

## PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE – MARQUES – NOMS DE DOMAINE

# Le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

La mise en œuvre des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine a permis d'en préciser les conditions, très strictes.

PAR ANNE-SOPHIE CANTREAU, ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS

## L'ENJEU

> Récupérer un nom de domaine portant manifestement atteinte à ses droits de marque.

## LA MISE EN ŒUVRE

> Avant de déposer une plainte UDRP, vérifier si les conditions fixées par les principes UDRP sont réunies.



■ Visant à sanctionner les enregistrements de noms de domaine portant manifestement atteinte à des droits de marques, la procédure UDRP

(Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) se singularise principalement par son caractère obligatoire, sa célérité, son coût relativement peu élevé et son caractère international.

Elle est tout d'abord obligatoire pour toutes les unités d'enregistrement (registrars) accréditées pour les noms de domaine génériques (ex.com), ainsi que pour certains noms de domaine géographiques dont les administrateurs ont adopté les principes UDRP. Les titulaires de tels noms sont donc tenus de s'y soumettre, par l'effet de l'incorporation des principes UDRP dans le contrat qui les lie à leurs unités d'enregistrement. En outre, l'unité d'enregistrement doit exécuter la décision rendue en vertu des principes UDRP.

Des délais obligatoires très serrés permettent d'obtenir une décision dans un délai d'environ deux mois à compter de l'introduction de la plainte. Les taxes versées au centre d'arbitrage dépendent du nombre de noms de domaine visés et d'experts qui examinent l'affaire. Ils varient entre 1 500 et 5 000 dollars américains. La procédure UDRP est applicable quels que soient les nationalités et domiciles des requérants et défendeurs et le siège social de l'unité d'enregistrement. Trois conditions doivent être réunies : le nom de domaine litigieux doit être 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 litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La première condition interdit d'invoquer d'autres droits qu'un droit de marque. En

revanche, une marque est opposable, quels que soient son territoire de protection et son libellé de produits et services. Elle peut même être postérieure au nom de domaine. En outre, l'identité ou le risque de confusion sont examinés au regard des seuls signes, le contenu du site web accessible à partir du nom de domaine litigieux n'étant pas, en soi, déterminant.

L'absence d'intérêt légitime est caractérisée notamment par le fait que le titulaire du nom de domaine n'est pas titulaire de droits sur le nom enregistré à titre de nom de domaine ou bien n'exerce pas d'activité sous ce nom. Une telle preuve étant difficile à rapporter, il a été décidé qu'un faisceau d'indices démontrant, a prima facie, l'absence d'intérêt légitime suffisait.

Enfin, les principes UDRP énoncent plusieurs circonstances susceptibles de démontrer l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine. Il en sera ainsi lorsque les faits révèlent que le titulaire du nom de domaine a « sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace web du détenteur ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé ». L'absence d'exploitation d'un site web accessible à partir du nom de domaine litigieux n'empêche pas de prouver l'utilisation de mauvaise foi, d'autres circonstances pouvant démontrer l'agissement de mauvaise foi du défendeur. En revanche, le titulaire d'une marque déposée ou enregistrée postérieurement au nom de domaine litigieux aura plus de difficulté à démontrer un enregistrement ou un usage de mauvaise foi, sauf circonstances particulières. ▀

## Jurisprudence

**NORMES FRANÇAISES**  
L'utilisation des lettres NF sur un produit conforme aux normes françaises, mais non certifié par l'Afnor, n'est pas fautive si le graphisme du logo NF de l'Afnor n'est pas reproduit. (Cass. Com, 4.5.2010, N° 477, Afnor c/ Alpotec).

## ASSEMBLÉE

Le gérant associé d'une SARL peut prendre part au vote de l'assemblée des associés pour la détermination de sa propre rémunération. (Cass. Com, 4.5.2010, N° 499, Lacroix c/ Rabeau).

## SALAIRE ÉGAL

Les salariés d'un établissement de province ne peuvent pas être payés moins cher que leurs collègues parisiens exerçant un travail identique ou de même valeur. (Cass. Soc, 5.5.2010, N° 895, France 3 c/ Laplace et a.)

## FAUTE LOURDE

Un cadre qui crée et développe une société concurrente de son employeur commet une faute lourde. (Cass. Soc, 5.5.2010, N° 927, Ricard c/ Delaere et a.)

## MOBILITÉ

Le refus de changement du lieu de travail, même en présence d'une clause de mobilité, est un manquement aux obligations, mais non une faute grave. (Cass. Soc, 5.5.2010, N° 928, Chaouch c/ Delaere et a.)