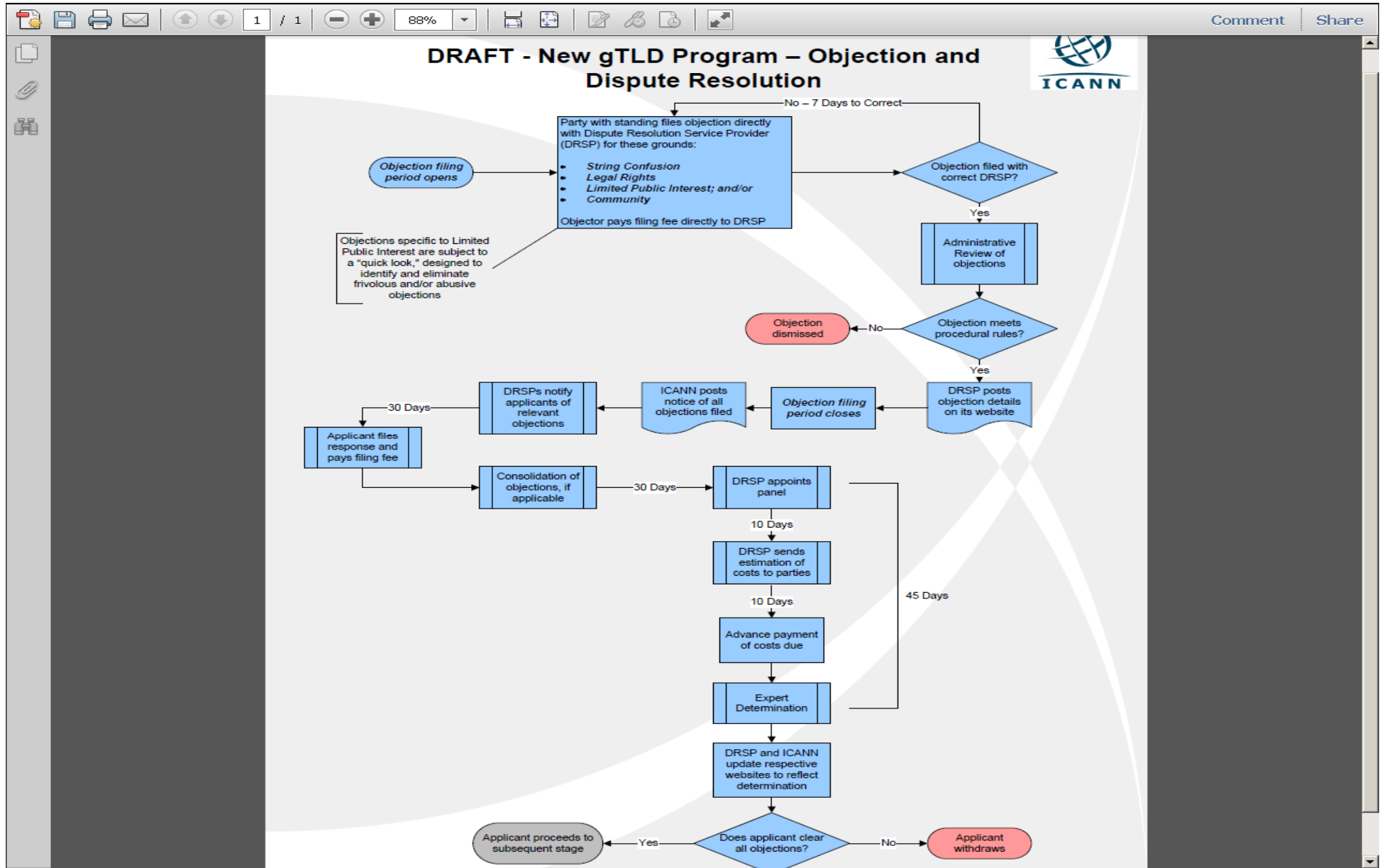
- **Centre de l'OMPI:** unique institution de règlement des litiges


Legal Rights Objection (LRO)

- Les frais de procédure: **10,000 USD** (2,000+ 8,000)
- Langue de la procédure uniquement en **anglais**
- Mesure de réparation: **Acceptation ou Rejet de l'objection**
- Plusieurs objections peuvent être déposées pour une même extension
- Médiation possible à tout moment de la procédure
- Le recours aux tribunaux reste ouvert

Les étapes de la procédure LRO

- Dépôt des objections par **voie électronique uniquement** (limite de 5, 000 mots)
- Examen par le Centre des objections (14 jours) et notification des irrégularités (5 jours pour amender l'objection)
- Notification des objections aux candidats des nouvelles extensions
- Délai de **30 jours** pour soumettre une réponse
- Nomination des experts qui auront **45 jours** pour rendre une "expert determination"
- Ressources de l'OMPI: Lignes directrices, Questions fréquemment posées, Les Règles, Modèles de plainte et de réponse






ADR
Arbitration and Mediation Center

Contact us | Accessibility | Site map

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > Arbitration and Mediation Center > Domain Names > LRO



ARBITRATION AND MEDIATION CENTER

About the Center
Arbitration
Mediation
Expert Determination
Recommended Clauses
Domain Names
 UDRP
 LRO
 ccTLDs
 Cases
 Decisions
 Resources
 Panelists
 Search
 Statistics
 New gTLDs
ADR for Specific Sectors
Neutrals
Meetings and Workshops
Publications
What's New
Contact

E-NEWSLETTER

Subscribe to WIPO
Arbitration and Mediation
Center Mailing Lists

Legal Rights Objections under ICANN's New gTLD Program

Filing a Legal Rights Objection at WIPO: What You Need To Know

The WIPO Arbitration and Mediation Center has been appointed by ICANN as the exclusive provider of dispute resolution services for trademark based "pre-delegation" Legal Rights Objections under ICANN's New gTLD Program. This mechanism forms part of the available [Trademark Rights Protection Mechanisms for New gTLDs](#).

Below are responses to some frequently asked questions about Legal Rights Objections; these responses summarize information found in the authoritative [ICANN Applicant Guidebook](#). ICANN also separately provides an [Objection and Dispute Resolution Fact Sheet](#).

- [What is a Legal Rights Objection?](#)
- [Does ICANN offer other types of objection options?](#)
- [What criteria will a panel use to determine the outcome of a Legal Rights Objection?](#)
- [When can a Legal Rights Objection be filed?](#)
- [How does a rights owner submit a Legal Rights Objection?](#)
- [Is it necessary for an applicant to file a response to a Legal Rights Objection?](#)
- [What are the main stages of a Legal Rights Objection?](#)
- [How many rounds of pleadings are involved?](#)
- [Are there hearings?](#)
- [Can the parties mediate/settle their dispute?](#)
- [How much does it cost to file/defend a Legal Rights Objection?](#)
- [Are there language requirements?](#)
- [Are there word/page limits?](#)
- [Who are the experts available for appointment?](#)
- [How is the expert panel appointed?](#)
- [What are the remedies available?](#)
- [What happens if there is more than one objection to an applied-for New gTLD?](#)
- [Is the panel's determination made publicly available?](#)
- [Do parties retain their court options?](#)
- [What is the WIPO Center's role in Legal Rights Objections?](#)
- [Background on WIPO's involvement in Legal Rights Objections](#)
- [What trademark protection mechanisms are available after new gTLDs are approved?](#)
- [Additional information on WIPO's involvement in the Domain Name System](#)
- [Questions?](#)

What is a Legal Rights Objection?

Prior to ICANN's approval of a New gTLD, third parties may file a formal objection to an application on several grounds, including, for trademark owners and Intergovernmental Organizations (IGOs), on the basis of a "Legal Rights Objection."

When such an objection is filed, an independent panel (comprised of one or three external, neutral experts) will determine whether the applicant's potential use of the applied-for gTLD would be likely to infringe (described below) the objector's existing trademark, or IGO name or acronym.

Does ICANN offer other types of objection options?

To address potential disputes over new gTLD applications, ICANN offers three other types of pre-delegation objection-based dispute resolution procedures which are not administered by

LEGAL RIGHTS OBJECTIONS TOOLKIT

- [ICANN Applicant Guidebook, Module 3, Objection Procedures](#)
- [ICANN New gTLD Dispute Resolution Procedure](#)
- [WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution](#)
- [WIPO Schedule of Fees for New gTLD Dispute Resolution](#)
- [Legal Rights Objection FAQs](#)
- [Legal Rights Objection Filing Guidelines](#)
- [\[coming soon: model pleadings\]](#)

Critères pour déposer une LRO ?

■ Section 3.5.2 du Guide de l'ICANN

- L'opposant doit prouver que **l'utilisation potentielle** du nouveau TLD par le déposant:
 - 1) profite indûment du caractère distinctif ou à la réputation de la marque enregistrée ou non de l'opposant, ou au nom ou sigle d'une OIG; OU
 - 2) porte atteinte de manière injustifiée au caractère distinctif ou à la réputation de la marque de l'opposant ou du nom ou acronyme d'une OIG; OU
 - 3) crée un risque de confusion inadmissible entre la demande de TLD et la marque de l'opposant ou le nom ou acronyme d'une OIG

Facteurs à prendre en compte

- 1. Identité ou similarité de la marque de l'opposant (visuelle, phonétique, signification) avec le TLD ?
- 2. L'acquisition/utilisation de la marque de l'opposant a-t-elle été faite de bonne foi ?
- 3. Est-ce la marque de l'opposant est connue auprès du public concerné ?
- 4. Quelle était l'intention du déposant quand il a déposé la candidature pour le TLD, avait-il connaissance de la marque de l'opposant, ou devait-il raisonnablement avoir connaissance de cette marque ?

Facteurs à prendre en compte

- 5. Est-ce que le déposant a utilisé le signe (ou a fait des préparatifs à cet effet) en relation avec une offre de bonne foi ?
- 6. Est-ce que le déposant a des droits de marque ou autre droits de PI sur le signe, et est-ce que l'utilisation attendue du nouveau TLD est conforme à ces derniers ?
- 7. Est-ce que le déposant est communément connu sous le signe et est-ce que l'utilisation attendue du nouveau TLD est conforme à ce dernier ?
- 8. Est-ce que l'utilisation potentielle du TLD par le déposant serait susceptible de créer un risque de confusion avec la marque de l'opposant ?

Frais de procédure

- Pour une objection à l'encontre d'un TLD décidée par un expert:
- 10, 000 USD de chaque partie au jour du dépôt de l'objection / réponse à savoir:
 - 2, 000 USD (non remboursable) de frais administratifs
 - 8, 000 USD pour les frais d'expert (remboursables pour la partie qui gagne)
- Possibilité de différents frais en cas de nomination de 3 experts ou de consolidation
- Le non-paiement par l'opposant entraîne le rejet de l'objection sans nomination de l'expert. Le non-paiement lors du dépôt de la réponse entraîne le rejet de la candidature de la nouvelle extension

Nomination des experts

- Le Centre va publier une liste des experts avant le début de la période d'objection
- Chaque expert devra assurer sa neutralité en signant une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance
- La nomination de l'expert se fera à la discrétion du Centre
- Si les parties choisissent une commission composée de 3 experts:
 - Chaque partie devra soumettre une liste de 3 candidats (choisis parmi la liste du Centre)
 - Le Centre donnera une liste de 5 candidats de cette même liste que les parties devront classer afin que le Centre puisse nommer le président de la commission en fonction des préférences des parties

Les mesures de réparation

- Mesures de réparation sont limitées au rejet ou à l'acceptation de l'opposition
- Pas de compensations financières
- Possibilité d'obtenir un remboursement partiel des frais (i.e. les frais d'expert)
- Selon le Guide de candidature d'ICANN la décision de l'expert est une "expert determination"
 - Cette "expert determination" est indépendante des autres décisions qui peuvent être prises sur le fondement des autres objections disponibles

Multiple objections / Consolidation

- Lorsque plusieurs objections sont déposées à l'encontre d'une même extension, le Centre essaiera de consolider ces objections pour "détermination" auprès d'un seul expert
 - Pour chaque objection il y aura une détermination distincte

- Dans les 7 jours qui suivent la Notification par le Centre du délai de réponse, les parties elles-mêmes peuvent proposer au Centre que certaines objections soient consolidées

- Pour accepter une telle consolidation, le Centre devra prendre en compte les éléments suivants:
 - Similitude des candidatures
 - Commentaires des parties
 - Les éléments de preuve/Marques en question
 - Disponibilité des experts

Publicité des litiges LRO

- Le Centre publiera sur son site:
 - La nouvelle extension, objet de la procédure LRO
 - Les noms de l'opposant et du candidat à la nouvelle extension
 - Les fondements de l'objection
 - La date à laquelle le Centre a reçu l'objection

- L'"expert détermination" sera également publiée sur le site du Centre, sauf circonstances exceptionnelles où l'expert déciderait de ne peut pas publier certaines parties de la décision

Plus d'informations

■ LRO FAQs

■ www.wipo.int/amc/en/domains/lro/

■ Aperçu des mécanismes de protection en droit des marques

■ www.wipo.int/amc/en/domains/rpm/

■ Aperçu du Règlement OMPI sur les nouveaux TLDs

■ www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld/

■ Dépôt UDRP

■ www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/udrp/index.html