

.xxx : quelle stratégie pour les titulaires de marques ?

Le 31 mars 2011, l'Icann et ICM Registry ont signé le contrat de délégation du domaine de premier niveau (TLD) .xxx, mettant un point final à une saga qui durait depuis plusieurs années. Initialement accepté par l'Icann dans le cycle de création d'extensions en 2004, cette dernière avait fait volte-face suite aux pressions du gouvernement américain pour finalement rejeter le dossier présenté par ICM Registry. Après plusieurs années de discussions et contre l'avis des représentants des gouvernements, l'Icann a finalement accepté la création d'un domaine dédié à l'industrie adulte.

.xxx : quelle organisation ? quel public ?

Le TLD .xxx fait partie de la catégorie des sponsored TLD (sTLD), c'est-à-dire des domaines destinés à une communauté et dont les règles d'enregistrement permettent de contrôler la validité des demandes d'enregistrement. Le .xxx rejoint ainsi le groupe des sTLD comprenant les TLD .aero, .asia, .cat, .coop, .edu, .gov, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .tel, .travel.

Le .xxx étant intrinsèquement un TLD contesté pour des raisons culturelles, une organisation originale a été mise en place pour sa gestion :

- Une société faisant office de registre, ICM Registry et dont le rôle est d'assurer la bonne gestion technique de l'extension ;
- Une société spécifique dédiée à l'application des règles de fonctionnement du registre (dont les règles d'enregistrement), l'IFFOR (International Foundation for Online Responsibility). Cette société à but non lucratif est financée directement par une taxe sur les enregistrements et renouvellements de noms de domaine dans le .xxx.

Le .xxx faisant partie des sTLD, les règles d'enregistrement sont fixées dans le contrat de délégation de l'Icann. Ces règles précisent que l'enregistrement de noms sous .xxx est limité aux membres de la communauté sponsorisée, à savoir les sociétés proposant en ligne du contenu adulte à orientation sexuelle, leurs représentants, ainsi que les fournisseurs de produits ou services à ces sociétés. La définition de l'industrie adulte reste imprécise mais le panel de sociétés pouvant enregistrer un nom de domaine sous .xxx sera relativement large. Il faut toutefois noter que l'enregistrement de noms de domaine par des particuliers ou des sociétés non liées à ce secteur d'activité ne sera pas autorisé.

Ces règles ne sont modifiables que par renégociation du contrat de délégation avec l'Icann.

.xxx : quelles sont les procédures d'enregistrement ?

Les règles d'enregistrement d'un nom sous .xxx suivent une procédure stricte, et les règles d'exploitation du nom enregistré sont également soumises à condition. La procédure comportera ainsi :

- Une vérification d'éligibilité à un nom sous .xxx,
- Une authentification du demandeur,
- Un marquage des sites comportant l'approbation de l'IFFOR,
- Un consentement à une surveillance des sites exploités.

Le titulaire du nom de domaine sous .xxx doit s'engager à :

- Ne pas publier de contenu en rapport avec de la pédopornographie,

- Ne pas enfreindre de droits de tiers (marques ou noms patronymiques),
- Ne pas avoir de comportement malveillant,
- Suivre les bonnes pratiques telles que définies par l'IFFOR.

Si l'enregistrement sous anonymat sera autorisé, celui-ci se fera uniquement par des sociétés agréés une fois que le demandeur aura été identifié. L'inexactitude des données whois pourra conduire à l'annulation de l'enregistrement d'un nom de domaine. En cas d'atteintes répétées, un titulaire pourra se voir définitivement banni du .xxx.

.xxx : détails de la période de lancement

L'ouverture de l'extension <.xxx> va débiter par une double période de Sunrise de 30 jours. Cette Sunrise doit permettre des enregistrements positifs (sunrise A) pour les titulaires de noms de domaine de l'industrie du X dans une extensions existante (.com, .net ou autres) et des enregistrements négatifs (Sunrise B) pour les titulaires de droits ne relevant pas de l'industrie du X. L'enregistrement sera ensuite ouvert aux autres acteurs de l'industrie du X.

La Sunrise A permettra aux titulaires de noms de domaine de l'industrie du X de demander l'enregistrement de noms de domaine sous .xxx. En cas de conflit entre plusieurs demandeurs pour un nom identique, l'attribution se fera selon un système d'enchères fermées entre les demandeurs.

La Sunrise B a vocation à permettre aux titulaires de droits de déclarer leurs marques pour tenter de bloquer leur enregistrement sous forme de noms de domaine sous <.xxx>. En cas de tentative d'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant une marque inscrite auprès du registre, le demandeur et le titulaire des droits recevront une notification. Le titulaire de droits pourra alors entamer une procédure STOP (Start Up Trademark Opposition Proceeding) devant le registre qui lui permettra de notifier ses droits au demandeur. Ce dernier pourra néanmoins continuer le processus d'enregistrement et se voir attribuer le nom de domaine s'il remplit les conditions d'enregistrement du .xxx.

Ces enregistrements défensifs sont accessibles aux titulaires de marques. Des copies d'enregistrements de marque seront demandées. D'autres documents pourront être demandés au cas par cas par le Registre lors de l'examen des demandes.

Avant le lancement de la sunrise B, les titulaires de marque ne relevant pas de l'industrie du X peuvent commencer à se préparer à l'ouverture de l'extension <.xxx> par des actions de pré-blocage auprès du Registre.

Ce pré-blocage consiste à soumettre un terme correspondant à une marque du titulaire de droit, un nom patronymique ou un nom de domaine dans une autre extension au Registre pour solliciter une « pré-réservation » du terme. Cette demande peut être faite par le titulaire de droit directement ou par son représentant.

L'attribution de ces « pré-réservations » n'est pas automatique. Le Registre s'est en effet réservé un pouvoir souverain d'appréciation des demandes de pré-réservation. Aucune taxe officielle n'est prévue pour les « pré-réservations ».

Si une « pré-réservation » est acceptée par le Registre, il ne s'agit pas d'un blocage anticipé. Si elle est obtenue, elle permet d'obtenir à l'avance une notification du Registre concernant les dates

officielles et la disponibilité de la marque demandée - autrement dit, si d'autres demandes ont été faites pour la réservation de la marque en cause dans l'extension <.xxx>. La notification du registre devrait également comprendre de plus amples informations sur les documents justificatifs à réunir pour procéder à un enregistrement défensif pendant la période de Sunrise B.

.xxx : quelles procédures de résolution des litiges ?

Trois procédures de résolution des litiges seront mises en place :

- La classique procédure UDRP s'appliquera aux enregistrements actifs pour les titulaires de droits de l'industrie du X,
- Une procédure spécifique CEDRP s'appliquera aux enregistrements défensifs (donc non exploités) pour les titulaires de droits ne faisant pas partie de l'industrie du X. Les règles d'application de cette procédure ne sont pas encore fixées,
- Une procédure d'annulation rapide (48h) des noms de domaine pour les cas évidents de cybersquatting (par exemple enregistrement à titre de nom de domaine d'une marque notoire et bonne foi du titulaire inconcevable).

.xxx : quelle politique pour les titulaires de droits ?

Une vaste campagne de communication a été lancée par plusieurs bureaux d'enregistrement visant à inciter les titulaires de marques à faire valoir leurs droits et les enregistrer pour la phase de Sunrise B. Cette campagne qui n'est pas sans rappeler certaines pratiques de slamming doit cependant être remise dans le contexte du .xxx aujourd'hui et il convient d'en apprécier les limites :

- Les enregistrements négatifs ne sont pas encore ouverts, seule une pré-réservation étant aujourd'hui possible,
- L'inscription des marque ne bloquera pas a priori tout enregistrement litigieux mais déclenchera une procédure de notification des demandeurs et ayant droits, l'enregistrement du nom litigieux pouvant finalement être effectif,
- Les titulaires de droits du X seront prioritaires sur les autres titulaires de droits.

Au vu du contexte, il est conseillé d'évaluer le rapport coût/bénéfices de cette Sunrise B qui s'apparente plus à une surveillance améliorée de la marque parmi les noms de domaine, les actions de défense restant similaires à celles déjà applicables dans les autres extensions.

Le service de surveillance proposé par notre cabinet sera étendu à la détection des noms de domaine enregistrés sous .xxx.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister afin de protéger au mieux vos marques dans l'extension .xxx.