

Seminariile Avocatnet: "Afaceri online și problemele lor juridice"
7 aprilie 2009, Rin Grand Hotel, București

MARCĂ vs. TOP LEVEL DOMAIN

Av. Laurențiu Popescu – Senior Associate



Cincinnati Cleveland Columbus Houston Los Angeles Miami New York Palo Alto Phoenix San Francisco Tallahassee Tampa Tysons Corner
Washington DC West Palm Beach Bratislava Brussels Bucharest Budapest Dublin Frankfurt Kyiv London Milan Moscow Prague Warsaw Beijing
Hong Kong Shanghai Tokyo Buenos Aires Caracas Rio de Janeiro Santiago Santo Domingo Riyadh

Ce este conflictul dintre Marcă și Top Level Domain? ("Domeniu")



- **Identificare:** numele de Domeniu ajută comercianții să se identifice în fața persoanelor interesate de produsele și serviciile lor.
- **Nume de Domeniu = Marcă:** în sfera Internetului numele de Domeniu capătă rolul de a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.
- **Apariția conflictului Domeniu - marcă:**
 - titularul unei mărci constată că alte persoane au înregistrat nume de Domenii ce sunt identice sau similare mărcii pe care o deține, sau
 - titularul Domeniului constată că acesta este înregistrat ca marcă de un terț.

Mijloace prin care poate fi apărat dreptul la marcă



- Procedura arbitrală;
- Acțiunea în contrafacere;
- Acțiunea în concurență neloială și
- Acțiunea în răspundere civilă delictuală.

Procedura arbitrală: aspecte generale



- A nu se confunda cu arbitrajul conform Codului de procedură civilă.
- **Reglementare:**
 - Politica de soluționare uniformă a disputelor referitoare la numele de domeniu (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, "UDRP")
 - Regulile pentru politica de soluționare uniformă a disputelor referitoare la numele de domeniu (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, "Regulile UDRP")

ambele adoptate de ICANN și însușite de toate registrele gTLD (.com, .net, .org etc.) și de un număr important de registre ccTLD (*country code top level domain* – .ro, .uk, .fr etc.).
- În cazul unui conflict cu o terță parte titularul Domeniului are obligația de a se supune acestor reguli arbitrale.

Procedura arbitrală: aspecte generale

(continuare)



- Titularul mărcii poate solicita fie anularea înregistrării numelui de Domeniu, fie trecerea acestuia pe numele său.
- Arbitrajul este organizat numai de persoane autorizate de către ICANN:
 - Asian Domain Name Dispute Resolution Centre ("ADNDRC")
 - The National Arbitration Forum ("NAF")
 - World Intellectual Property Organization ("WIPO")
 - The Czech Arbitration Court ("CAC")
- Limba în care se desfășoară arbitrajul este limba contractului încheiat între pârât și registrul ce administrează respectivul Domeniu.

Procedura arbitrală: condiții de admisibilitate



- Condițiile cumulative de admisibilitate a acțiunii arbitrale:
 - Numele de Domeniu trebuie să fie identic sau similar cu o marcă aparținând reclamantului.
 - Pârâtul nu poate dovedi existența unui drept sau interes legitim cu privire la respectivul nume.
 - Pârâtul a înregistrat și folosește numele de Domeniu cu rea credință.

Procedura arbitrală: condiții de admisibilitate (continuare)



- Întrucât în practică problema demonstrării relei credințe poate fi dificilă, reaua credință este presupusă dacă:
 - Pârâtul a înregistrat Domeniul în scopul de a îl vinde sau închiria reclamantului sau concurenților acestuia la un preț mai mare decât cheltuielile de înregistrare.
 - Pârâtul a înregistrat Domeniul în scopul de a împiedica pe reclamant să își utilizeze marca drept nume de domeniu, cu condiția de a se proba un comportament repetitiv al pârâtului în acest sens.
 - Pârâtul a înregistrat Domeniul în scopul de a împiedica desfășurarea normală a activității reclamantului.
 - Pârâtul, prin folosirea Domeniului, a încercat în mod intenționat să atragă utilizatorii de Internet către site-ul său sau către o altă locație de Internet, în scopul unui beneficiu comercial, prin crearea unui risc de confuzie cu marca reclamantului.

Procedura arbitrală: condiții de admisibilitate (continuare)



- Circumstanțe ce pot demonstra dreptul sau interesul legitim al pârâtului în utilizarea Domeniului:
 - Înainte de comunicarea acțiunii arbitrale, pârâtul a folosit sau a făcut pregătiri în vederea folosirii Domeniului sau a unui nume ce corespunde respectivului Domeniu în legătură cu oferirea cu bună credință de bunuri și/sau servicii.
 - Pârâtul este cunoscut în mod obișnuit de terți prin respectivul nume de Domeniu, chiar dacă acesta nu l-a înregistrat ca marcă.
 - Pârâtul folosește numele de Domeniu într-un scop necomercial sau cu bună credință, fără a avea intenția unui câștig comercial prin deturnarea consumatorilor sau defăimarea mărcii.

Acțiunea în contrafacere: aspecte generale



- **Temei:** Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.
- **Capete de cerere:** anularea înregistrării Domeniului respectiv sau transferul acestuia în patrimoniul reclamantului.
- **Fapte ce trebuie dovedite:**
 - numele de Domeniu înregistrat de pârât este identic sau similar cu marca reclamantului
 - pârâtul folosește sau intenționează să folosească respectivul Domeniu pentru a comercializa bunuri și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca.
- **Marca notorie sau care a dobândit o reputație în România:** poate justifica interzicerea utilizării Domeniului pentru comercializarea de bunuri și/sau servicii ce nu sunt similare sau identice cu cele pentru care este folosită marca respectivă, dacă se probează faptul că pârâtul profită în mod nejustificat de renumele mărcii.

Acțiunea în concurență neloială: aspecte generale



- **Temei:** articolul 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.
- **Sfera de aplicare:** pot fi considerate acte de concurență neloială:
 - Rezervarea/înregistrarea Domeniului pentru obstrucționarea activității unui concurent sau
 - Rezervarea/înregistrarea Domeniului pentru obținerea unui beneficiu ilicit prin vânzarea acestuia la un preț ce depășește costurile rezervării/înregistrării.
- Acțiunea va putea fi promovată numai împotriva comercianților. În măsura în care aceleași fapte sunt realizate de către necomercianți, reclamantul va avea la dispoziție acțiunea în răspundere civilă delictuală întemeiată pe articolul 998 și următoarele din Codul civil.

Procedura arbitrală: avantaje și dezavantaje



- **Avantaje:**

- Celeritate – aproximativ 3 luni
- Cost effective – înlătură necesitatea angajării unor avocați în alte jurisdicții.

- **Dezavantaje:**

- Taxe arbitrale relativ ridicate – începând de la 1.500 USD în cazul WIPO.
- Riscul suspendării executării hotărârii arbitrale prin promovarea unei acțiuni pe drept comun.

Acțiunea în contrafacere: avantaje și dezavantaje



- **Avantaj:**
 - Costurile reduse cu taxa de timbru.
- **Dezavantaje:**
 - Durata lungă a procedurii.
 - Nu este o soluție general valabilă.

Acțiunea în concurență neloială: avantaje și dezavantaje



- **Avantaj:**

- Costurile reduse cu taxa de timbru.

- **Dezavantaj:**

- Necesitatea probării intenției pârâtului de a obstrucționa activitatea reclamantului.

Mulțumesc!

Av. Laurențiu Popescu
Senior Associate



popescul@vf.ro
www.vf.ro