Image not found or type unknown

Cybersquatting : Résolution amiable des litiges entre noms de domaine et marques via les UDRP

publié le **20/11/2011**, vu **5616 fois**, Auteur : Anthony BEM

Notamment suite à l'avènement de nouvelles extensions, la protection des actifs immatériels des entreprises que sont les marques et les noms de domaines suppose la mise en place d'une véritable stratégie. Il existe des procédures de résolution amiables, rapides et efficaces, dont l'une est fixée dans les principes UDRP.

Nous envisagerons ci-après l'organisation dénommée ICANN (I) qui a mis en œuvre une politique uniforme de règlements de litiges en matière de noms de domaine (UDRP) permettant de résoudre extrajudiciairement les litiges entre une marque et un nom de domaine réservé postérieurements (II).

Puis, nous envisagerons les conditions du recours amiable (III), la procédure administrative selon les Principes UDRP (IV), ses avantages (V) et ses effets (VI).

I - L'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est une organisation de droit privé à but non lucratif chargée de :

- allouer l'espace des adresses de protocole Internet (IP),

- attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD),

- assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines,

- préserver la stabilité opérationnelle d'Internet,

- promouvoir la concurrence,

- assurer une représentation globale des communautés Internet,

- élaborer une politique correspondant à sa mission suivant une démarche consensuelle ascendante.

L'ICANN est la structure où collaborent les membres de la communauté Internet qu'il s'agisse de gouvernements, d'organisations de traité international ou d'entreprises privées.

L’ICANN a mis en œuvre une politique uniforme de règlements de litiges en matière de noms de domaine (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) permettant de résoudre les litiges relatifs à un nom de domaine.

La procédure UDRP est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine réservé postérieurement qui permet d’obtenir une décision coercitive de transfert du nom cybersquatté.

Les noms de domaine concernés sont ceux enregistrés dans les extensions dites génériques (telles que le .com, .net, .org, .info, .biz , .aero, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .tel, .travel) et certaines extensions géographiques dont le registre a accepté les principes UDRP (c’est le cas du .fr).

II - Les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes UDRP)

L'ICANN a adopté les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés *Principes UDRP*).

Ces principes fixent le cadre juridique du règlement des litiges entre les détenteurs de noms de domaine et des tiers (c'est-à-dire toute partie autre que l'unité d'enregistrement) au sujet de l'enregistrement et de l'utilisation abusifs de :

- noms de domaine génériques de premier niveau ou gTLDs (tels que .biz, com, .info, .mobi, .name, .net, .org)

- noms de domaines correspondant aux codes de pays ou ccTLDs qui ont volontairement adopté ces Principes UDRP.

Toutes les unités d'enregistrement agréées par l'ICANN autorisées à enregistrer des noms de domaine dans les gTLDs et dans les ccTLDs qui ont volontairement adopté ces Principes UDRP ont convenu de les respecter et de les mettre en oeuvre.

Toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom de domaine gTLD ou l'un de ces ccTLDs est tenue d'accepter les clauses et conditions des Principes UDRP.

Les principes directeurs, incorporés par renvoi dans les contrats d’enregistrement, énoncent les clauses et conditions applicables à l’occasion d’un litige au sujet de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de l'Internet.

Ainsi, toute personne ou entreprise peut déposer une contestation au sujet d'un nom de domaine dans les gTLDs, en recourant à la procédure administrative régie par les Principes UDRP.

La procédure est administrée par des institutions de règlement des litiges agréées par l'ICANN tel que le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

Les procédures amiables de résolution des litiges, dites « administratives », permettent d’obtenir la radiation du nom de domaine litigieux ou le transfert de l’enregistrement de ce nom de domaine à défaut de toute indemnisation des préjudices subis.

III - Les Conditions du recours amiable

Au terme de cette procédure, l’unité d'enregistrement pourra annuler ou transférer un

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

enregistrement de nom de domaine, ou lui apporter toutes autres modifications lorsque :

- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

- le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ;

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi est caractérisée par le fait que l'enregistrement a été fait ou acquis aux fins de :

  - vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au titulaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais susceptible d'avoir à débourser pour ce nom de domaine ;
  - empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine ;
  - perturber les opérations commerciales d'un concurrent ;
  - attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne en créant une probabilité de confusion avec la marque.

- sur instruction écrites ou numériques du titulaire du nom de domaine ;

- sur ordonnance d'un tribunal ou d'une instance arbitrale, selon le cas d'espèce ;

- à réception d'une décision d'une commission administrative ordonnant une telle mesure dans toute procédure administrative qui a été conduite en vertu des présents principes directeurs ou d'une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l'ICANN ;

- en application des clauses d'un contrat d'enregistrement ou d'autres exigences légales.

Le requérant a le choix de l'institution de règlement parmi celles qui sont agréées par l'ICANN en soumettant sa plainte à cette institution de règlement tel le Centre d'arbitrage et de médiation de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

IV - La procédure administrative selon les Principes UDRP

La plainte peut être déposée auprès de :

- toute institution de règlement des litiges agréée l'ICANN s'agissant des gTLDs ;

- toute institution de règlement des litiges agréée par l'administrateur du ccTLD lui même s'agissant des ccTLDs pour lesquels les Principes UDRP.

La procédure administrative régie par les Principes UDRP se présente comme suit :

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

1) le dépôt d'une plainte auprès d'une institution de règlement des litiges agréée par l'ICANN et choisie par le requérant ;

2) la présentation d'une réponse par la personne physique ou morale contre laquelle la plainte a été déposée ;

3) la constitution, par l'institution de règlement choisie, d'une commission administrative composée d'un ou de trois experts, qui sera appelée à se prononcer sur le litige;

4) la formulation de la décision de la commission administrative et la notification de cette décision à toutes les parties intéressées ;

5) l'exécution de la décision de la commission administrative par l'unité ou les unités d'enregistrement intéressées si ladite décision porte radiation ou transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine en cause.

Cette procédure dure en moyenne 60 jours à compter de la date à laquelle l'institution de règlement des litiges agréée par l'ICANN reçoit la plainte.

Le recours à un avocat spécialisé peut se révéler nécessaire afin d'assurer la validité, la recevabilité, la justification et la rédaction de la plainte et assister le requérant dans le cadre de la procédure.

V - Les avantages de la procédure administrative régie par les Principes UDRP

Les avantages de la procédure administrative régie par les Principes UDRP sont de pouvoir régler un litige relatif à l'enregistrement et à l'utilisation d'un nom de domaine de l'Internet :

- plus rapidement que devant les tribunaux ;

- à moindre coût que devant les tribunaux ;

- de manière moins formelle que dans le cadre d'une action en justice ;

- par des experts en matière de droit international des marques, de noms de domaine, de commerce électronique, d'Internet et de règlement des litiges.

- et sur le plan international ;

Enfin, le recours amiable n'interdit pas au requérant non plus de porter le litige devant un tribunal compétent.

En effet, la procédure administrative n'interdit ni au détenteur du nom de domaine ni au requérant de porter le litige devant le tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant ou après d'engager la procédure administrative.

VI - Les effets de la décision de la commission administrative

La commission administrative pourra se prononcer en faveur de :

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

- la personne physique ou morale qui a déposé la plainte et ordonner le transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige à cette personne physique ou morale ;

- la personne physique ou morale qui a déposé la plainte et ordonner la radiation de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige ;

- du détenteur du nom de domaine, la plainte aura alors été rejetée.

Si la commission administrative ne peut pas condamner à des dommages et intérêt, sa décision est exécutée par l'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine qui fait l'objet du litige est enregistré à la date à laquelle la décision est rendue, dans un délai de 10 jours ouvrables, conformément au paragraphe 4.k) des Principes UDRP.

Cependant, chaque unité d'enregistrement fixe ses propres procédures et règles en ce qui concerne le transfert ou la radiation de l'enregistrement d'un nom de domaine en application d'une décision rendue par une commission administrative.

Cette décision pourra être attaquée devant les tribunaux compétents par le détenteur du nom de domaine et le cas échéant, l'unité d'enregistrement intéressée n’aura d’autre choix que de sursoir à prendre des mesures tant qu'elle n'aura pas reçu une preuve d'un règlement du litige entre les parties; ou une preuve du rejet ou du retrait de l'action en justice du détenteur du nom de domaine ou une copie d'un jugement par lequel le tribunal déboute le détenteur du nom de domaine de son action en justice ou dit qu'il n'a pas le droit de continuer à utiliser le nom de domaine.

Bien qu’en principe l'unité d'enregistrement ne participe pas à l'administration ou au déroulement de la procédure administrative elle :

- confirmera que le nom de domaine qui fait l'objet du litige est enregistré auprès d'elle, qu'il a été enregistré par la personne physique ou morale contre laquelle la plainte est introduite (le défendeur) ;

- communiquera les coordonnées du défendeur ainsi que, le cas échéant, le contrat d'enregistrement et tout document y relatif ;

- empêchera le transfert de l'enregistrement d'un nom de domaine après l'ouverture d'une procédure administrative ;

- exécutera la décision de la commission administrative.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés