



# TABLE RONDE Règlement amiable des litiges de noms de domaine

5 juin 2018



## Introduction - Le contexte

- **Importance du règlement amiable** dans tous les secteurs d'activité
- **Stratégie de la négociation en amont**
- **Résolution extrajudiciaire des litiges** : voie à privilégier
- Nom de domaine : **point central** d'un développement économique d'une entreprise

# Introduction - Nature d'un nom de domaine

**Définition moderne** = objet de commerce que l'on peut enregistrer, transférer, renouveler, revendre ou racheter, vous faire « squatter » mais aussi récupérer.

**Principe** : 1<sup>er</sup> arrivé = 1<sup>er</sup> servi

**Période de validité** : de l'enregistrement à la retombée dans le domaine public

Situation de la procédure UDRP :

« **Marque vs. Nom de domaine** »

- *Attention ne pas oublier que le droit de marque ne confère aucun droit automatique sur le nom de domaine correspondant*

# Introduction - Intérêt d'un nom de domaine

- Vecteur de communication pour la société (site institutionnel) ou pour une opération ponctuelle (site promotionnel)
- Valeur mobilière
- Outil de référencement
- Ressource technique, support du courrier électronique

- Le nom de domaine est unique

*Ex: si deux marques Mont blanc peuvent coexister (une enregistrée dans la classe 29 pour les produits laitiers, l'autre en classe 16 pour les stylos), montblanc.fr n'a qu'un seul et unique titulaire.*

- Pas de principe de spécialité
- Pas de frontière
- Peut être descriptif

*Ex: hotelsdeluxebordeaux.com ; hotel.com ; beaute.fr*

# Introduction - Typologie des atteintes

## ➤ Cybersquatting :

- **Typosquatting** : *wippo.int, danine.com*
- **Dotsquatting** : *wwwwipo.com*
- **Dashsquatting** : *i-n-p-i.com*
- **Tldsquatting** : *.cm* (cameroune) ou *.co* (colombie)
- **Pornsquatting**
- **Cyberjacking** : faire diriger vers son propre site avec des produits à prix et qualité inférieur à ceux de la marque
- **Phishing** : usurper l'identité de la société pour obtenir des informations personnelles
- **Mailsquatting** : détourner les mails à destination de l'entreprise
- **Gripping** : critiquer ouvertement une entreprise

# Introduction - Typologie des réactions

**1<sup>er</sup> étape** : Evaluer le **potentiel dommageable** en fonction de :

- l'intérêt du nom de domaine
- l'exploitation éventuelle du site
- la structure du nom de domaine
- l'extension du nom de domaine

Ex: pour la marque **Château Margaux**, que faire face à un nom de domaine :  
*CHATEAUMARGAUX2015.COM, MARGAUXDURANT.COM, CHATEAUXMARGAUX.COM.*

**2<sup>ème</sup> étape** : Définir les actions :

- Mise en demeure
- Rachat du nom de domaine à moindre coût
- Surveillance du nom de domaine

➤ ***Si échec : règlement amiable des litiges***

# Entreprises françaises les plus actives contre le cybersquatting

(Nombre de plaintes en 2016)



1<sup>er</sup> - Michelin (42 plaintes)



SANOFI

2<sup>ème</sup> - Sanofi (29 plaintes)



3<sup>ème</sup> - Accord (12 plaintes)



4<sup>ème</sup> - Fédération française du tennis (11 plaintes)

L'ORÉAL

5<sup>ème</sup> - L'Oréal (10 plaintes)



6<sup>ème</sup> Axa et Rémy Martin (9 plaintes)

AIRFRANCE



7<sup>ème</sup> - Air France et Crédit agricole (8 plaintes)



# Extensions les plus visées par des plaintes (2016)

**.com** : 3 135 NDD (67%)

**.xyz** : 320 (7%)

**.net** : 272 (6%)

**.top** (3%)

**.club** (1,5%)



# I – Application concrète du règlement amiable des noms de domaine

## LES PRELABLES A UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE

- Consulter la **base Whois** pour :
  - identifier les coordonnées du titulaire du nom de domaine
  - joindre le contact administratif ou/et le bureau d'enregistrement
- **Actes préparatoires** :
  - **mise en demeure**: écrit + LRAR
  - **investigations** : sur le titulaire du nom de domaine, recherches d'antécédents, jurisprudence antérieure...
  - **constats** : exploitation du site web litigieux

# I – Application concrète du règlement amiable des noms de domaine

## LES CAS STRATEGIQUES DANS LESQUELS ENVISAGER UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE

- Echec de la procédure amiable
- Atteinte flagrante à une marque (cybersquatting, typosquatting, ...)
- Plusieurs noms de domaine litigieux concernés

Ex. - REDBULL : 1 plainte contre 25 NDD  
- CREDIT KARMA : 2 plaintes contre 68 NDD et 50 NDD

- Problématique de l'identification du réservataire (anonymat ou coordonnées erronées)
- Titulaire domicilié à l'étranger
- Contexte plus général d'un dossier

# I – Application concrète du règlement amiable des noms de domaine

## LES CRITERES DE RECEVABILITE DE LA PLAINTÉ UDRP

- Marque identique ou semblable

*Ex. : hop-airfrance.com; ikeastore.top; cagricole.com; sanofiusa.com*

- Absence de droit ou d'intérêt légitime

*Ex. : « hugoboss.clothing »: le fait que le nom de domaine ne soit pas exploité ou redirige vers une page parking*

- Mauvaise foi (faisceau d'indices)

*Ex. : tenter de vendre, de louer ou de céder le nom de domaine, empêcher le propriétaire de la marque de le réserver, 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.*

## II – Les avantages pratiques et juridiques du règlement amiable des noms de domaine

---

- **Internationalité de la plainte :**
  - .fr, .eu, .com et nouvelles extensions
  - nationalité étrangère du réservataire du nom de domaine litigieux (USA, Chine, Royaume-Uni)
  
- **Prise en compte de l'ensemble du contexte par les experts :**
  - antécédents (négociations, échanges,...) et circonstances de l'espèce
  - enquêtes ou informations relatives au titulaire
  - langue de la procédure

*Ex : Lancôme v. T.Jialqi : accord des parties pour la langue anglaise (et non chinoise)*

## II – Les avantages pratiques et juridiques du règlement amiable des noms de domaine

---

- **Maîtrise de son temps** et de son **budget** : rapidité et économie
- **Experts** : spécialistes de droit international des marques, de noms de domaine, de commerce électronique, d'Internet et de règlement des litiges.
- **Requérants multiples** face à un même réservataire  
*Ex: Plusieurs clubs de league de Football*
- Requérant ouvert aux **titulaires de marques** mais également aux **tiers autorisés**, licencié ou une simple autorisation pour établir la possibilité d'agir du requérant.

## III – L'après-décision : quelles suites ?

- **Rôle important des bureaux d'enregistrement**
  - garants de l'exécution de la décision
  - obligation contractuelle d'exécuter la décision (à défaut responsabilité engagée ou saisine de l'ICANN)
  - timing : 10 jours ouvrés
- **Décision susceptible d'appel**
- Un préalable à une éventuelle **autre procédure extrajudiciaire** (opposition) ou **judiciaire** (action contentieuse)

# IV – Anticiper les règlements amiables des noms de domaine

- Importance de la mise en place d'une **stratégie de réservation** de nom de domaine

*Ex: Bien réfléchir à la constitution de son portefeuille: centré sur marques exploitées? Réservations défensives? Réservations en caractères non latin IDN? .FR ou .COM ? Avec ou sans tirets ? Singulier ou pluriel ? Noms de domaine génériques ou pas ? Sites satellites ou concentration sur une adresse unique?*

- Importance de **surveiller** les noms de domaine :
  - Réagir de manière efficace et proportionnée
  - Défendre contre la concurrence ou le parasitisme

➤ **Nécessité de mettre en place une véritable politique de nom de domaine !!**



# Questions & Réponses



## Colombe Dougnac

106 rue Notre-Dame  
33000 Bordeaux

[contact@cabinetsopi.com](mailto:contact@cabinetsopi.com)

05-40-12-47-01

06-16-23-82-07

[www.cabinetsopi.com](http://www.cabinetsopi.com)