



To : Mr Akram Atallah
President, Global Domain Division
ICANN

09 JAN 2015

Re: Extended Evaluation Report regarding New gTLD application ID 1-1720-93817 applied for the string "Tata" by Indian company "Tata SONS Limited"

Dear Mr Akram,

I would like to express my appreciation for the interest that ICANN has given to our complaint about the result of the extensive evaluation of the application ID 1-1720-93817 for the new gTLD ".tata".

Following your response letter in which you asked me to share with you further comments about the gTLD ".tata" issue, please take into the consideration the following:

The document provided by OMPIC to Mr. Sassi, lawyer of the Indian company TATA SONS Limited, cannot be considerate as a formal non-objection lettre of the Moroccan government for the two following reasons:

- According to the Moroccan legislation, OMPIC is not the competent authority in charge of providing the non-objection document. Only the Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy is authorized, considering its attributions and mandate, to provide this document. Also, the National Telecommunications Regulatory Agency can make a proposal to the Moroccan government for the provision of such document but cannot, in any case, provide it. The letter (copy attached) addressed by OMPIC to the Direction of the Promotion and Economic Cooperation/ Ministry of Foreign Affairs and Cooperation of Morocco concerning the « .tata » affair, explains this clearly..
- According to the letter (copy attached) addressed to me by OMPIC, this organism clarifies that it didn't provide to Mr. Sassi a non-objection letter and that the document provided to the lawyer explains only the opinion of the OMPIC on the registration of city names as trademarks.

Also, the Article 5 of the Moroccan naming charter of internet domain names ".ma" imposes a ban on the registration of internet domain names corresponding to the names of cities or administrative subdivisions.

Moreover, it should be noted that Morocco has recently developed a national high-level policy for economic and social development based on the valorization of the immaterial wealth. The internet domain names are an element of this immaterial wealth and a national heritage.

Given the above, I confirm the reconsideration request 14-42 filed by the Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy, on 18th September 2014 and I ask ICANN to take the necessary measures to consider our objection to the document provided by the applicant.

I hope that this letter has clarified the Moroccan government position on the gTLD application for the gTLD ".tata".

Please accept expression of my highest consideration. .

Le Directeur
de l'Economie Numérique
Signé : Zoubker Seddik BADR



A
**Madame le Directeur de la Promotion
et de la Coopération Economiques
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération**

Objet : Lettre de non opposition sur le domaine générique de premier niveau gTLD «.tata »

Réf. : Votre lettre N° 1293 DPE/9.2/MAT

Madame le Directeur,

Faisant suite à votre lettre citée en référence par laquelle vous avez demandé l'avis de l'OMPIC sur la communication d'un document de non opposition sur le domaine générique de premier niveau gTLD «.tata », pour le compte de Tata, société établie selon le droit indien, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :

Le système national des marques, à l'instar des conventions et traités internationaux en la matière n'interdit pas le dépôt des noms de ville ou de lieu géographique en tant que marque si ces noms ne sont pas de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service.

Concernant les noms de domaine, la charte de nommage relative au domaine « .ma » adoptée au Maroc permet de soumettre les litiges et conflits entre marques et noms de domaine à une procédure d'arbitrage dite « UDRP » : Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Par ailleurs, l'extension des domaines génériques de premier niveau gTLD lancée par l'ICANN en 2008 a permis de libéraliser la création des gTLD, elle a toutefois soumis les demandes des nouveaux domaines à une procédure de validation, en particulier pour les demandes dont les noms souhaités sont identiques aux noms géographiques. Conformément à cette procédure, un document de non opposition ou de soutien doit être fourni par l'autorité chargée des noms de domaine, par l'administration en charge des nouvelles technologies ou les services qui relèvent du Chef du Gouvernement.

Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de soumettre cette requête aux services concernés à savoir l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies- Direction Economie Numérique.

Je vous prie d'agréer, Madame le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général de l'Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale

Signé : Adil EL MALIK

**Kingdom of Morocco
Moroccan Office of Industrial
and Commercial Property (OMPIC).**

**To : Director of Promotion and Economic Cooperation Ministry of Foreign
Affairs and Cooperation.**

Subject : Letter of non objection to the generic top-level domain gTLD ".tata".

Ref. : Your letter N° 1293 DPE / 9.2 / MAT.

Madam the Director,

Further to your letter referenced by which you requested the opinion of the OMPIC on the emission of non objection paper for the generic top-level domain gTLD ".tata" on behalf of Tata, company established according to the Indian law, I have the honor to inform you of the following:

The national trademark system, like international conventions and treaties on the matter, does not prohibit the submission of city names or geographic location as a trademark if these names are not likely to mislead the public about the nature, quality or geographical origin of the product or service.

Concerning the domain names, the Moroccan ".ma" domain naming Charter gives the possibility to submit disputes and conflicts between trademarks and domain names to an arbitration process referred to as "UDRP": Uniform Regulations disputes principal relating to domain names.

Furthermore, the expansion of generic top-level gTLD launched by ICANN in 2008 allowed the liberalization of the creation of gTLDs, it nevertheless submitted the requests of new domains to a validation process, particularly for applications in which the desired names are identical to geographical names.

According to this procedure, a non objection or support document must be provided by the authority responsible of domain names, by the administration in charge of new technologies or by services within the Head of Government.

Given the above, I propose you to submit this request to the concerned services i.e. the National Telecommunications Regulatory Agency and the Ministry of Industry, Trade and New Technologies-Digital Economy Direction.

Please accept, Madam, the expression of my highest consideration.

Signed: Adil EL MALKI, General Director of Moroccan Office of Industrial and Commercial Property

Kingdom of Morocco
Moroccan Office of Industrial
and Commercial Property (OMPIC).
N°49

Telecopy

To : Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy

Attn : the Director of Digital Economy.

From: Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC).

Date: 26/08/2014

Pages: 05.

Subject: Generic top-level domain gTLD ".tata".

Mr the Director,

You sent me, by email, a copy of the letter transmitted by Mr. Sassi, lawyer representing the Indian Group TATA, to Mr. Redouane Houssaini from the Ministry of Foreign Affairs in which Mr. Sassi informed him that the OMPIC didn't make any objection to the registration of generic top-level domain gTLD ".tata" by the Indian group TATA, based on a correspondence that was sent to him by OMPIC.

You also asked me to clarify to you the position of the OMPIC about this issue.

In response, I have the honor to inform you that OMPIC was earlier approached by the directory of the Promotion and Economic Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation concerning the issue of registration of generic top-level domain gTLD ".tata. OMPIC replied (copy attached) that the national trademark system does not prohibit the registration of geographical names as trademarks, that the naming charter on the domain ".ma" has set a settlement procedure to solve potential conflicts between domain names and trademarks, **and regarding the request for providing a non-objection paper, it should be addressed to the relevant services.**

Furthermore, Mr. Sassi representing the Indian Group TATA, contacted the OMPIC later. A response was also provided to him (copy attached) without mentioning the non objection. In this regard, the reference document of ICANN "gTLD Applicant Guidebook" for assignation of new generic top-level domains gTLD cites in its section 2.2.1.4.3, the elements that must be included in a letter of non objection (A template is also provided). The response of OMPIC does not address these elements.

In light of the foregoing, the OMPIC answer letter to M.Sassi, lawyer representing the Group TATA, could not, in any way, be considered as a document of non objection to the registration of generic top-level domain gTLD ".tata".

Please accept, Mr the Director, the assurance of my highest consideration.

Signed: Adil EL MALKI, General Director of Moroccan Office of Industrial and Commercial Property



٨٤٩

Télécopie

A : Ministère de l'Industrie, de Commerce, de l'Investissement et de l'Economie
Numérique
ATT : Monsieur le Directeur de l'Economie Numérique.

DE : Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)

Date : 26/08/2014

Pages : 03

Objet : Domaine générique de premier niveau gTLD «.tata»

Monsieur le Directeur,

Vous m'avez transmis, par mail, une copie de la lettre adressée par M. Sassi, Avocat représentant le Groupe indien TATA à M. Redouane Houssaini, Ministère des Affaires Etrangères par laquelle M. Sassi lui fait part que l'OMPIC n'a formulé aucune objection quant à l'enregistrement du domaine générique de premier niveau gTLD «.tata» au nom du groupe indien TATA, et ce en se basant sur une correspondance qui lui a été adressée par l'OMPIC. Vous m'avez également demandé de vous éclairer sur la position de l'OMPIC à ce sujet.

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que l'OMPIC a été auparavant saisi de la question de l'enregistrement du domaine générique de premier niveau gTLD «.tata» par la Direction de la Promotion et de la Coopération Economique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. L'OMPIC a répondu (ci-joint copie) que le système national des marques n'interdit pas l'enregistrement de noms géographiques en tant que marques, que la charte de nommage relative au domaine .ma dispose d'une procédure de règlement de litiges pour résoudre d'éventuels conflits entre noms de domaines et marques, et que pour ce qui est de la requête pour la communication d'un document de non opposition, elle devrait être adressée aux services concernés.

De même, M. Sassi représentant le Groupe Indien TATA, a saisi l'OMPIC ultérieurement, une réponse lui a également été fournie (copie ci-jointe) sans faire mention de la non opposition. A ce sujet, le document de référence de l'ICANN « gTLD Applicant Guidebook » pour l'attribution des nouveaux domaines génériques de premier niveau gTLD cite dans sa section 2.2.1.4.3, les éléments qui doivent être prévus dans une lettre de non objection (Un modèle est également fourni). La correspondance de l'OMPIC ne traite pas ces éléments.

Compte tenu de ce qui précède, la réponse de l'OMPIC à laquelle s'est référée M.Sassi, Avocat représentant le Groupe TATA, ne peut en aucun cas être considérée en tant que document de non objection à l'enregistrement du domaine générique de premier niveau gTLD «.tata».

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général de l'Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale

Signé : Adli EL MALIKI



Translation from French no. 061450/2

KINGDOM OF MOROCCO
OMPIC
Moroccan Authority of Trademarks Rights
Our Ref. 41/2014



Attn: Mr. SASSI
Re: Registration of generic Top Level Domain (gTLD) "Tata"
Ref. Your letter dated 07 May 2014

This is my answer to your above referenced letter whereby you inform that Moroccan law does not impose any restriction as to the protection of trademarks or trade names given after names of cities, and request a confirmation for the purpose of registration by the company TATA SON'S of the gTLD.

- The national trademarks system governed by the Law no. 17-97 related to the protection of industrial property, as amended by the Law no. 31/05, imposes no ban on filing names of cities or geographic names as trademarks on condition that there would be no risk of confusing the public as to the nature, quality and geographical origin of concerned products or services. Chapter I of Section V of the said Law deals with these issues.
- As to the domain names, the Moroccan ".ma" domain naming Charter gives the possibility of submitting, after registration of domain name, any relating litigation between trademarks and domain names to an arbitration process referred to as "UDRP": Guidelines governing uniform settlement of disputes regarding domain names.

Yours Faithfully.

Signed: Adil EL MALIKI, general Director of the OMPIC – Morocco
(Signature and seal)

Accurate translation made by a competent translator this.....

This is a certified and accurate translation of this document.

Made to the best of my knowledge and faith.

Signed: Rachid EL KHAYALI, certified translator

18 JUN 2014





N° 4119014

05 JUIN 2014

A
Monsieur SASSI

Objet : Enregistrement du domaine générique de premier niveau gTLD «tata»
Réf. : Votre lettre en date du 07 mai 2014

Monsieur,

Par votre lettre de référence relative à l'objet précité, vous m'avez fait part que la législation marocaine n'impose aucune restriction à la protection de marques et dénominations commerciales qui correspondent aux noms des villes, en me demandant une confirmation en vue de l'enregistrement par la société Tata Son's, du nom de domaine générique de premier niveau gTLD. En réponse, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :

- Le système national des marques régi par la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par la loi 31-05 n'interdit pas le dépôt des noms de villes ou de lieux géographiques en tant que marque s'il n'en résulte pas un risque de confusion pour le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services concernés. Le chapitre premier du titre V de ladite loi traite de ces questions.

- Concernant les noms de domaine, la charte de nommage relative au domaine « .ma » adoptée au Maroc permet de soumettre, après l'enregistrement du nom de domaine, les éventuels litiges entre marques et noms de domaine à une procédure d'arbitrage dite « UDRP » : principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges aux noms de domaine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Directeur Général de l'Office Marocain
de la Propriété Industrielle et Commerciale

Signé : Adil EL MALIKI

M. T. Sassi

*Avocat au Barreau d'Agadir
Agrégé près la Cour de Cassation*

Ancien Bâtonnier

*Ancien Président de l'Association des
Barreaux des Avocats du Maroc*

Président Mutuelle Générale des Barreaux du Maroc

Reçoit sur rendez-vous
Les Lundi, Mardi, Mercredi
à partir de 15 heures

م. ط. الساسي

محام بهيئة أكادير
مقبول لدى محكمة النقض

نقيب المحامين سابقا

رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا

رئيس التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب

الإستقبالات بالموعد

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء

إبتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر

Agadir, le 07 MAI 2014 أكادير في

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

A l'attention de Monsieur Le directeur de l'office Marocain de la propriété Industrielle et commerciale

Monsieur Le Directeur

Tout d'abord Je vous remercie pour m'avoir accueilli dans vos locaux afin que nous puissions débattre de la problématique soulevés par le groupe TATA.

Ainsi, Je me permets de vous demander de bien vouloir nous délivrer une lettre confirmant la position du droit Marocain quant à la réglementation/restriction sur l'usage des noms de domaines.

En résumé, la société TATA SON'S a formulé une demande auprès de l'ICANN aux fins d'enregistrement du nom de domaine TATA. Le cahier de charge de l'ICANN impose au demandeur de se procurer une NO OBJECTION LETTER des autorités compétentes dans le cas où le nom de domaine coïnciderait avec le nom d'une ville ou d'un pays.

A ce titre et vu que la législation marocaine n'impose aucune restriction relativement à la protection des marques ou dénominations qui correspondrait à des noms de villes, nous nous permettons de vous demander de bien vouloir nous confirmer que la législations marocaine actuelle n'impose aucune restriction quant à la demande que pourrait formuler TATA SON'S auprès de l'ICANN en vue de procéder à l'enregistrement de leur nom de domaine.

A toutes fins utiles, nous nous permettons de soulever les points suivants :

1. TATA est une marque déposée du groupe auprès de l'OMPIC
2. La législation marocaine ne pose aucune restriction relativement à l'usage de nom de domaines qui coïnciderait avec des noms de villes marocaines les noms de domaines. Une analogie peut être faite en rapport avec la protection des marques notamment l'article 135 de la loi 17-97.

Je vous remercie d'avance pour votre collaboration habituelle

Je vous prie, Monsieur le Directeur, de bien vouloir agréer mes salutations les plus distinguées.

Cordialement

A. T. SASSI
AVOCAT
Imm. A. Av. Prince Moulay Abdallah - Agadir - B.P. 66
T.V.A. 257518 - C.N.S.S. 1098476 - Patente: 48309320 - I.F. 75904470 - E-mail: secretariat@sassilawfirm.com / Site Web: www.sassilawfirm.com



The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

19 December 2014

Mr. Boubker Seddik Badr
Director for Digital Economy
Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy of the Kingdom of Morocco
Quartier Administratif
Rabat Chellah, Morocco

Re: Extended Evaluation Report regarding New gTLD application ID 1-1720-93817 applied for the string "Tata" by Indian company "Tata SONS Limited"

Dear Mr. Badr:

Thank you for your letter dated 17 September 2014 regarding the application for .TATA; we have posted the letter to the New gTLD correspondence page (<https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/badr-to-chehade-et-al-17sep14-en.pdf>).

We acknowledge the concerns of the Government of Morocco about the results of the Geographic Names Panel Extended Evaluation for Tata Sons Limited's .TATA application (ID-1-1720-93817). We also recognize we have received the Reconsideration Request 14-42 on 18 September 2014, filed by Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy of the Kingdom of Morocco, pertaining this same matter.

In your letter, you stated: "As far as I know, [.TATA application] did not receive any endorsement from any Moroccan authority or from the community of the relevant Sub-division /province." Based on this statement, we are unsure if you are aware of the non-objection letter dated 5 June 2014 from the Office of the Moroccan Industrial and Commercial Property (OMPIC) expressing its non-objection of the .TATA application by Tata SONS Limited. A copy of this letter is attached for your reference.

Following established processes, the Geographic Names Panel reviewed the OMPIC letter against criteria in Section 2.2.1.4 of the Applicant Guidebook, and determined that the documentation met the requirements for .TATA to be considered a geographic name.

We also note that the .TATA application did not receive any formal objection. In accordance with the Applicant Guidebook, any party with standing is eligible to file objections. Section



2.2.1.4.2 of the Applicant Guidebook defines that “the requirement to include documentation of support for certain [geographic name] applications does not preclude or exempt applications from being the subject of objections on community grounds (refer to subsection 3.1.1 of Module 3), under which applications may be rejected based on objections showing substantial opposition from the targeted community.” The window for filing a formal objection to a new gTLD closed on 13 March 2013.

We appreciate you taking the time to share your concerns about .TATA application with us. We hope this response clarifies that current status of the .TATA application is in accordance with the non-objection letter from OMPIC. If the Ministry of Industry, Trade, Investment and Digital Economy of the Kingdom of Morocco, together with OMPIC, have any further comments, please let ICANN know by 12 January 2015. If we do not hear from you by this date, we will consider the matter closed and proceed with processing the .TATA application through the remaining steps of the New gTLD Program.

Thank you for your participation in the ICANN multi-stakeholder model. Please let us know if you have any questions or concerns. We look forward to continuing engagement and collaboration of the Government of Morocco in ICANN’s matters.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink that reads "Akram Atallah". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Akram Atallah
President, Global Domains Division