

Campbell University School of Law

Scholarly Repository @ Campbell University School of Law

Scholarly Works

Faculty Scholarship

2003

Protectia Marcilor de Produse si Servicii Fata de Inregistrarile Abuzive ca Nume de Domenii

Raluca Papadima

Follow this and additional works at: https://scholarship.law.campbell.edu/fac_sw



Part of the Law Commons

PROTECȚIA MĂRCILOR DE PRODUSE ȘI SERVICII FAȚĂ DE ÎNREGISTRĂRILE ABUZIVE CA NUME DE DOMENII

RALUCA PAPADIMA
Jurist – București

I. PRELIMINARII

Marca este unul din cele mai importante elemente care servesc la promovarea activității comerciale. În spațiul Internet, mărcile de comerț din lumea reală se regăsesc cel mai adesea sub forma numelor de domenii corespunzătoare diferitelor *site*-uri. De aceea, este important pentru orice societate care dorește să desfășoare o activitate comercială pe Internet să poată înregistra numele de domeniu corespunzător mărcii sale¹.

Potrivit art. 1 alin. 2 din Convenția de la Paris², „protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comerciale și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale”. Din analiza acestei enumerări rezultă clar că *numele de domenii nu fac obiectul proprietății intelectuale*. Totuși, între sistemul numelor de domenii și dreptul proprietății intelectuale s-a dezvoltat și există, în prezent, o strânsă legătură, adesea conflictuală.

Numele de domenii erau la origine menite să îndeplinească o funcție tehnică, adică să furnizeze adrese ușor de memorat și de redat pentru calculatoarele conectate la Internet, astfel ca oamenii să nu fie nevoiți să recurgă la adrese alcătuite exclusiv din numere. Treptat, numele de domenii au dobândit o funcție suplimentară, aceea de identificare a anumitor persoane sau activități, devenind parte din standardul de mijloace de comunicare, alături de numele comercial, marca deținută, adresa poștală, numărul de telefon și de fax³. În vreme ce numerele de telefon sau de fax sunt alcătuite dintr-un șir de numere lipsit de orice semnificație, numele de domenii, tocmai fiindcă trebuie să fie ușor de memorat, conțin adesea o semnificație adițională. Prin această funcție specifică dobândită

¹ A se vedea C. Rotaru, *Considerații privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală pe Internet*, în „Revista de drept comercial” nr. 7–8/2000, p. 64.

² Convenția de la Paris pentru apărarea proprietății industriale din 1883, astfel cum a fost aceasta ulterior revizuită la Stockholm în 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, publicat în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

³ A se vedea V. Sédallian, *Droit de l'Internet. Réglementation. Responsabilités. Contrats*, Collection A.U.I. Association des Utilisateurs d'Internet, 1996, p. 32.

în timp, numele de domenii se apropie de semnele distinctive ale activității industriale, în special de mărci.

Deoarece numele de domenii servesc la identificare, este normal ca acestea să aibă o strânsă legătură cu numele comerciantului sau cu marca folosită de acesta pentru produsele și serviciile sale. Dar există frecvente cazuri în care au fost înregistrate nume de domenii identice sau foarte similare cu mărci sau nume comerciale aparținând altor persoane, în special societăți comerciale cu renume. Scopurile pot fi foarte variate mergând de la simpla intenție de a obține un profit prin revânzarea numelui de domeniu către titularul legitim sau prin crearea unei confuzii cu acesta și până la blocarea activității comerciale a unui concurent.

Având în vedere aceste constatări, nu trebuie să surprindă faptul că Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.) a fost activ implicată în procesul de reglementare a conflictelor între titularii unor drepturi de muncă și deținătorii de nume de domenii. La cererea statelor membre, O.M.P.I. a elaborat un raport⁴ în care sunt propuse mecanisme pentru protejarea drepturilor decurgând din înregistrarea unei mărci față de înregistrarea denumirii respective ca nume de domeniu de către un terț.

Recomandările făcute de către O.M.P.I. în acest raport au fost însușite, în mare parte, de către *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (I.C.A.N.N.), autoritatea de reglementare în materia numelor de domenii, prin adoptarea Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii împreună cu Regulile Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii, la data de 24 octombrie 1999⁵.

Înainte de a analiza mijloacele concrete prin care se asigură protecția mărcilor față de înregistrările abuzive de nume de domenii, este util să vedem ce se înțelege prin noțiunea de nume de domeniu, mai ales că legislația română nu este foarte dezvoltată în această materie⁶.

⁴ A se vedea Raportul O.M.P.I. intitulat *The management of Internet names and addresses: Intellectual Property Issues*, 30 aprilie 1999. În continuare, în studiul de față această lucrare va fi citată: *Raportul O.M.P.I.*

⁵ A se vedea I.C.A.N.N., *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, 24 octombrie 1999. În continuare, această lucrare va fi citată: *Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor*. A se vedea și I.C.A.N.N., *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, 24 octombrie 1999. În continuare, această lucrare va fi citată: *Regulile Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor*.

⁶ Anumite reglementări cu privire la materia numelor de domenii sunt conținute în Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002, dar acestea nu vizează problematica prezentului articol. Legea definește noțiunea de domeniu în sens tehnic ca fiind „o zonă dintr-un sistem informatic, deținută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date” și stabilește ca infracțiuni anumite fapte săvârșite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerțul electronic.

II. DEFINIȚIA ȘI CLASIFICAREA NUMELOR DE DOMENII

Numele de domeniu este o adresă de Internet sub forma unei secvențe de caractere alfanumerice, alcătuită din mai multe domenii, separate între ele prin puncte. Fiecare domeniu are o anumită semnificație. Citind numele de la dreapta la stânga, primul domeniu, situat la extremitatea din dreapta, se numește domeniu de cel mai înalt nivel (*top level domain* – TLD), iar al doilea domeniu se numește domeniu de nivel secundar (*second level domain* – SLD). De exemplu, în adresa de Internet „www.ventes.ibm.fr”, „fr” este domeniul de cel mai înalt nivel, „ibm” este domeniul de nivel secundar, iar „ventes” este un domeniu de nivelul trei⁷.

Atunci când numele de domeniu este alcătuit doar din două părți, *partea din stânga* definește deținătorul numelui de domeniu, iar *partea din dreapta* indică domeniul de activitate sau teritoriul geografic căruia îi aparține acesta. De exemplu, numele de domeniu „unibuc.ro” este alcătuit din „unibuc”, denumirea aleasă de deținătorul numelui de domeniu, Universitatea București, și „ro”, care indică faptul că deținătorul este o entitate română.

Fiecare nume de domeniu îi corespunde o adresă IP care reprezintă un grup unic de 4 numere, fiecare de la 0 la 255. Astfel, numelui de domeniu „wipo.int” îi corespunde adresa IP „192.91.247.53”. Sistemul de nume de domenii (D.N.S.) este o bază de date organizată ierarhic⁸ care facilitează navigarea pe Internet, prin traducerea numelor de domenii în adrese IP.

Există două categorii de domenii de cel mai înalt nivel: domenii generice de cel mai înalt nivel (*generic top-level domains* – gTLD) și domenii cod țară de cel mai înalt nivel (*country code top-level domains* – ccTLD). Primele indică natura activităților desfășurate de către deținător în vreme ce domeniile din a doua categorie indică locația sa geografică⁹.

În prezent, există 14 gTLD, care sunt alcătuite din trei sau mai multe litere: .com, .net, .org, .int, .edu, .gov, .mil., .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro. Acestea se împart în domenii restricționate și nerestricționate, după cum pot fi folosite sau nu în mod liber de orice fel de entități. Constituie domenii nerestricționate .com, .net, .org și .info. Domeniul .int poate fi folosit numai de către organizații internaționale. Domeniile .edu, .gov și .mil pot fi folosite numai de instituții de învățământ, entități guvernamentale și entități militare din S.U.A. Domeniile .aero, .biz, .coop, .museum, .name și .pro pot fi folosite respectiv nu-

⁷ A se vedea A. Renard, *Le système de nommage. Contexte technique*, Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, decembrie 2001.

⁸ A se vedea V. Patriciu, I. Vasiliu, S. Patriciu, *Internetul și Dreptul*, Editura All Beck, București 1999, p. 8–12.

⁹ A se vedea pentru mai multe detalii: A. C. Ștenc, *Interfața marcă – nume de domeniu Internet*, în „Revista română de proprietate industrială” nr. 5/2002, p. 8; C. Rotaru, *op. cit.*, p. 63–64.

mai de entități din industria transportului aerian, entități din mediul afacerilor, organizații cooperatiste, muzee, persoane fizice, contabili, avocați, doctori și alți profesioniști.

În prezent, sunt înregistrate și funcționează 243 de *ccTLD*. Acestea sunt, întotdeauna, alcătuite din două litere, de exemplu, .ro pentru România sau .fr pentru Franța.

Chiar dacă din punct de vedere funcțional nu există nici o deosebire între *gTLD* și *ccRLD*, administrarea lor revine unor autorități diferite. *Domeniile generice* sunt administrate de către I.C.A.N.N. în vreme ce fiecare dintre *domeniile, cod țară* este gestionat de un organism abilitat în acest sens la nivel național. În România, domeniul .ro este administrat de Rețeaua Națională de Calculatoare pentru Cercetare-Dezvoltare (R.N.C.) din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I. București).

III. MIJLOACE PRIN CARE SE ASIGURĂ PROTECȚIA MĂRCILOR

În partea introductivă a Raportului său¹⁰, O.M.P.I. a constatat că „s-a născut o tensiune considerabilă și nedorită între, pe de o parte, adresele Internet facil de utilizat, care poartă o anumită semnificație și care sunt utilizate în scopul identificării și, pe de altă parte, drepturile de identitate recunoscute în lumea materială, care constau în mărci și alte drepturi legate de identificarea întreprinderilor, de drepturi legate de personalitate și de indicațiile geografice. Primul sistem (D.N.S.) este girat în mare măsură de sectorul privat și dă loc la înregistrări care conduc la o prezență planetară, accesibilă oriunde în lume. Celălalt sistem – sistemul drepturilor de proprietate intelectuală – este girat de organisme publice, după principiul teritorialității și dă naștere la drepturi care nu pot fi exercitate decât într-un teritoriu specific”.

În scopul de a reduce tensiunea între titularii unor mărci și persoanele care doresc să înregistreze nume de domenii, au fost elaborate anumite mecanisme care sunt aplicabile fie în momentul înregistrării numelui de domeniu, fie ulterior acestui moment.

1. *Mecanisme aplicabile în momentul înregistrării numelui de domeniu.* În faza înregistrării este dificil de asigurat o protecție efectivă pentru titularii unor drepturi de proprietate intelectuală. Persoana care dorește să înregistreze un nume de domeniu (în *gTLD*) se va adresa oricărui dintre registratorii acreditați de I.C.A.N.N. (societăți comerciale care au ca obiect de activitate înregistrarea de nume de domenii), cu care va încheia un contract de înregistrare. În schimbul plății unei taxe, solicitantul va primi numele de domeniu cerut, cu condiția ca

¹⁰ Raportul O.M.P.I., *cit. supra.*, p. 7; a se vedea și: C. Predoiu, A. M. Șandru, *Comerțul prin Internet*, în „Juridica” nr. 10/2000, p. 383; A. C. Ștenc, *op. cit.*, p. 9.

acesta să nu fi fost încă atribuit unei alte persoane (aplicarea principiului *primul venit, primul servit*).

Nu se cere ca solicitantul numelui de domeniu să probeze că deține anumite drepturi în legătură cu denumirea respectivă. De asemenea, nici solicitantul și nici registratorul nu au obligația de a efectua o verificare cu privire la existența unei mărci identice sau similare cu numele de domeniu solicitat. Soluția este absolut normală dacă avem în vedere exigențele de rapiditate și de simplitate pe care le presupune funcționarea Internetului. O.M.P.I. a încurajat însă efectuarea unor astfel de verificări în mod voluntar¹¹.

În contextul introducerii noilor *gTLD* (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, name, pro), au fost instituite mecanisme specifice pentru protecția titularilor de mărci. În toate cazurile, protecția asigurată este doar parțială întrucât nu vizează decât numele de domenii identice cu marca deținută, rămânând posibilă înregistrarea unor variații ortografice sau fonetice.

Pentru *domeniile .info și .pro*, titularii de mărci au putut face o cerere de nume de domeniu înainte ca înregistrările în domeniul respectiv să fie deschise publicului. Marca respectivă trebuia să aibă o anumită vechime la înregistrare, fără a exista însă condiții cu privire la necesitatea existenței unei înregistrări internaționale.

În cazul *domeniului .aero*, titularii de mărci pot notifica registrului marca deținută, având posibilitatea ca, în cazul în care fusese deja înregistrat un nume de domeniu identic, să solicite registrului transferul respectivului nume de domeniu.

În ceea ce privește *domeniul .name*, deținătorii de mărci au posibilitatea să rezerve un anumit set de caractere alfanumerice și să blocheze înregistrările de nume de domenii identice. Solicitanții unor astfel de nume de domenii pot însă dovedi că respectivul set de caractere corespunde numelui lor personal, pe care doresc să îl înregistreze cu bună-credință.

O.M.P.I. a recomandat ca una dintre condițiile pentru înregistrarea de nume de domenii să fie furnizarea de detalii complete și exacte privind persoana care înregistrează numele de domeniu (numele complet, adresa poștală și de e-mail, numărul de telefon și de fax), pentru ca titularul unei mărci care este prejudiciat să poată acționa împotriva acesteia. Aceste detalii sunt accesibile oricărui utilizator Internet, prin intermediul bazelor de date Whois ținute de către registratori, ceea ce considerăm că nu contravine dreptului la protecția vieții private.

Tot în vederea reducerii conflictelor între titularii unor mărci și deținătorii unor nume de domenii, în cererea de înregistrare, solicitantul are obligația să garanteze că: (a) declarațiile făcute în contractul de înregistrare sunt complete și exacte; (b) conform cunoștințelor sale, înregistrarea numelui de domeniu nu va încălca sau viola în orice mod drepturile oricărui terț; (c) numele de domeniu nu

¹¹ A se vedea Raportul O.M.P.I., *cit. supra*, p. 30.

este înregistrat într-un scop ilegal și (d) numele de domeniu nu va fi folosit cu știință cu violarea legilor sau regulamentelor aplicabile¹².

De asemenea, în toate contractele de înregistrare există clauze cu privire la acceptarea jurisdicției anumitor instanțe în caz de litigiu, precum și cu privire la acceptarea Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor.

În același sens, O.M.P.I. a recomandat ca numele de domeniu să nu fie activat de către registrator înainte de primirea taxelor și ca înregistrările să fie făcute pentru perioade limitate de timp, validitatea acestora fiind subordonată plății taxelor de reînregistrare. În România însă, numele de domenii .ro sunt înregistrate pentru o perioadă nelimitată de timp, fără plata unor taxe de mentenanță (dar se preconizează introducerea unor astfel de taxe).

Numeroase discuții au vizat oportunitatea creării unor mecanisme specifice care să asigure o protecție sporită pentru *mărcile notorii*, care constituie ținta predilectă a practicilor parazitare pe Internet. În analiza modalităților concrete prin care s-ar putea asigura o astfel de protecție, trebuie avute în vedere anumite dificultăți conceptuale semnificative¹³.

În primul rând, cadrul juridic internațional vizează protecția mărcilor notorii față de înregistrarea sau folosirea altor mărci care le contrafac. Numele de domenii nu constituie în mod evident mărci, chiar dacă îndeplinesc și o funcție de mijloc de identificare.

În al doilea rând, protecția se întinde numai pe teritoriul acelor state în care autoritățile competente consideră că marca este notorie în cadrul unui segment relevant de public, în vreme ce numele de domenii se aplică pe scară planitară. Datorită absenței unei definiții a noțiunii de marcă notorie care să fie unanim acceptată la nivel mondial, determinarea acestui caracter este lăsată la aprecierea diferitelor autorități competente naționale, astfel că nu există un consens la nivel internațional.

O.M.P.I. a propus totuși crearea unui mecanism care să permită excluderea mărcilor notorii de la înregistrare ca nume de domenii de către o altă persoană decât titularul mărcii¹⁴. Acest sistem de excludere a fost însă obiectul a numeroase critici. Astfel, s-a arătat că prin sistemul de excludere se poate ajunge la o diminuare nejustificată a spațiului numelor de domenii. Pentru a nu se ajunge la acest rezultat, anumite limitări de ordin cantitativ ar putea fi impuse. De exemplu, ar putea fi impusă cerința ca marca pentru care se solicită excluderea să fie înregistrată într-un anumit număr de state. De asemenea, ar putea fi stabilit un număr maxim de excluderi care să poată fi acordate.

¹² A se vedea: art. 2 din Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor, *cit. supra*, Raportul O.M.P.I., *cit. supra*, p. 31–35; A. C. Ștenc, *op. cit.*, p. 12.

¹³ A se vedea: Raportul O.M.P.I., *cit. supra*, p. 82–83; A. C. Ștenc, *op. cit.*, p. 9–10.

¹⁴ A se vedea pentru detalii Raportul O.M.P.I., p. 83–93; C. Rotaru, *op. cit.*, p. 66–67.

S-a mai arătat că mecanismul excluderii implică extinderea protecției mărcilor notorii întrucât spațiul numelor de domenii nu corespunde principiului teritorialității.

În sfârșit, trebuie arătat că I.C.A.N.N. nu a dat curs propunerilor înaintate de către O.M.P.I. cu privire la protecția mărcilor notorii, astfel că nu a fost instituit un mecanism de excludere.

2. *Mecanisme aplicabile ulterior înregistrării numelui de domeniu.* Titularul unei mărci care se consideră prejudiciat prin înregistrarea unui nume de domeniu are alegerea între două căi pentru apărarea dreptului său.

Pentru a simplifica analiza comparativă a acestor două modalități distincte de apărare a dreptului la marcă, vom pleca de la premisa că este vorba despre un conflict între o marcă înregistrată (și) în România și un nume înregistrat în domeniul .ro, prin intermediul Rețelei Naționale de Calculatoare (R.N.C.) din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I. București).

În primul rând, titularul mărcii poate apela la *Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor* (U.D.R.P.) pentru că aceasta a fost adoptată în mod voluntar de R.N.C., autoritatea de reglementare din România, și este încorporată în toate contractele de înregistrare. Orice persoană care înregistrează un domeniu .ro se obligă să accepte soluționarea eventualelor dispute pe baza U.D.R.P.

În al doilea rând, titularul mărcii se poate adresa instanțelor judecătorești române. Prin contractul de înregistrare, deținătorul numelui de domeniu, indiferent de cetățenia sau naționalitatea acestuia, a acceptat competența teritorială a instanțelor judecătorești din București cu privire la orice dispute în legătură cu numele său de domeniu.

A) *Procedura administrativă prevăzută de U.D.R.P.* Aceasta este o procedură alternativă (față de procedura judecătorească de drept comun) care permite titularului unei mărci să obțină anularea sau transferul unui nume de domeniu înregistrat abuziv, cu costuri minime și într-un interval de timp redus. Procedura nu este aplicabilă în conflictele dintre nume de domenii și alte atribute de identificare, precum nume personale, denumiri de origine, indicații geografice sau nume comerciale.

Deținătorul unui nume de domeniu este obligat să se supună U.D.R.P. în cazul în care un terț susține că sunt îndeplinite cumulativ următoarele trei condiții: (a) numele de domeniu este identic sau similar într-o manieră care produce confuzie cu o marcă în legătură cu care acesta deține anumite drepturi; (b) deținătorul numelui de domeniu nu are nici un drept sau interes legitim în legătură cu respectivul nume de domeniu; și (c) numele de domeniu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

Prima etapă constă în probarea de către reclamant a faptului că deține anumite drepturi în legătură cu o marcă: drepturi care decurg din înregistrarea unei mărci dar și drepturi asupra unei denumiri care nu a fost înregistrată ca marcă¹⁵.

¹⁵ A se vedea pentru detalii: D. E. Sorkin, *Judicial Review of I.C.A.N.N. Domain Name Dispute Decisions*, noiembrie 2001 și A. Kur, *U.D.R.P. – Study*, Max-Planck Institute, ianuarie 2002.

Reclamantul are apoi obligația să probeze că numele de domeniu este identic sau similar într-o manieră care produce confuzie cu marca sa. Criteriile utilizate pentru a verifica dacă există un risc de confuzie între două mărci nu pot fi automat transpuse în materia conflictelor dintre o marcă și un nume de domeniu. În această materie, elementul principal avut în vedere este distinctivitatea mărcii încorporate în numele de domeniu¹⁶.

Cu privire la cea de-a doua condiție, jurisprudența este în sensul că reclamantul are doar obligația de a stabili *prima facie* că pârâtul nu are nici un drept sau interes legitim asupra denumirii litigioase, urmând ca acesta să facă eventual dovada contrară.

Ultima condiție se referă la înregistrarea și folosirea numelui de domeniu cu rea-credință. Jurisprudența a interpretat extensiv noțiunea de folosire, incluzând și oferirea unui nume de domeniu inactiv spre vânzare. Ulterior, s-a acceptat că cerința este îndeplinită uneori chiar și atunci când nu există nici un fel de folosire (de exemplu, atunci când marca este notorie sau când se probează că pârâtul cunoștea existența mărcii în momentul înregistrării).

Procedura începe prin introducerea unei plângeri în fața oricărui furnizor de servicii pentru rezolvarea disputelor acreditat de I.C.A.N.N.: Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, *National Arbitration Forum*, *Center for Public Resources Institute for Dispute Resolution* și Centrul asiatic de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii.

Plângerea trebuie trimisă atât în formă materială, cât și în formă electronică și trebuie să conțină datele de identificare ale reclamantului și ale pârâtului, numele de domeniu litigios, registratorul la care numele de domeniu este înregistrat, precum și temeiurile juridice pe care se întemeiază. Pârâtul se poate apăra prin trimiterea unui răspuns la plângere. Acestea sunt singurele elemente avute în vedere de către complete la soluționarea disputei.

Disputele sunt soluționate de complete alcătuite dintr-un singur membru sau din trei membri, în funcție de alegerea părților. Taxele de procedură sunt suportate, în general, de către reclamant și numai în mod excepțional de către ambele părți. Procedura se desfășoară cu celeritate, decizia fiind pronunțată în general în maxim 50 de zile de la inițierea procedurii. -

Completele pot admite sau respinge plângerea. Nu se acordă cheltuieli de judecată sau despăgubiri. În cazul în care plângerea este admisă, se poate ordona fie transferul, fie anularea numelui de domeniu litigios. În acest caz, decizia este pusă în executare de către registrator (R.N.C.), în termen de 10 zile de la comunicare.

¹⁶ A se vedea pentru mai multe detalii M. S. Donahey, *Divergence in the U.D.R.P. and the Need for Appellate Review*, „Journal of Internet Law”, vol. 5, nr. 11, mai 2002.

Procedura reglementată de U.D.R.P. nu este o procedură arbitrală de drept comun astfel că reclamantul nu poate cere instanțelor române să recunoască sentința pronunțată. Dacă însă acesta pierde în procedura administrativă poate să se adreseze instanțelor române pentru soluționarea litigiului, fără ca pârâtul să poată invoca autoritatea de lucru judecat și fără ca instanța să fie ținută de decizia pronunțată de completul administrativ.

Dacă reclamantul câștigă în procedura administrativă, pârâtul poate să se adreseze instanțelor pentru rejudecarea cauzei. Pârâtul va putea introduce acțiune fie la instanța competentă potrivit regulilor de drept comun (instanța de la domiciliul titularului mărcii), fie la instanța acceptată de reclamant în plângere în acest scop¹⁷ (instanța de la sediul R.N.C. sau de la domiciliul deținătorului numelui de domeniu).

Dacă pârâtul inițiază un proces, R.N.C. nu va pune în executare decizia completului, cu condiția ca în termenul de 10 zile să primească de la acesta documente oficiale atestând faptul că a inițiat un proces împotriva reclamantului. Face dovadă în acest sens o copie după o plângere, ștampilată de instanța judecătorească unde aceasta este introdusă¹⁸.

B) *Procedura judecătorească de drept comun.* Obligativitatea procedurii administrative prevăzute de U.D.R.P. nu prejudiciază accesul la justiție al părților. Reclamantul are alegerea între procedura administrativă și procedura judecătorească. Dacă reclamantul alege procedura administrativă, pârâtul este însă obligat să se supună acesteia. În orice caz, după epuizarea procedurii administrative, oricare dintre părți se poate adresa instanțelor judecătorești. Cazurile în care decizii pronunțate de completele administrative au fost contestate în fața unor instanțe judecătorești sunt însă extrem de rare.

Recurgerea la procedura judecătorească prezintă inconveniente majore. În primul rând, disputele cu privire la numele de domenii sunt multijurisdicționale, fiindcă există posibilitatea ca același nume de domeniu să fie înregistrat în mai multe domenii. Aceasta presupune o acțiune separată, în fața unor instanțe naționale diferite, pentru fiecare dintre aceste nume. În al doilea rând, procedura judecătorească se caracterizează prin costuri mult mai ridicate decât U.D.R.P. și prin termene mult mai lungi necesare soluționării disputelor. Pe de altă parte însă, procedura în fața instanțelor judecătorești permite repartizarea cheltuielilor de judecată între părți și obținerea de despăgubiri pentru eventualele prejudicii suferite.

Până în prezent, titularii unor mărci au preferat să apeleze la furnizorii administrativi de servicii, iar nu la instanțele judecătorești române. În toate cazurile în care au fost investite cu soluționarea unor dispute privind nume de domenii

¹⁷ A se vedea art. 3 alin. b, lit. xiii din Regulile Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor, *cit. supra*.

¹⁸ A se vedea art. 4 alin. k din Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor, *cit. supra*.

din zona .ro¹⁹, completele au ordonat transferul numelui de domeniu către reclamantul titular al mărcii.

Deocamdată, în România au fost pronunțate doar două hotărâri judecătorești²⁰ în această materie, cu privire la înregistrarea numelor de domenii „airfrance.ro” și „asirom.ro”.

a) *Aplicarea principiilor răspunderii civile delictuale.* În hotărârea privind numele de domeniu „airfrance.ro”, tribunalul a statuat în sensul că „[deși] legislația română nu este foarte dezvoltată în domeniul Internetului, instanța constată că au aplicabilitate în cauză dispozițiile dreptului comun, prin care se reglementează *răspunderea civilă delictuală*” (n.n. – R.P.).

Potrivit instanței, *fapta ilicită* comisă a fost aceea de a „achiziționa numele de domeniu airfrance.ro în scopuri speculative”.

Cu privire la *existența unui prejudiciu*, instanța a constatat că denumirea AirFrance este de largă notorietate „bucurându-se de un real succes și de apreciere din partea unei pătri numeroase de consumatori din întreaga lume” astfel că „prin înregistrarea numelui de domeniu s-a profitat în mod incorect de renumele [acesteia]”. Cu privire la acest prim aspect, trebuie remarcat că instanța s-a referit la „denumirea” AirFrance și nu la „marca” AirFrance.

În al doilea rând, instanța a arătat că reclamanta a fost privată de dreptul de a achiziționa de la R.N.C. un nume de domeniu care să corespundă denumirii sale comerciale, așa încât nu a putut să se prezinte și să își facă cunoscută oferta partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului. Instanța a mai precizat că este „lipsit de relevanță faptul că aceasta poate folosi subdomeniile com.ro, org.ro, tm.ro, info.ro, firm.ro, care sunt libere în prezent”, acceptând așadar implicit că orice persoană care deține anumite drepturi cu privire la o denumire are dreptul să o poată înregistra în domeniul de cel mai înalt nivel .ro.

După ce a constatat existența *vinovăției* și a *raportului de cauzalitate*, instanța a dispus repararea prejudiciului în natură, adică a ordonat pârâtelor să desființeze site-ul Internet și a dispus ca R.N.C. să anuleze înregistrarea numelui de domeniu. În legătură cu această soluție se impun mai multe precizări.

¹⁹ A se vedea următoarele decizii pronunțate de complete din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale: DRO2001-0001 (philips.ro), DRO2001-0002 (swissair.ro), DRO2002-0001 (billa.ro), DRO2002-0002 (att.ro), DRO2002-0003 (pizzahut.ro), DRO2002-0004 (kfc.ro), DRO2002-0005 (paradox.ro), DRO2003-0001 (praktiker.ro), DRO2003-0002 (casio.ro), DRO2003-0004 (ermenegildozegna.ro), DRO2003-0005 (agnona.ro). A se vedea și decizia pronunțată de un complet din cadrul *National Arbitration Forum*: FA0208000123906 (europcar.ro). Toate aceste decizii sunt disponibile numai în format electronic, la adresele Internet ale instituțiilor care le-au pronunțat.

²⁰ A se vedea: Tribunalul Municipiului București, s. civ., sent. civ. nr. 1682/2001 (nepublicată) și s. civ., sent. civ. nr. 597/2003 (nepublicată). Precizăm că mai există litigii în curs de desfășurare cu privire la următoarele nume de domenii: „topghid.ro”, „billa.ro”, „banat-crisana.ro” și „mindbank.ro”.

În primul rând, reclamanta ar fi putut solicita, iar instanța ar fi putut ordona *transferul* numelui de domeniu, ceea ce ar fi constituit o opțiune mai avantajoasă, fiindcă reclamanta nu ar mai fi trebuit să plătească taxele de înregistrare. În practica furnizorilor de servicii precum și în jurisprudența internațională, în majoritatea covârșitoare a litigiilor reclamantul solicită transferul numelui de domeniu.

În al doilea rând, obligarea părâtelor să desființeze site-ul este absolut inutilă deoarece funcționarea unui site încetează automat în momentul în care R.N.C. anulează înregistrarea numelui de domeniu corespunzător. Mai mult, pentru a se putea dispune anularea sau transferul numelui de domeniu, nu era necesar ca R.N.C. să fie parte în proces în calitate de părât deoarece acesta, prin adoptarea în mod voluntar a U.D.R.P., și-a asumat obligația de a anula sau transfera un nume de domeniu, în măsura în care există o hotărâre judecătorească prin care se dispune o astfel de sancțiune.

În sfârșit, deși instanța nu a dispus acordarea de despăgubiri, reclamanta a obținut rambursarea cheltuielilor de judecată, ceea ce nu ar fi fost posibil în cadrul Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor.

Decizia este importantă și prin precizările referitoare la natura dreptului care ia naștere prin înregistrarea unui nume de domeniu. Instanța a arătat că un contract de înregistrare între o persoană fizică sau juridică și R.N.C. nu constituie un contract de vânzare-cumpărare în sensul art. 1294–1295 din Codul civil deoarece „pârâta doar a înregistrat numele de domeniu *airfrance.ro* fără a obține vreun drept legal exclusiv asupra acestuia. [R.N.C.] nu are capacitatea de a vinde pagini web (*site-uri*), ci doar de a transmite *dreptul de folosire* pentru un nume de domeniu” (n.n. – *R.P.*).

Înregistrarea unui nume de domeniu nu dă naștere unui drept de proprietate sau unui drept legal exclusiv asemănător drepturilor de proprietate intelectuală, ci unui simplu drept de folosință. De aceea, înregistrarea unui nume de domeniu nu ar putea constitui o anterioritate de natură să împiedice înregistrarea aceleiași denumiri ca marcă de către un terț²¹.

b) *Aplicarea regulilor din materia proprietății intelectuale.* Dacă reclamantul este titularul unei mărci, apreciem că acesta are la dispoziție anumite mijloace specifice pentru apărarea dreptului său, distincte de aplicarea principiilor răspunderii civile delictuale. Este vorba despre acțiunea în contrafacere și despre acțiunea în concurență neloială²², la care s-ar putea adăuga și procedura ordonanței președințiale.

²¹ A se vedea V. Sédallian, *op. cit.*, p. 38.

²² A se vedea: C. T. Ciulei, *Considerațiuni privind aspectele juridice pe care le implică crearea unui site comercial pe Internet*, în „Revista de drept comercial” nr. 10/2001, p. 86–87; C. Rotaru, *op. cit.*, p. 64–65.

Contrafacerea reprezintă folosirea de către un terț în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului mărcii, a unui semn identic sau asemănător cu marca respectivă²³. Înregistrarea unui nume de domeniu care corespunde unei mărci și folosirea subsecventă a acestuia pentru exploatarea unui site comercial poate constitui contrafacere. Marca respectivă trebuie să fie înregistrată în România la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau să fie notorie în România. Dacă marca nu este înregistrată în România, pentru a evita să facă proba notorietății, titularul mărcii poate recurge la acțiunea în răspundere civilă delictuală.

În hotărârea referitoare la numele de domeniu „asirom.ro”, tribunalul a admis acțiunea reclamantei, făcând aplicarea art. 35 alin. 2 și 3 din Legea nr. 84/1998 în materia conflictelor marcă-nume de domeniu. Potrivit acestor prevederi, terților le este interzisă utilizarea unui semn identic cu o marcă „pe documente sau pentru publicitate”.

În motivarea opiniei sale, instanța a mai reținut și dispozițiile art. 8 din Legea nr. 148/2000²⁴, care interzic publicitatea comparativă („orice publicitate care identifică explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta”) dacă „se creează confuzie pe piață între cel care își face publicitate și un concurent sau între mărcile de comerț, denumirile comerciale sau alte *semne distinctive* [...] ale celui care își face publicitate și cele aparținând unui concurent” sau dacă „se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerț, de denumirea comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent”.

Concurența neloială reprezintă orice utilizare a mărcilor contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorul²⁵. Înregistrarea unui nume de domeniu identic sau similar cu marca deținută de către un alt comerciant, în scopul de a crea confuzie și de a atrage mai mulți utilizatori Internet pe site-ul respectiv, se încadrează în noțiunea de concurență neloială. Trebuie însă precizat că acțiunea în concurență neloială se limitează la conflictele între comercianți, în care sunt folosite cu rea-credință mijloace frauduloase, contrare uzanțelor comerciale cinstite.

Atât Legea nr. 84/1998, cât și Legea nr. 11/1991 trimit expres la dispozițiile privind *ordonanța președințială* din Codul de procedură civilă, pentru situațiile în care „există un risc de încălcare de către terți a drepturilor cu privire la

²³ Art. 83 alin. 2 și art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

²⁴ Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 359 din 2 august 2000.

²⁵ Art. 86 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 constituie o aplicare particulară a art. 5 alin. 1 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale (publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991) potrivit căruia „constituie infracțiune de concurență neloială [...] întrebuintarea unei firme, unei embleme, unor *desemnări speciale* sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”. Numele de domenii pot fi considerate că se încadrează în noțiunea de „desemnări speciale”.

marca sau la indicația geografică protejată, care amenință să cauzeze un prejudiciu ireparabil” sau pentru „luarea unei măsuri ce nu suferă amânare”. Considerăm că titularul mărcii ar putea cere instanței să constate, prin ordonanță președințială, dreptul său asupra denumirii și să ordone încetarea acțiunii prejudiciabile²⁶.

Se pune însă problema măsurilor care ar putea fi ordonate de către instanță, astfel încât să nu se încalce cerința caracterului vremelnic și neprejudicării fondului. Este evident că instanța ar putea dispune *suspendarea* numelui de domeniu, pentru că această măsură are un caracter provizoriu inerent, dar apreciem că ar putea dispune și *transferul* sau *anularea* numelui de domeniu, constatare care se bazează pe următoarele argumente.

În primul rând, pârâțul are posibilitatea să atace ordonanța cu recurs sau să promoveze o acțiune potrivit dreptului comun. În al doilea rând, transferul sau anularea numelui de domeniu și, eventual, revenirea asupra acestei măsuri, constituie operațiuni extrem de simple din punct de vedere tehnic, care pot fi realizate de către R.N.C. rapid și care nu implică nici un fel de costuri. În al treilea rând, jurisprudența franceză a admis această posibilitate în cadrul unei proceduri similare, destinate tot adoptării unor „măsuri provisorii” în cazuri de urgență (*procédure de référé*).

Procedura ordonanței președințiale ar putea avea o aplicabilitate largă în conflictele dintre mărci și nume de domenii, datorită faptului că răspunde exigențelor de celeritate care guvernează acest domeniu. Spre deosebire de acțiunea în contrafacere sau în concurență neloială, care pot fi promovate doar dacă există „folosire”, adică numele de domeniu conduce la un site Internet operațional, procedura ordonanței președințiale ar putea fi utilizată chiar și atunci când numele de domeniu a fost doar înregistrat, fără să fie (încă) activat. Dezavantajul major este că procedura nu permite solicitarea și obținerea de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.

²⁶ Precizăm că jurisprudența instanțelor române nu este uniformă cu privire la acest aspect; a se vedea pentru două soluții contrare Curtea de Apel Constanța, dec. civ. nr. 64/1995 (nepublicată) și Tribunalul Municipiului București, s. com., dec. nr. 1663/1997 (nepublicată).