



## Les cinq étapes d'une UDRP réussie

Guide des meilleures pratiques CSC

## Introduction



**Le phénomène du cybersquattage ne semblant pas près de s'arrêter**, la Politique de résolution des litiges liés aux noms de domaine (UDRP) reste un précieux outil pour les propriétaires de marques, leur permettant d'assurer la protection de leurs marques et noms commerciaux dans l'espace du domaine. CSC donne cinq astuces dérivées des pratiques d'excellence pour relever ce défi persistant et assurer le succès de l'UDRP.

**1** Choisissez vos combats.



Lorsque quelqu'un utilise frauduleusement votre marque et votre nom commercial en ligne, il est impératif de réagir. Bien que l'UDRP offre un cadre bien défini pour imposer le respect de vos droits IP, il est judicieux de passer par certaines étapes avant de déposer une plainte.

**2** Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



Les experts en actions en contrefaçon de CSC sont présents dans le monde entier et ont traité plus de 800 cas UDRP, avec un taux de réussite de 99 %. Ils communiquent ici cinq pratiques qui vous aideront à comprendre et à utiliser plus efficacement l'UDRP.

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



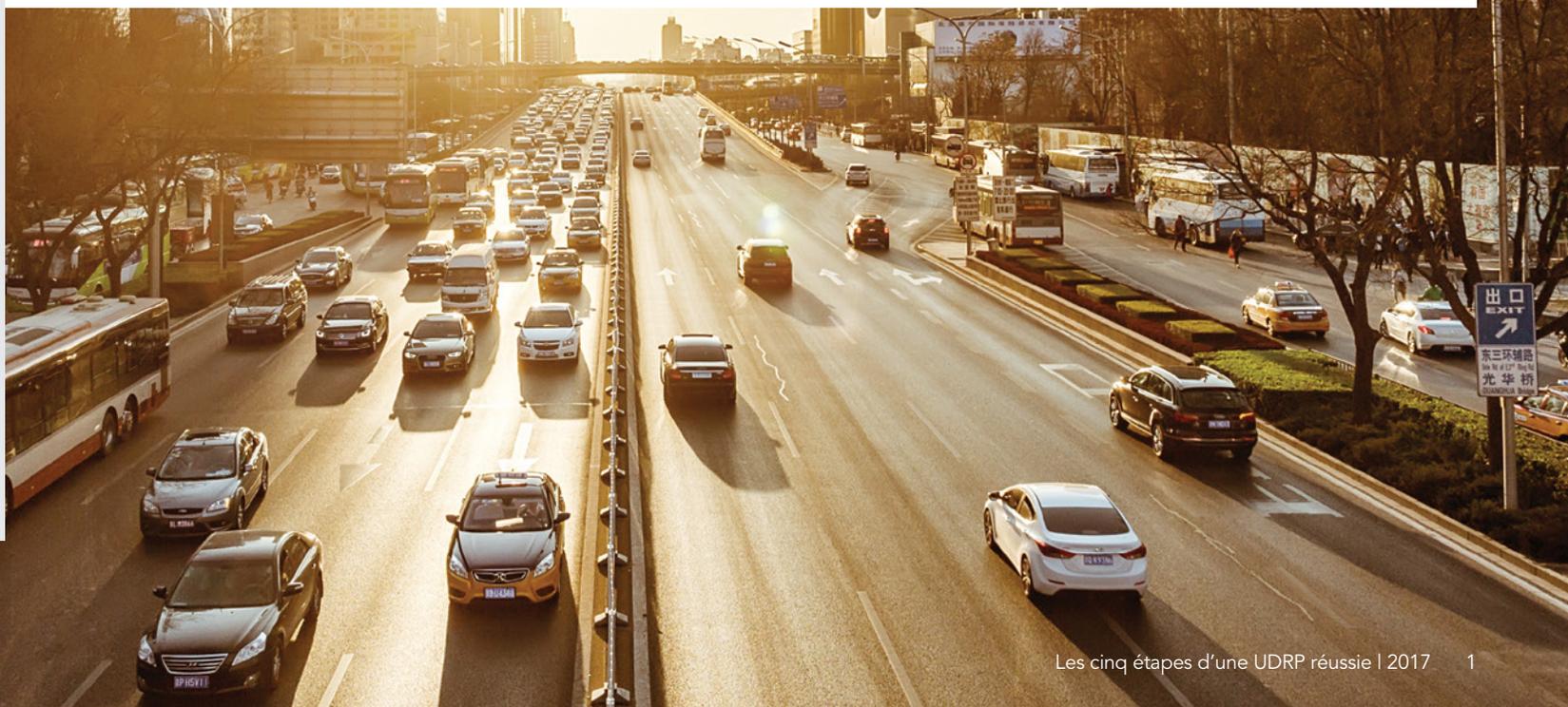
**4** Faites preuve de précision dans votre réclamation.



**5** Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



Introduction



1 Choisissez vos combats.



## 1. Choisissez vos combats

Certains propriétaires de marques découvrent des centaines d'infractions chaque mois. Or, comme il serait trop coûteux d'engager une action contre chacune d'entre elles, l'établissement de priorités est le meilleur moyen d'assurer une protection efficace des marques en ligne. Pour déterminer quelles infractions font peser la plus grande menace sur votre entreprise, vous devez prendre en compte trois choses :

I. Le contenu du site web contrefacteur du domaine ;

II. De quelle façon la syntaxe du nom de domaine utilise-t-elle votre marque commerciale (par exemple, marquecommerciale+motclé.com) et ;

III. Le trafic généré par le site. Un faible trafic, des contrefaçons inoffensives ne méritent pas forcément que vous leur consacriez du temps et de l'argent. Un simple courrier de mise en demeure peut également faire l'affaire dans ce cas, ce que nous aborderons par la suite.

2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



Introduction



1 Choisissez vos combats.



2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



## 2. Déterminez si le déposant est titulaire de droits

Il ne suffit pas de prouver que vous disposez des droits sur le domaine – il doit également être évident que le déposant n'en a pas. Une courte investigation permet souvent d'établir que le déposant ne possède aucun droit légitime sur le nom. Toutefois, vous devez l'établir sans la moindre équivoque dans votre réclamation.

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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



Introduction



1 Choisissez vos combats.



2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



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

Les lettres de mise en demeure jouent un rôle important dans les litiges liés aux noms de domaine. Plus l'envoi de la lettre de mise en demeure par le propriétaire de la marque est précoce, plus vite le déposant sera mis en garde. Les lettres de mise en demeure peuvent offrir une solution rapide et économique, qui amène souvent le déposant à transférer le nom de domaine sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire. Cependant, la qualité est essentielle pour réussir. Pour que les lettres de mise en demeure soient efficaces, adaptez-les au déposant et au contexte. Le simple fait d'envoyer une lettre de mise en demeure rédigée dans la langue appropriée peut faire une grande différence.

Introduction



1 Choisissez vos combats.



2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



## 4. Faites preuve de précision dans votre réclamation

Il n'est pas rare de voir des réclamations rejetées, principalement parce qu'elles ont été mal préparées. Une erreur fréquente consiste à prétendre que la marque contrefaite est bien connue sans étayer cette assomption par des preuves. Ne supposez jamais que les panélistes trouveront les informations par eux-mêmes – il est de votre responsabilité de les éduquer au sujet du nom commercial et de la marque. En outre, des réclamations systématisées peuvent ne pas être en mesure de traiter correctement des problèmes complexes et peuvent négliger certains aspects, tels que la juridiction commune et la langue de procédure. Les propriétaires de marques doivent également documenter scrupuleusement le moindre changement apporté au site web et au répertoire du registre WHOIS du domaine contrefait, de l'analyse initiale jusqu'à la finalisation de la réclamation – de tels changements peuvent donc nécessiter que vous ajustiez vos arguments.

Introduction



1 Choisissez vos combats.



2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



## 5. Conservez une trace de la procédure

Après avoir soumis votre réclamation et initié l'action en contrefaçon, il est important que vous conserviez une trace de toutes les communications reçues du prestataire chargé de la résolution du litige. Il est possible que vous receviez des demandes pour remplir un amendement, effectuer un suivi de la langue utilisée dans la procédure et les ordonnances, ou que l'on vous demande des informations complémentaires. Le fait de ne pas prendre connaissance ou d'ignorer ces communications peut vous être très préjudiciable.

Introduction



1 Choisissez vos combats.



2 Déterminez si le déposant est titulaire de droits.



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



4 Faites preuve de précision dans votre réclamation.



5 Conservez une trace de la procédure.



Note relative aux nouveaux gTLD



## Note relative aux nouveaux gTLD

Il est important d'effectuer une surveillance des contrefaçons de noms de domaine générique de premier niveau (gTLD). Bien que l'introduction de ces noms de domaine n'ait pas créé de problèmes réellement nouveaux – elle a surtout exacerbé au plus haut point les problèmes existants – les propriétaires de marques doivent comprendre les implications de ces nouveaux gTLD sur leurs stratégies de protection de leurs marques et leur approche de l'action en contrefaçon. Non seulement les nouveaux TLD peuvent exiger une analyse supplémentaire afin de déterminer la pertinence du domaine de premier niveau dans le cadre de l'UDRP, mais les propriétaires de marques doivent également déterminer si le Système uniforme de suspension rapide (URS) ne leur offre pas une meilleure option en termes d'action en contrefaçon. Lancé comme un mécanisme supplémentaire d'action destiné à lutter contre les contrefacteurs de gTLD, l'URS peut apporter un « soulagement rapide aux titulaires de marques commerciales dans les cas de contrefaçon les plus évidents »<sup>1</sup>. La clé du succès réside dans une bonne compréhension de ces outils et l'aptitude à déterminer quand et comment les utiliser.

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



[cscdigitalbrand.services/fr](https://cscdigitalbrand.services/fr)

**Copyright ©2017 Corporation Service Company. Tous droits réservés.**

*CSC est une société de services qui ne fournit aucun conseil juridique ou financier. Le contenu présenté ici ne l'est qu'à titre informatif. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou financier pour déterminer dans quelle mesure ces informations s'appliquent à vous.*