



NOUVELLE ÈRE POUR LES NOMS DE DOMAINE

JEAN-FRANÇOIS JOURNAULT*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Une récente décision de l'ICANN (l'organisme chargé de la gestion des domaines utilisés sur Internet) pourrait avoir un impact majeur sur l'utilisation des noms de domaine et causer quelques casse-têtes aux titulaires de marques de commerce au passage.

En effet, le 20 juin 2011, le conseil d'administration de l'organisme a adopté une résolution visant l'expansion des domaines disponibles, en permettant la création de nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLDs). Ces derniers s'ajoutent aux 22 domaines déjà existants, dont les « .com », « .net » et « .org », et le plus récent ajout le « .xxx », dont la mise en service est prévue plus tard cette année. Nous soulignons au passage que les titulaires de marques de commerce qui souhaitent empêcher l'emploi d'une marque en association avec ce domaine lié aux sites pour adultes pourront exclure et faire bloquer cette marque dans le domaine « .xxx » pendant la période d'enregistrement prioritaire se déroulant du 7 septembre au 28 octobre 2011.

En raison de la création de nouveaux gTLDs, nous pourrions voir l'apparition de nouveaux domaines pour des termes génériques tels « .sport » ou « .film », des villes telles « .newyork » ou « .nyc », des groupes d'intérêt tel « .climat » et des marques de commerce comme « .canon » ou « .deloitte », ces dernières étant parmi les rares compagnies qui ont affirmé publiquement leur intention pour le moment.

Bien qu'à première vue, la perspective de gérer un nouveau gTLD puisse être attrayante, surtout du point de vue marketing, les futurs postulants devront considérer plusieurs facteurs avant de déposer leur candidature. En plus de devoir déboursier des frais de dépôt de candidature de 185 000 \$ américain, le postulant devra s'assurer qu'il a les capacités techniques et financières pour opérer un gTLD d'une façon stable et sécuritaire, et qu'il possède les ressources pour, notamment, offrir un service « Whois » concernant les acquéreurs de noms de domaine de second niveau liés au gTLD, mettre en œuvre un service de protection des noms de pays et

© CIPS, 2011.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2011 (vol. 15 n° 2) du cabinet. Publication 068.139F

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

territoires, maintenir un point de contact en cas d'abus et transmettre des rapports mensuels à l'ICANN.

Pour les titulaires de marques de commerce, cette annonce signifie une multiplication des possibilités d'utilisation de leurs marques à l'intérieur de noms de domaine. Certains mécanismes sont par contre prévus afin d'aider ces derniers à protéger leurs droits et promouvoir leurs marques. Ainsi, des périodes d'application prioritaires (*Sunrise Periods*) et des mécanismes de notification à l'effet que des droits existent sur une marque ou qu'une tierce partie tente d'enregistrer une marque inscrite dans la banque de protection durant la période d'application prioritaire (Trademark Clearinghouse), seront offerts aux titulaires de marques de commerce, pour chacun des nouveaux gTLDs. De plus, en cas de dispute concernant un nom de domaine, un demandeur pourra opter pour la procédure actuelle UDRP (procédure uniforme de résolution de conflit) ou la nouvelle procédure URS (procédure uniforme de suspension rapide). La nouvelle procédure ressemble à la procédure UDRP, mais est réputée plus rapide, moins coûteuse et peut mener à la suspension du nom de domaine pour la durée de sa période d'inscription, au lieu du transfert ou de l'annulation prévue sous l'UDRP.

Seul l'avenir nous permettra de constater l'ampleur du changement provoqué par cette nouvelle politique de l'ICANN, puisque l'impact de cette décision sera tributaire du nombre de nouveaux gTLDs créés et du nombre de nouvelles adresses de second niveau trouvant preneur pour chacun de ces gTLDs. Une forte réponse pourrait faire en sorte de modifier considérablement le paysage des noms de domaine et l'aspect marketing qui en découle. Par contre, si l'utilisation plutôt timide de certains domaines existants (tels « .pro » et « .names ») est un indicateur de l'intérêt pour les domaines supplémentaires, l'impact général sur les noms de domaine pourrait être beaucoup moins important que prévu. Dans tous les cas, la réponse à cette question devra attendre quelque temps, l'arrivée des nouveaux gTLDs n'étant pas prévue avant la fin de 2012.



