



***Soluționarea prin proceduri alternative
a litigiilor referitoare la numele de domeniu***

I. Tipul cel mai frecvent de litigiu care implica încălcarea dreptului la marcă

- înregistrarea unei mărci ca nume de domeniu de către altcineva decât titularul mărcii, fără consimțământul expres al acestuia

II. Recurgerea la instanța de judecată

- a. modalitatea cea mai uzitată de soluționare a acestui tip de litigiu este recurgerea la soluționarea de către instanța de judecată într-o acțiune întemeiată pe Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice conform art. 36 din lege,

“ART. 36

- (1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.
- (2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:
 - a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
 - b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;
 - c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnelui ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
- (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:
 - a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalaje;
 - b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
 - c) punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;
 - d) utilizarea semnelui pe documente sau pentru publicitate.”

precum si alte tipuri de acțiuni de instanța

b. dezavantaje principale în cazul unei acțiuni judiciare

- procedura lungă
- procedura costisitoare,
- lipsa de uniformitate a practicii judiciare,
- lipsa în legislația națională a unui reglementari juridice referitoare la numele de domeniu care să asigure o protecție explicită a titularului mărcii prin raport la acest tip de încălcare a dreptului său.

III. Soluționarea alternativă a litigiilor - metode de soluționare a litigiilor referitoare la nume de domeniu în afara instanțelor de judecată: ***concilierea, medierea, arbitrajul negociere etc. (privatizarea justiției)***

Avantajele acestor metode de soluționare a litigiilor prin raport la procedura judiciară de recurgere la instanța de judecată:

- mai rapide,
- asigură un control mai mare în alegerea persoanei care soluționează litigiul,
- mai simple,
- în anumite cazuri mai puțin costisitoare,
- cu implementare imediată.



www

IV. Procedurile administrative de soluționare a litigiilor privind numele de domeniu

fundamentate pe Politica de Soluționare Uniforma a Litigiilor (**U**niform **D**ispute **R**esolution **P**olicy -**UDRP**)

ICANN (Corporatia Internationala pentru Nume si Numere Acordate – **I**nternational **C**orporation for **A**ssigned **N**ames and **N**umbers), ca urmare a raportului **O**rganizației **M**ondiale a **P**roprietății **I**ntelectuale (**OMPI**) adoptă în 1999 **UDRP** care devine obligatorie pentru Registratorii de Nume de Domenii .com, .net, and .org și alte TopLevelDomains (TLDs),

V. Calendar preluat de pe site-ul:

<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-schedule.htm>

29 noiembrie 1999

Se aprobă OMPI ca primul furnizor de servicii de soluționare a litigiilor referitoare la numele de domeniu fundamentat pe UDRP

1 decembrie 1999

Prima zi când se primesc plângeri pe UDRP de către furnizorii de servicii cu privire la nume de domeniu administrate de cei mai multi Registratori fara sa include registratori precum America Online, the NameIT Corp., sau Network Solutions).

9 decembrie 1999

Primul caz UDRP (worldwrestlingfederation.com) începe

23 decembrie 1999

Se aprobă NAF (National Arbitration Forum) ca al doilea furnizor de servicii soluționare a litigiilor referitoare la numele de domeniu fundamentat pe UDRP

1 ianuarie 2000

Se aprobă Disputes.org/eResolution consortium--DeC) ca al treilea furnizor de servicii soluționare a litigiilor referitoare la numele de domeniu fundamentat pe UDRP

3 ianuarie 2000

Prima zi cand sunt acceptate plangeri pe UDRP de către furnizorii de servicii cu privire la nume de domeniu administrate de registratori precum America Online, the NameIT Corp., and Network Solutions



VI. Furnizori de servicii de soluționare a litigiilor referitoare la numele de domeniu în baza UDRP sunt, în prezent, conform listei ICANN postată la adresa: <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>

1. Centrul de mediere și arbitraj al OMPI -

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

2. National Arbitration Forum - <http://domains.adrforum.com/>

3. [Asian Domain Name Dispute Resolution Centre](https://www.adndrc.org/hk/case_decision.php)

https://www.adndrc.org/hk/case_decision.php

4. Curtea de Arbitraj Internațional de la Praga pentru litigii referitoare la internet: <http://www.adr.eu/adr/decisions/index.php>



VII. Elemente de funcționare a procedurii UDRP

1. Procedura UDRP se desfășoară *on line*.
2. Fiecare furnizor de servicii adoptă propriile reguli de procedură (supplemental rules).
3. Fiecare furnizor de servicii are propria lui lista de arbitrii (panelists).
4. Beatrice Onica Jarka nominalizată pe trei liste de arbitrii din patru furnizori

VIII. Litigii care au implicat nume de domeniu .ro

- Conform statisticii OMPI aflată la adresa http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_a-z.jsp, au fost până în prezent aproximativ 98 de cazuri în care Pârâtul sau Reclamantul a provenit din România

Cele mai cunoscute recente cazuri:

NUMAR DE CAZ	RECLAMANT	PÂRÂT	NUME DE DOMENIU	DECIZIE
DRO2008-0001 (HTML) DRO2008-0001 (Word)	S.C. Alphyra Romania S.A.	S.C. Redpoint Software Impex S.R.L.	payzone.ro	Respins
DRO2008-0005 (HTML) DRO2008-0005 (Word)	Samsung Electronics Col. Ltd.	Selim Civelek	samsung.ro	Transfer
DRO2008-0006	COMPAGNIE GERVAIS DANONE	-	danone.ro	Terminat
DRO2008-0007	Adobe Systems Incorporated ("Adobe")	-	adobe.ro	Terminat
DRO2008-0008	Samsung Electronics Co., Ltd.	-	samsungmobile .ro	Terminat
DRO2008-0015	ACCOR	-	etaphotel.ro hotelformule1.r o ibishotel.ro	Terminat
DRO2008-0012 (HTML) DRO2008-0012 (Word)	Burger King Corporation	SC Burger King S.R.L. / Burger King S.R.L. (Romania)	burger-king.ro burgerking.ro whopper.ro	Transfer

IX. Politica de Soluționare Uniforma a Litigiilor (Uniform Dispute Resolution Policy -UDRP)

- a.** Obligatorie pentru titularul numelui de domeniu prin încheierea acordului de înregistrare – considerată "**Mandatory Administrative Proceeding**" **article 4**
- b.** Aplicabilă în cazurile de înregistrări abuzive de mărci ca nume de domeniu (*cybersquatting*)
- c.** Prevede elementele necesare soluționării unui litigiu cu privire la înregistrarea abuziva a unor mărci ca nume de domenii.

Condițiile cumulative de admisibilitate a plângerii fundamentate pe UDRP (article 4 a) :

- i. Numele de Domeniu trebuie să fie identic sau similar cu o marcă aparținând reclamantului.
- ii. Pârâtul nu poate dovedi existența unui drept sau interes legitim cu privire la respectivul nume.
- iii. Pârâtul a înregistrat și folosește numele de domeniu cu rea credință.

UDRP prevede și cazurile care reprezintă rea credință în înregistrarea și utilizarea unui nume de domeniu (article 4 b):

- i. Pârâțul a înregistrat Numele de Domeniu în scopul de a îl vinde sau închiria reclamantului sau concurenților acestuia la un preț mai mare decât cheltuielile de înregistrare, sau**
- ii. Pârâțul a înregistrat Numele de Domeniu 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 Pârâțului în acest sens, sau**
- iii. Pârâțul a înregistrat Numele de Domeniu în scopul de a împiedica desfășurarea normală a activității Reclamantului, sau**
- iv. Pârâțul, prin folosirea Numele de Domeniu, 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.**

- **dar și cazurile de interes sau drept legitim la înregistrarea și utilizarea numelor de domeniu (article 4 c):**
 - i. **înainte de orice notificare a litigiului, Pârâtul utilizează., sau pregătește demonstrabil folosirea Numelui de Domeniu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau**
 - ii. **ca (ca individ, ca afacere, sau alta organizație) Pârâtul este cunoscut sub numele de domeniu, chiar dacă nu a dobândit drepturile de marcă comercială sau servicii; sau**
 - iii. **Pârâtul utilizează în mod legitim necomercial sau corect numele de domeniu, fără intenția de câștig comercial pentru a redirecționa înșelător consumatorii sau fără să afecteze marca în cauză.**

- d. Remedii juridice limitate transfer de nume de domeniu de la titularul acestuia la titularul marcii sau anularea înregistrării marcii (articolul 4 i)**
- e. Efecte juridice directe. Decizia completului administrative este obligatorie pentru Registrator care trebuie să o aplice dacă, în termen de 10 zile lucrătoare pârâtul nu dovedește că a pornit un proces împotriva reclamantului în legătură cu numele de domeniu într-o jurisdicție aleasă.**
- f. Costuri scăzute**
taxele pentru o procedură UDRP în legătură cu un nume de domeniu variază între 1000 și 1500 de Euro în funcție de furnizor + onorariu avocatial
- g. Durata scurtă - aproximativ 2 luni de la depunerea plângerii**
- h. Procedura se desfășoară în limba în care a fost încheiat acordul de înregistrare al limbii.**
- i. Ecologica - paperless, platforme on line etc.**

X. Continutul site-ului extrem de important pentru determinare elementului interes sau drept legitim și a elementului de rea credință

Astfel,

-utilizarea unui nume de domeniu pentru fani poate sa fie considerata ca fiind făcuta in temeiul unui drept sau interes legitim sau nu,

- parcare a unui nume de domeniu reprezintă sau nu rea credință in înregistrarea si utilizarea numelui de domeniu de către titularul sau

-prezența mecanismelor pay per click a fost considerata de cele mai multe ori element de rea credință in înregistrarea si utilizarea numelui de domeniu de către titularul numelui de domeniu în litigiu.

**XI. Adr.eu fundamentată pe
Regulamentul Comisiei
Europene 874/2004.**

MULȚUMESC,

**Dr. Beatrice ONICA JARKA
Avocat Partener**

www.cunescu.ro