



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Guide des bonnes pratiques CSC

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP

Face au cybersquatting qui ne cesse de progresser, un dispositif majeur permet aux titulaires de marques de protéger leurs actifs dans l'espace des noms de domaine : le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ou procédure UDRP, de l'anglais Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy. CSC® Digital Brand Services présente cinq règles à respecter pour relever ce défi et garantir le succès de chaque procédure.

Si votre marque se fait détourner sur Internet, il est important d'intervenir. Même si la procédure UDRP établit un cadre clair pour faire valoir vos droits de propriété intellectuelle, il est bon de respecter certaines règles avant de déposer une plainte.

L'équipe Enforcement de CSC est composée d'experts répartis dans le monde entier, qui ont déjà défendu plus de 800 dossiers UDRP, avec un taux de réussite de 99 %. Ils vous présentent ici les cinq règles qui vous permettront de mieux comprendre et exploiter ce dispositif.



Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP

1. Ciblez vos actions.

Certaines marques détectent chaque mois des centaines d'abus sur Internet. Comme il serait bien trop coûteux d'intervenir sur chaque cas, la meilleure stratégie consiste à agir par ordre de priorité afin de mettre en place la protection la plus efficace. Pour identifier les détournements qui constituent la plus grande menace pour votre entreprise, trois critères sont à prendre en compte :

- I. Le contenu du site Web correspondant au nom de domaine en cause.
- II. La manière dont le nom de domaine reprend votre marque (ex. : marque+mot-clé.fr).
- III. Le trafic généré par le site. Si le niveau de trafic est faible et sans grande conséquence, il est inutile d'y consacrer du temps et de l'argent. Une simple lettre de mise en demeure peut aussi porter ses fruits, comme nous le verrons plus loin.



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP



2. Déterminez si le registrant est dans son droit.

Il n'est pas suffisant de démontrer que vous possédez des droits sur le nom de domaine ; vous devez établir que le registrant n'en a pas. Dans bien des cas, quelques vérifications simples permettront d'éclaircir ce point, mais c'est à vous qu'il revient de verser ces pièces au dossier.



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP



3. Ne sous-estimez pas la valeur d'une mise en demeure.

Les lettres de mise en demeure jouent un rôle essentiel dans les litiges relatifs aux noms de domaine. Comme le titulaire de la marque envoie ce courrier au registrant à titre d'avertissement, le plus tôt est donc le mieux. La mise en demeure peut aboutir à une résolution rapide et peu coûteuse et incite souvent le registrant à transférer le nom de domaine sans plus de formalité. Mais la qualité de cette lettre est essentielle. Pour être efficace, elle doit être adaptée à chaque registrant et chaque situation. La rédiger dans la langue appropriée, par exemple, est un détail qui peut faire toute la différence.



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP



4. Soyez méthodique dans la préparation de votre plainte.

Il n'est pas rare que des dossiers soient rejetés parce qu'ils ont été mal préparés. Par exemple, les titulaires de marque font souvent l'erreur d'invoquer la renommée de la marque sans en fournir la preuve. Ne partez jamais du principe que les membres de la commission administrative vérifieront l'information par eux-mêmes. Il vous incombe de leur apporter des connaissances sur la marque. De plus, une trop grande automatisation des plaintes peut échouer à traiter certaines complexités et à tenir compte de certains aspects, tels que la compétence juridictionnelle et la langue de la procédure. Les titulaires de marque doivent également documenter toute modification apportée à la fiche WHOIS et au site Web d'un nom de domaine litigieux, de l'analyse initiale jusqu'à la finalisation de la plainte. De tels changements peuvent vous obliger à ajuster vos arguments.



DIGITAL BRAND SERVICES
CORPORATION SERVICE COMPANY™

Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP



5. Conservez les traces de la procédure.

Une fois que vous avez déposé plainte et lancé la procédure, il est important de garder une trace de tous vos échanges avec l'institution de règlement des litiges. Il pourrait vous être demandé de déposer une pièce rectificative, de traduire les pièces du dossier dans la langue de la procédure ou de fournir un complément d'information. L'absence de réponse de votre part, qu'elle soit délibérée ou accidentelle, peut desservir votre dossier.



Cinq règles pour mener à bien une procédure UDRP

À suivre : les nouvelles extensions Internet

Il est également important de surveiller les nouveaux gTLD (noms de domaine génériques de premier niveau) pour détecter d'éventuels abus. La mise en place de ces nouvelles extensions n'a certes pas créé de problèmes totalement nouveaux ; elle a plutôt exacerbé les difficultés existantes. Mais les titulaires de marques doivent tout de même comprendre les répercussions qu'elle peut avoir sur leur stratégie de protection des marques et la manière dont ils font valoir leurs droits. Non seulement il peut être nécessaire d'effectuer des analyses complémentaires afin d'établir l'applicabilité de la procédure UDRP au nouveau gTLD considéré, mais il convient aussi de déterminer si le système uniforme de suspension accélérée, ou système URS (Uniform Rapid Suspension), ne constitue pas un choix plus judicieux. Instauré pour renforcer le dispositif de respect des droits dans le cadre du programme des nouveaux gTLD, ce système peut offrir « une voie de recours plus rapide et moins coûteuse pour les titulaires de droits en cas d'enregistrement abusif évident ». Pour obtenir gain de cause, il est essentiel de comprendre à quel moment et de quelle manière utiliser ces différents outils.

¹ICANN: <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/>