

# Contentieux en matière de nom de domaines



Hakim Haouideg  
hakim.haouideg@ffw.com

25 mai 2012

- Récupérer un ou plusieurs noms de domaines :
  - Le titulaire oublie de renouveler
  - Erreur de l'agent d'enregistrement
  - Nouvelle marque
  - Marque s'étend localement
  - Etc....

# Types de procédures

<p><b>Proc. administrative (arbitrage)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours possible</li><li>• Toujours par écrit</li></ul>	<p><b>Proc. judiciaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pas toujours possible en Belgique</li><li>• Ecrit + plaidoirie</li></ul>
---	---

Autres caractéristiques varient au cas car cas :

- Chances de succès, rapidité, coût

# Procédures administratives

- Points communs :
  - Arbitrage, acceptation obligatoire pour tout titulaire de nom de domaine
  - Procédure écrite
  - En principe « one shot »
  - 1 à 3 arbitres
  - Prix varie entre 1000 et 1700 euros (pour un arbitre unique)
  - Suspend la possibilité de transfert du nom de domaine
  - Décision prend entre 2 et 3 mois (+ 10 à 30 jours avant transfert)
  - Election de juridiction pour « l'appel » éventuel



# UDRP

- Extensions : .com, .net, .org (et autres extensions génériques + quelques extensions nationales)
- Arbitrage organisé par le WIPO (NAF ou ADR.eu)
- 4 conditions CUMULATIVES :
  - (i) NDD identique ou similaire (+ risque de confusion) à une marque ; **et**
  - (ii) Titulaire NDD n'a pas de droit ou intérêt légitime sur le NDD ; **et**
  - (iii) NDD a été enregistré **et** est utilisé de mauvaise foi.

# UDRP



- Intérêt légitime :
  - Le demandeur doit uniquement rendre probable l'absence d'intérêt légitime
  - Mais le titulaire peut renverser la charge de la preuve :
    - (i) avant notification du litige, il a fait usage (ou préparation d'usage) en vue d'offrir de biens ou de services de bonne foi ; ou
    - (ii) il est généralement connu sous le nom de domaine ; ou
    - (iii) utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d'en tirer profits en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l'image de la marque.



# UDRP

- Mauvaise foi doit être démontrée, p. ex si le NDD a été acquis essentiellement
  - (i) pour le revendre au titulaire de la marque ou à un concurrent pour une contrepartie dépassant les frais d'enregistrement; ou
  - (ii) pour empêcher le titulaire de la marque de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant; ou
  - (iii) pour interférer avec l'activité d'un concurrent ; ou
  - (iv) pour détourner le trafic.



# UDRP

- 1 Arbitre : 1500 USD / 3 Arbitres : 4000 USD
- Jurisprudence abondante (et pas toujours cohérente)
- Guide WIPO :  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>
- Généralement favorable aux titulaires
  - ~ 65 % Transfer
  - ~ 10 % Refus
  - ~ 25 % Terminé



# UDRP

- Fonctionne bien pour les cas « faciles »
- Excellent outil si le défendeur est domicilié à l'étranger
- Mais attention : élection de juridiction obligatoire pour tout recours
  - (a) au siège principal du Bureau d'enregistrement
  - (b) à l'adresse du titulaire du nom de domaine.

# CEPANI



- Extension : .be
- 3 conditions cumulatives :
  - (i) NDD identique ou similaire (+ risque de confusion) à une marque, *une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique* ; **et**
  - (ii) Titulaire NDD n'a pas de droit ou intérêt légitime sur le NDD ; **et**
  - (iii) NDD a été enregistré **ou** est utilisé de mauvaise foi.

# CEPANI



- 1 Arbitre : 1620 EUR / 3 Arbitres : 2110 EUR
- Autre différence importante par rapport URDP:
  - en cas de succès, DNS.BE remboursera les frais
  - DNS.be tentera ensuite de les récupérer auprès de l'ex titulaire (10k, conditions générales)
- Liste des décisions disponible sur :  
<http://www.cepani.be/FR/Default.aspx?PIId=827>



# ADR.EU

- Extension : .eu
- Base **légale** : Règlement (CE) n° 874/2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement
- 2 conditions cumulatives :
  - (i) NDD identique ou similaire (+ risque de confusion) à une marque ou, *entre autres, indication géo. ou les appellations d'origine, et (si protégés par le droit national), marques non enregistrées, noms commerciaux, noms de personnes, et titres distinctifs des oeuvres protégées.*; **et**
  - (ii) Titulaire NDD n'a pas de droit ou intérêt légitime sur le NDD ; **OU** NDD a été enregistré **ou** est utilisé de mauvaise foi.



# ADR.EU

- 1 Arbitre : 1300 EUR / 3 Arbitres : 3100 EUR
- Décisions disponibles sur : <http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php>
- Beaucoup plus favorable aux titulaires de droits :  
« *All this leads to a situation that puts the right holder into a significantly stronger position compared to the UDRP.* » (ADR 6199 – Remarkable.eu)
- Beaucoup plus de sécurité juridique : contrôle de la Cour de Justice
- 2 affaires concernant la « sunrise period »
  - enregistrement par étapes de 4 mois, du 7 décembre 2005 au 7 avril 2005)
  - Priorité aux titulaires de droits antérieurs et leurs licenciés

# ADR.EU

- CJUE 3 juin 2010 (C-569/08) <reifen.eu>
- Priorité par rapport au public en général pour l'enregistrement d'un nom qui correspond exactement au droit antérieur
- Exception : si le droit antérieur contient des caractères spéciaux qu'on ne peut pas transcrire dans un nom de domaine
  - ~ @ # \$ % ^ & \* ( ) + = < > { } [ ] \ / : ; ' , . ?
- Dans ce cas
  - éliminés ou
  - remplacés par un trait d'union ou
  - épelés (art. 11 du Règlement n° 874/2004)

# ADR.EU

- « Astuce » :
  - Faire enregistrer à titre de marque des dénominations génériques
  - sans intention de les utiliser comme marques
  - pour des produits farfelus
  - dans des pays de l'UE qui ont une procédure d'enregistrement accéléré
  - pour être certain qu'il n'existe pas de motif absolu de refus : ajout des caractères spéciaux

## ADR.EU

- Internetportal und Marketing fait enregistrer la marque verbale :

### &R&E&I&F&E&N&

- Reifen signifie pneus en allemand
- Enregistrement pour des ceintures de sécurité (alors qu'elle a soutenu vouloir créer un site web de pneus)
- en Suède (alors qu'elle est autrichienne) et
- le 11 août 2005 (alors qu'Eurid venait d'annoncer que l'enregistrement par étapes allait débuter le 7 décembre)
- Elle enregistra 180 marques sur le même principe

## ADR.EU

Sans surprise :

- *Dans ce contexte, s'il est vrai que la marque verbale suédoise &R&E&I&F&E&N& reste valide tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration de déchéance ou de nullité, les conditions dans lesquelles cette marque a été enregistrée peuvent caractériser un comportement de mauvaise foi au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004.*

# Statistiques de l'OBPI

## Enregistrements de marques...

Total	2008	2007	2006	2005	2004
	23.454	24.659	27.221	30.691	22.618

All times record !

# ADR.EU

- C-376/11 <lensworld.eu>, Ccl AG Trstenjak du 3 mai 2012
  - Enregistrement d'un nom de domaine.eu est réservé à « *toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d'établissement principal dans la Communauté* »  
Règlement 733/2002, art. 4.2.b
  - « *Pendant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, (...), peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms (...).* »  
Règlement 374/2004, art. 12.2



# ADR.EU

- Société américaine, titulaire d'une marque communautaire
- Pas établie en Europe → impossible d'enregistrer un NDD.eu
- Donne une « licence de marque » à Gevers
- Gevers est établi en Europe et licencié de droit antérieur, donc ok ?
- NON : « *la notion de licencié de droit antérieur ne vise pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d'autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque».*

# ADR.EU

- ADR 6199 – Remarkable.eu

*« L'existence d'un intérêt légitime peut être démontré quand :*

- a) avant tout avis de procédure, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé;*
- b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire;*
- c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. » (Art. 21.2. Regl. 874/2004)*



# ADR.EU

- ADR 6199 – Remarkable.eu
  - Nom de domaine « générique » en Anglais
  - Marque pour des services de conseil
  - Nom de domaine « perdu » et enregistré par un tiers
  - Le tiers ne fait aucun usage du nom de domaine
  - Se propose de le vendre (mais pas nécessairement au titulaire de la marque) pour un prix reflétant sa valeur intrinsèque (sans tirer profit de la réputation du demandeur)
  - Pratique généralement autorisée sous UDRP : « *So long as those domain names are used in their generic sense, rather than seeking to profit from the good will associated with Respondent's trademark, their registration and use would not violate the Policy.* » (D2004-0230 Match.com)

# ADR.EU

- ADR 6199 – Remarkable.eu
  - 3 arbitres (dont un « dissenting »)
  - Les 3 hypothèses d'intérêt légitime ne sont pas limitatives (cf opinion de l'AG dans C-569/08 <reifen.eu>)
  - MAIS pour démontrer son « intérêt légitime », il faut au moins faire usage du nom de domaine (ou démontrer les préparatifs d'un tel usage)
  - Le simple fait de se proposer de revendre un nom de domaine pour sa valeur « générique » ne suffit pas
  - Même en l'absence de mauvaise foi, le panel ordonne le transfert !

# Procédures judiciaires

- Points communs :
  - Nécessité d'un rattachement avec la Belgique (usage, extension ou nationalité)
  - Nécessité d'un avocat
  - Pression beaucoup plus forte (augmentant les chances de transfert amiable)
  - Pas de suspension automatique du nom de domaine (mais peut dans certains cas être demandée au registre, voire ordonnée par le juge).

# Procédures judiciaires

- Loi du 26 juin 2003, relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine
- Rattachement avec la Belgique :
  - Enregistré par une personne domiciliée ou établie en Belgique (*peu importe l'exenstion*) **OU**
  - Enregistrement d'un NDD sous le .BE (*peu importe par qui il est enregistré*)
- Demande est introduite par requête (*pas de frais de citation*)
- Instruite selon les formes du référé (*mais décision au fond*)

# Procédures judiciaires

- 3 conditions cumulatives :
  - (i) NDD identique ou similaire (+ risque de confusion) à une marque «notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».
  - (ii) enregistré sans avoir ni droit ni intérêt légitime
  - (iii) dans le but de nuire à un tiers ou de tirer indûment profit

# Procédures judiciaires

- Assez simialire à la procédure administrative pour le .be
- Différence essentielle : ne vise que l'enregistrement
- Très efficace :
  - Très simple (même contre un étranger)
  - Très bon marché
  - Maximise la pression
  - Peut être très rapide

# Procédures judiciaires

- Action sur base du droit des marques
  - Art. 2.20.1 a,b,c CBPI en cas d'usage à titre de marque
  - Sinon : Art. 2.20.1 d : « *usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice* »
  - Ne requiert pas la démonstration de mauvaise foi : utile quand le titulaire du NDD a une histoire crédible à faire valoir
  - Difficulté : obtenir la cessation de l'usage n'équivaut pas automatiquement à obtenir le transfert du nom de domaine
  - Solution : transfert du NDD à titre de dommage et intérêts [*Comm. Bruxelles, 19 octobre 2005, <virgin.be>, IRDI 2006, 80*]

# Choix de procédure

CAS n°1

- Nom d'une personne (oublié de renouveler)
- Pas célébrité
- NDD.be
- Enregistré par un anglais

# Choix de procédure

## CAS n°1

- Loi de 2003
- Requête (2 pages, traduite en anglais pour le greffe)
- Courrier à DNS.be pour bloquer le NDD
- Courrier au titulaire avec copie
- Transfert volontaire
- Désistement d'instance

# Choix de procédure

CAS n°2

- whitestuff.nl
- Marque CTM « whitestuff »
- Enregistrement .nl pré-date
- Usage pour vendre des produits de décoration blancs

# Choix de procédure

## CAS n°2

- Proc. Administrative : trop peu de chance de succès (pas de mauvaise foi et intérêt légitime)
- Action en marque difficile (pas d'usage à titre de marque ni de profit indûment tiré ou atteinte au caractère distinctif)
- Courrier de mise en demeure sur base de la marque
- Négociation → transaction

# Choix de procédure

## CAS n°3

- Remarkable.eu
- Nom de domaine « générique » en Anglais
- Le tiers ne fait aucun usage du nom de domaine
- La mauvaise foi est possible mais difficile à démontrer

# Choix de procédure

## CAS n°3

- Cas difficile
    - Pas d'usage à titre de marque et pas une marque renommée
    - Titulaire domicilié dans un autre état membre (pas de rattachement avec la Belgique)
    - Difficile de démontrer que porte préjudice au caractère distinctif
- ADR.EU : meilleure option (tant que ce précédent n'est pas infirmé) vu l'interprétation d'intérêt légitime et le fait que la mauvaise foi est un critère alternatif