

Nouvelles extensions génériques et protection des titulaires de marques

A l'heure où le secteur ICT est mis à l'honneur au Luxembourg et fait l'objet de la plus grande attention par les pouvoirs publics, les entreprises doivent être conscientes de l'arrivée massive de nouvelles extensions génériques sur Internet et des moyens à leur disposition (outre les procédures judiciaires que nous n'évoquerons pas ici) pour sauvegarder leurs droits sur leurs marques.

En juillet 2015, la société luxembourgeoise ArcelorMittal S.A, avertie de l'existence de la procédure de règlement extra-judiciaire URS (*Uniform Rapid Suspension System*), a ainsi pu faire suspendre en moins de 8 jours le nom de domaine « *arcelormittal.website* » qui avait été réservé de manière illicite par une société espagnole (Forum, ArcelorMittal S.A v. N/A et al., Aff. 1627541, 13 juillet 2015) !

Les nouvelles extensions génériques (generic Top-Level Domains -gTLDs-)

- Contexte

A l'automne 2013, Internet a vu l'arrivée des premières extensions génériques ayant vocation à révolutionner les stratégies marketing et de communication digitale des entreprises. Depuis, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet*), l'Autorité de régulation mondiale des noms de domaine de l'Internet (organisation de droit privé à but non lucratif située en Californie et encore sous la tutelle indirecte des Etats-Unis), valide à intervalles réguliers de nouvelles extensions génériques telles que .BANK, .ACCOUNTANT, .LAWYER, .TAXI ou .MBA. Selon l'ICANN, plus de 1300 nouvelles extensions génériques pourraient être ouvertes à l'enregistrement d'ici quelques années.

C'est en 2011 que l'ICANN a lancé un programme visant à créer de nouvelles extensions génériques (également appelées « domaines génériques de premier niveau ») pour les noms de domaine aux côtés des 22 extensions génériques déjà bien connues du public, des entreprises et des institutions parmi lesquelles on compte les .com, .org, .info, .net ou .biz. L'objectif affiché de cette libéralisation est d'accroître la concurrence et l'innovation sur la Toile et d'augmenter le choix offert au consommateur et aux entreprises en termes de noms de domaine. L'ICANN a

sélectionné rigoureusement les entités en charge de la gestion d'une nouvelle extension générique et de la réservation des domaines de deuxième niveau attachés à la nouvelle extension (il s'agit de la dénomination précédant l'extension : domaine.EMAIL).

Les nouvelles extensions génériques se classent en plusieurs catégories : les marques (par exemple, .MICROSOFT, .TOSHIBA, .HERMES), les lieux géographiques (par exemple, .BERLIN, .PARIS), les communautés d'intérêt ou les thématiques reposant sur des termes descriptifs (par exemple, .VOYAGE, .BIKE, .PHOTOGRAPHY) et les extensions « internationalisées » c'est-à-dire en caractère non latins (par exemple, .移动 (xn--6frz82g) – Chinese for « mobile »).

- Risques de cybersquatting pour les titulaires de marques

Si la libéralisation des noms de domaine a suscité un grand enthousiasme, les titulaires de marques renommées y voient également un risque accru de *cybersquatting* (réservation abusive de noms de domaine par des tiers de mauvaise foi). La société américaine Instagram, LLC., qui a lancé l'application éponyme leader dans le partage de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, a récemment été confrontée à une telle pratique, un citoyen chinois ayant réservé 22 noms de domaine extrêmement proches de la marque INSTAGRAM («insagram.com », « instagam.com », « instagra.com », « instangram.com », « instaram.com », etc.). Ces réservations ont toutes été jugées illicites par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et il a été ordonné au citoyen chinois, dans le cadre d'une procédure UDRP (voir ci-dessous), de transférer l'ensemble des noms de domaine à la société Instagram, LLC. (OMPI, Instagram, LLC v. Zhou Murong, Aff. D2014-1550, 20 novembre 2014).

Dès lors que des centaines de nouvelles extensions génériques sont ouvertes à l'enregistrement, le risque de réservation illicite de noms de domaine pour profiter de la renommée d'une marque et des erreurs typographiques des internautes (« typosquatting ») est démultiplié. L'ICANN, soucieuse de réduire le nombre de litiges à venir, a étendu des mécanismes extra-judiciaires de résolution de litiges déjà existants aux nouvelles extensions génériques et a mis en place de nouveaux mécanismes spécifiques de prévention ou de résolution de litiges.

Aperçu des mécanismes de prévention et de résolution de litiges dans le cadre des nouvelles extensions génériques

- Trademark Clearinghouse (Répertoire central des marques)

La *Trademark Clearinghouse* a été créée par l'ICANN dans le cadre de l'ouverture à l'enregistrement des nouvelles extensions génériques. Le titulaire d'une marque peut inscrire, en contrepartie du paiement d'une taxe, sa marque dans la *Trademark Clearinghouse* ce qui lui donnera accès aux deux services suivants :

- le service Sunrise : lors du lancement d'une nouvelle extension générique et avant l'ouverture générale de l'extension au public, le titulaire de la marque bénéficie d'une période prioritaire (au minimum 30 jours) pour réserver un ou plusieurs domaines de deuxième niveau (pour mémoire, il s'agit de la dénomination placée avant l'extension générique : denomination.LAWYER) correspondant à sa marque inscrite dans la *Trademark Clearinghouse* auprès de cette extension ;
- le service de notification (Trademark Claims) : si un tiers réserve un domaine de deuxième niveau correspondant à une marque protégée inscrite dans la *Trademark Clearinghouse*, le titulaire de la marque en sera informé, ce qui lui permettra de prendre immédiatement les mesures nécessaires en cas d'atteinte à ses droits (envoi d'une lettre de mise en demeure, etc.). En outre, au moment de la réservation du domaine par le tiers, celui-ci recevra une notification lui indiquant que le domaine envisagé est identique à une ou plusieurs marques inscrites dans la *Trademark Clearinghouse* et pourrait porter atteinte à des droits de marque.

En cas de réservation illicite du domaine de deuxième niveau, cette notification permet de démontrer la mauvaise foi du réservataire dès lors qu'il a été informé des droits détenus par des tiers avant la réservation litigieuse. A noter toutefois que le service de notification ne fonctionne que pour une certaine période lors de l'ouverture générale de l'extension générique au public (environ 60-90 jours).

La *Trademark Clearinghouse* accueille l'ensemble des marques verbales (c'est-à-dire les marques composées exclusivement de mots) enregistrées, tous territoires confondus. Il est donc possible que des marques verbales détenues par des titulaires différents pour des Etats ou territoires différents soient inscrites dans la *Trademark*

Clearinghouse (par exemple une marque Benelux et une marque américaine) de même qu'une dénomination utilisée par deux titulaires pour le même territoire mais pour des produits et/ou services différents. Dans ce cas de figure, il convient de ne pas trop tarder lors de la réservation de domaines de deuxième niveau, même en période *Sunrise*, au risque de se faire doubler par un autre titulaire de marque, tout aussi légitime.

- Procédure UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*)

Cette procédure de règlement extra-judiciaire se tient notamment (mais pas exclusivement) devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI depuis 1999 pour les litiges relatifs aux noms de domaine .com, .net et .org. Cette procédure, essentiellement électronique, remporte un grand succès et a été étendue aux litiges relatifs aux nouvelles extensions génériques à leur arrivée.

Il s'agit d'une procédure administrative, relativement rapide et peu coûteuse qui est notamment régie par des principes directeurs (« UDRP ») et des règles de procédure établis par l'ICANN. Le litige est jugé par une commission de trois experts ou par un expert unique, au choix des parties. Pour la procédure devant le Centre de l'OMPI, la taxe est de 1500 USD si la plainte ne vise pas plus de 5 noms de domaine et est examinée par un seul expert. Si la plainte est examinée par une commission de trois experts, la taxe est de 4000 USD (pour le même nombre de noms de domaine). La procédure dure environ 60 jours à compter de la date à laquelle le Centre de l'OMPI reçoit la plainte.

Dans le cadre d'une procédure UDRP, le requérant (le titulaire de la marque) qui obtient gain de cause peut demander la **radiation** du nom de domaine jugé illicite ou le **transfert** à son nom.

Pour cela, le requérant doit démontrer la réunion des trois éléments suivants :

- le nom de domaine litigieux 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 réservataire du nom de domaine litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et
- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Enfin, cette procédure administrative n'empêche pas la saisine des instances judiciaires compétentes. Des règles spécifiques sont énoncées dans ce cas de figure. En outre, la décision rendue peut être contestée devant le tribunal compétent.

- Procédure URS (*Uniform Rapid Suspension System*)

Cette procédure de règlement extra-judiciaire a été créée spécifiquement pour résoudre les litiges relatifs aux nouvelles extensions génériques impliquant une atteinte incontestable à des droits de marque. La procédure URS a été construite sur le modèle de la procédure UDRP (le requérant doit également démontrer la réunion des trois éléments précités) mais elle est exclusivement électronique et encore plus rapide et moins chère. Ainsi la taxe de dépôt est de 375 USD si la plainte ne vise pas plus de 14 noms de domaine et la décision est rendue dans un délai de 21 jours lorsqu'aucun délai supplémentaire n'est demandé par le réservataire du nom de domaine.

Tout comme la procédure UDRP, la procédure URS est régie par des principes établis par l'ICANN ainsi que des règles de procédure. Le *National Arbitration Forum* (NAF) a été le premier centre agréé par l'ICANN pour administrer cette procédure. Le litige est examiné dans tous les cas par un seul expert.

En cas de succès de la procédure, le titulaire de la marque ne peut obtenir que la **suspension** du nom de domaine litigieux jusqu'à l'expiration de la période de réservation. Le nom de domaine redirige alors vers une page d'information neutre. Contrairement à la procédure UDRP, le requérant (le titulaire de la marque) ne peut pas obtenir le transfert du nom de domaine dont la réservation a été jugée illicite. Ce point est à garder à l'esprit lors de la détermination, par le titulaire de la marque, de la procédure extra-judiciaire à mettre en œuvre pour faire cesser l'atteinte à la marque.

En effet, les titulaires de marques peuvent choisir entre la procédure UDRP et la procédure URS en cas d'atteinte à leurs droits par un tiers.

Si le nom de domaine est identique à la marque et pertinent pour l'activité du titulaire de la marque, il sera plus judicieux de préférer la procédure UDRP à la procédure URS quitte à payer une taxe plus importante. S'il obtient gain de cause et en l'absence d'appel auprès du tribunal compétent, le titulaire de la marque pourra immédiatement récupérer le nom de domaine et l'exploiter à son profit.

En revanche, si le titulaire de la marque ne souhaite pas acquérir un nom de domaine auprès d'une extension générique jugée non pertinente pour son activité et si ses

droits antérieurs sur la marque ne font aucun doute, la procédure URS sera d'une grande efficacité.

Luxembourg, December 2015

Elvinger Hoss Prussen