

**Révision indépendante des services du Centre d'échange d'information  
sur les marques (TMCH)  
Rapport préliminaire**

Jiarui Liu, *Center for Internet and Society*, faculté de droit de Stanford ; faculté de droit  
de l'Université de San Francisco

Greg Rafert, groupe d'analyse

Katja Seim, Wharton School, université de Pennsylvania

## I. Résumé analytique

Le Centre d'échange d'information sur les marques (« TMCH ») a été créé en mars 2013 et sert comme référentiel pour que les informations concernant les droits des titulaires de marques soient authentifiées, stockées et diffusées dans le programme des nouveaux domaines de premier niveau (« nouveaux gTLD ») de l'ICANN. L'ICANN a chargé un groupe d'analyse d'entreprendre une révision indépendante des services TMCH sur la base de la recommandation du Comité consultatif gouvernemental (« GAC ») issue en mai 2011 d'effectuer une révision exhaustive après le lancement.<sup>1</sup> L'objectif de cette révision n'est pas de faire des recommandations de politique, mais d'apprécier les forces et les faiblesses des services TMCH en conjonction avec les zones spécifiées pour révision proposées par le GAC.<sup>2</sup> Plus précisément, notre étude se concentre sur les critères de correspondance TMCH, ainsi que sur les services de réclamation et d'enregistrement prioritaire (décrits en détail ci-dessous).<sup>3</sup>

Elle est informée par une analyse du TMCH et des sources de données de tiers, ainsi que des entrevues et des enquêtes auprès des parties prenantes du Centre d'échange d'information sur les marques. Bien qu'il soit possible que le service de réclamation et des critères de correspondance puissent contribuer à éviter les enregistrements portant atteinte à des droits qui sont des correspondances exactes à la marque des chaînes enregistrées dans le TMCH, il est également possible que certains enregistrements de bonne foi soient prévenus par le système actuel du service de réclamation, qui pourrait porter préjudice à l'activité d'enregistrement des titulaires de nom de domaine du titulaire non détenteurs d'une marque. Les limitations de nos données ne nous permettent pas de conclure définitivement si les notifications du service de réclamation ont un effet dissuasif sur un type d'activité d'enregistrement.

En outre, le prolongement de la période de réclamation ou l'élargissement des critères de correspondance utilisés pour déclencher des notifications du service peuvent bénéficier de manière limitée les détenteurs de marques ou peuvent être associés aux coûts engagés par d'autres groupes de parties prenantes, tels que les registres, les bureaux d'enregistrement et les titulaires de noms de domaine non détenteurs d'une marque. Bien que nos données ne nous permettent pas d'effectuer une analyse coûts-bénéfices de l'extension du service de réclamation ou de l'élargissement des critères de correspondance, les compromis ressentis par les différents groupes de parties prenantes devraient être pris en compte au moment d'évaluer les décisions de politiques. L'efficacité des notifications du service de réclamation dépend du nombre de tentatives d'enregistrements existantes. Nous constatons que l'activité d'enregistrement diminue après la fin de la période de réclamation de 90 jours, de sorte que les mois ajoutés à la période de réclamation auront une valeur décroissante. Nous constatons également que les titulaires de marques contestent rarement les enregistrements qui sont des variantes de chaînes de marques déposées. Compte tenu du faible taux de litiges, un élargissement des critères de correspondance peut apporter peu d'avantages aux détenteurs de marques et seulement porter préjudice aux titulaires de noms de domaine non détenteurs d'une marque, qui peuvent être dissuadés d'enregistrer les variations de chaîne de marque qui ne seraient autrement pas considérées une atteinte aux marques par les détenteurs de marques ou par les autorités chargées de prendre ces

---

<sup>1</sup> Le texte complet de la recommandation du GAC est disponible à l'annexe A et peut également être trouvé sur le site Web de l'ICANN à l'adresse <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>.

<sup>2</sup> Le GAC a suggéré d'examiner si les critères de correspondance pourraient être élargis pour inclure les correspondances non exactes et l'effet de prolonger la période de réclamation.

<sup>3</sup> Le TMCH fournit également des services de règlement des litiges, mais ces services ne sont pas la cible de cette révision.

décisions. Enfin, nous constatons que bien que les détenteurs de marques aient apprécié la valeur de la période d'enregistrement prioritaire à travers leurs réponses au questionnaire et qu'un grand nombre de détenteurs de marques se sont portés candidats pour l'éligibilité de l'enregistrement prioritaire en soumettant la preuve d'utilisation lors de l'enregistrement de leurs marques dans le TMCH, de nombreux propriétaires de marques n'utilisent pas la période. Ceci pourrait être dû aux frais d'enregistrement prioritaire ou parce que les autres protections des services du TMCH, tels que le service de réclamation, réduisent la nécessité de l'utilisation des enregistrements prioritaires aux détenteurs de marques déposées.