



Trademarks
Patents
Designs
Copyrights
Software
Databases
Licenses
Domain Names

Deux développements importants en matière de noms de domaine

En 10 mois d'application, la récente loi belge du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (entrée en vigueur le 19 septembre 2003) a séduit un certain nombre de titulaires lésés. D'autre part, en décembre 2004, pourront avoir lieu les premières « réservations » de noms de domaine « .eu ».

Quelques précisions.

Les objectifs de la nouvelle loi belge :

Les noms de domaine sont généralement attribués selon la règle « premier arrivé, premier servi », sans autre vérification. C'est le cas en particulier pour les « .be », « .com », « .net ». En conséquence, le titulaire de droits antérieurs sur le nom, par exemple celui qui dispose d'un droit de marque ou d'un droit d'auteur sur le nom ou dont le nom patronymique ou le nom commercial lui est identique, devra, s'il veut faire radier le nom de domaine usurpé par un tiers ou le « récupérer », s'adresser *a posteriori* à un juge ou à un arbitre.

Le législateur belge a estimé que les recours ouverts aux « victimes » de ce comportement, qualifié parfois de « cybersquatting », n'étaient pas suffisants. Il a adopté cette loi permettant spécifiquement de lutter contre certains enregistrements abusifs de noms de domaine.

Le contenu de la nouvelle loi belge :

La loi crée une action en cessation spécifique à porter devant le président du tribunal (de commerce ou de première instance selon le cas) permettant d'obtenir rapidement (en quelques mois) une décision au fond donnant ordre de radier le nom de domaine ou de le transférer au titulaire "naturel". La loi définit l'enregistrement abusif comme suit :

- 1) le nom de domaine enregistré est identique

ou similaire (au point de créer la confusion) à un nom sur lequel le demandeur dispose d'un droit antérieur (un droit d'auteur, une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique, un nom commercial, une appellation d'origine ou une indication de provenance),

- 2) le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom,
- 3) le titulaire du nom de domaine a agi dans l'intention de nuire au demandeur ou d'en tirer indûment profit (par ex. lui extorquer de l'argent).

L'action peut être intentée si :

- 1) le « cybersquatter » est domicilié ou établi en Belgique (que le nom de domaine soit enregistré sous ".be", ".com" ou autre), ou encore si
- 2) le cybersquatter enregistre le nom de domaine sous ".be" (quel que soit son domicile). Il faut donc un lien avec la Belgique.

Les autres procédures :

Les autres procédures possibles ne sont pas spécifiques, sauf celle devant le Cepani (Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation, www.cepani.be). Outre celle-ci, on citera spécialement la procédure pour contrefaçon de marque, l'action en concurrence déloyale (en cas de nom commercial antérieur notamment) et l'action en responsabilité.

Quant à la procédure devant le Cepani, il s'agit d'une procédure d'arbitrage très rapide (2-3 mois) qui se déroule en ligne, sans comparaison en principe des parties. Il ne peut cependant être fait appel à cette procédure que si le plaignant démontre non seulement que le nom de domaine est identique ou similaire (avec risque de confusion) à un nom sur lequel il a un droit antérieur (ex: marque) et que le titulaire du nom de domaine n'a sur ce nom aucun droit ni aucun intérêt légitime, mais encore qu'il a enregistré *et* utilisé le nom de domaine de *mauvaise foi*.

Nos recommandations :

Encore plus qu'auparavant, il est utile de protéger par le droit des marques les signes distinctifs utilisés par votre entreprise. L'enregistrement de votre marque vous confère en effet une protection accrue et renforce vos possibilités d'actions en cas d'usage de votre marque par un tiers sans votre consentement, notamment dans le cadre d'un enregistrement abusif de noms de domaine.

Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com



Le nom de domaine « .eu »

Il sera prochainement possible (début 2005) d'enregistrer un nom de domaine ".eu" auprès d'EURid (l'organisme désigné par la Commission européenne pour attribuer les noms de domaine .eu) et ce, sur la base de la règle "*premier arrivé, premier servi*".

Pour favoriser les titulaires de marques, une phase initiale ("*sunrise period*") a été prévue qui devrait se tenir dès décembre 2004. Au cours de

cette période, les entreprises établies en Europe, déjà titulaires d'une marque enregistrée au niveau communautaire ou dans un des pays de l'Union européenne (ou au Benelux) ainsi que les titulaires d'indications géographiques et les organismes de droit public, pourront prendre une option sur un nom de domaine sous l'extension ".eu" correspondant à leur marque ou à leur autre droit antérieur. Plus de précisions dans un prochain numéro.

Nos recommandations :

Si vous envisagez d'enregistrer un nom de domaine ".eu", la protection de votre signe à titre de marque vous permettra de réserver votre nom de domaine dès la « *sunrise period* » ... pour autant que vous soyez le premier et que les certificats d'enregistrement soient conformes à la réalité. Il est dès lors essentiel que vos portefeuilles de marques soient parfaitement à jour, en particulier en ce qui concerne la forme, la dénomination et les coordonnées du titulaire. Soyez vigilants et précis.

Certification qualité ISO 9001 pour KIRKPATRICK

KIRKPATRICK est dorénavant certifié ISO 9001:2000 ! Une première pour un cabinet de conseil en propriété intellectuelle. Plus encore que par le passé, nous aurons à cœur de vous fournir des services dictés par la qualité, la personnalisation, l'engagement. Plus que jamais, votre avis nous sera donc utile !



Contact

Antonietta Arcuri
manager of trademark dept.
a.arcuri@office-kirkpatrick.com

Dominique Kaesmacher
chief IP counsel
d.kaesmacher@office-
kirkpatrick.com

Avenue Wolfers, 32
B 1310 La Hulpe (Brussels)
Belgium
Tel: +32 2 652 1600
Fax: +32 2 652 1900
www.office-kirkpatrick.com

Nouveau site web : www.office-kirkpatrick.com

Nous avons voulu rendre notre site plus convivial, plus pratique, plus complet. N'hésitez pas à le visiter régulièrement afin de prendre connaissance des plus récents développements en matière de propriété intellectuelle.

Si vous souhaitez à l'avenir recevoir nos *IP Alerts* par e-mail, merci de nous en informer à :
info@office-kirkpatrick.com.