

IP ALERT :

Elargissement de la procédure d'opposition en matière de marques Benelux Ouverture prochaine du nom de domaine « .eu ».

1. Elargissement de la procédure d'opposition

Depuis le 1^{er} janvier 2004, le Benelux dispose d'une procédure d'opposition en matière de marque. Cette procédure permet aux titulaires de marques antérieures (Benelux ou communautaires ou internationales désignant le Benelux) de s'opposer aux demandes d'enregistrement de signes ressemblant à leurs marques pour des produits ou services identiques ou similaires.

Une entrée en vigueur progressive de la procédure était prévue. Ainsi, depuis le 1^{er} janvier 2004, les dépôts effectués en classes 2, 20 et / ou 27 peuvent faire l'objet d'une opposition.

Depuis le **1^{er} janvier 2005**, il en est de même pour les dépôts effectués en classes 6, 8, 13, 15, 17, 19 et / ou 21.

2. Enregistrement des noms de domaines « .eu ».

En mars 2005, l'ICANN (organisme international en charge de la gestion des noms de domaine) a officiellement validé la création de l'extension « .eu ». L'enregistrement des noms de domaine « .eu » sera donc bientôt une réalité. Cette nouvelle extension ne remplacera pas les extensions dites géographiques telles que « .be » ou « .fr » mais donna la possibilité de disposer d'un nom de domaine à connotation plus européenne.

Les titulaires de droits antérieurs, notamment de marques, sont favorisés par le système, à certaines conditions toutefois.

Comment cela va-t-il se passer ?

Une phase de pré-enregistrement (« Sunrise Period ») pour les titulaires de droits antérieurs

Une première période de **quatre mois** est prévue par le règlement 874/2004 durant laquelle les titulaires de certains droits pourront revendiquer par priorité un nom de domaine « .eu » correspondant.

Ainsi, durant les deux premiers mois, les titulaires de **marques** nationales ou communautaires enregistrées, d'indications géographiques, de noms et d'acronymes des organismes publics pourront, demander un enregistrement de leur marque ou nom comme nom de domaine « .eu ». Durant les deux mois suivants, tous les titulaires de droits antérieurs pourront faire enregistrer le nom de domaine correspondant à leur droit. Ces « droits antérieurs » sont, outre ceux cités ci-avant, les marques non

enregistrées, les noms commerciaux, les « identificateurs » d'entreprises, les noms de sociétés, les noms de personne et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées, pour autant que ces droits soient protégés par le droit national de l'Etat membre du demandeur.

Si plusieurs personnes peuvent revendiquer des droits antérieurs sur le même nom de domaine, c'est la règle du « *premier arrivé, premier servi* » qui s'appliquera.

Afin de vérifier le bien-fondé des droits revendiqués, les agents de validation qui seront désignés par Eurid (l'Organisme chargé par l'Union européenne de gérer le nom de domaine « .eu ») examineront les documents produits par le demandeur d'un nom de domaine à l'appui de sa demande. Dès l'introduction d'une demande d'un nom de domaine, ce dernier est bloqué dans l'attente de sa validation. **En mars 2005**, Eurid a annoncé l'accréditation comme agent de validation de PriceWaterHouseCoopers.

La phase d'enregistrement

A l'échéance de cette première période de quatre mois, débutera la phase d'enregistrement classique des noms de domaine. Toute personne physique ou toute association qui réside ou est établie dans la Communauté européenne, toute entreprise y ayant son siège statutaire ou son principal établissement pourra faire enregistrer le nom de domaine de son choix selon le principe du « *premier arrivé, premier servi* ». Des dispositions luttant contre l'enregistrement spéculatif et abusif des noms de domaines sont toutefois prévues dans le règlement 874/2004.

Quel est le calendrier ?

D'après les dernières informations, la « Sunrise Period » devrait débuter en **octobre 2005**, et l'ouverture généralisée début 2006.

Faut-il passer par un agent ?

Les demandes d'enregistrement ne pourront être introduites que par des prestataires accrédités par l'*Eurid*. La procédure d'accréditation devrait commencer en mai 2005.

Il n'est donc pas possible à ce jour de pré-enregistrer un nom de domaine « .eu. ». Les prétendues possibilités de réservation offertes par certains opérateurs sur Internet ne sont donc nullement garanties !

Combien cela coûtera-t-il ?

L'EURID facturera un maximum de 10 EUR HTVA pour l'enregistrement d'un nom de domaine. Les prix pratiqués par les prestataires accrédités et les éventuels sous-traitants seront certainement très variables. Mieux vaut donc étudier les différentes offres qui seront mises sur le marché.

Que faire d'ici là ?

Notre conseil

Afin d'être préparé au mieux à l'imminence de la grande course aux noms de domaine « .eu », nous vous conseillons de déposer rapidement les marques que vous souhaitez voir enregistrer comme nom de domaine « .eu » (le cas échéant via la procédure dite accélérée) et de mettre à jour votre portefeuille de marques (renouvellement, vérification des adresses, etc.). Vous pouvez ainsi bénéficier de la « SunRise Period ».

Il sera également utile de préparer une copie électronique des documents probants pour faciliter leur communication aux agents de validation (à effectuer dans les 40 jours de la demande de nom de domaine) et le contrôle par ceux-ci.

Nous conseillons également aux titulaires de marques ou autres droits de surveiller l'agenda mis en ligne par l'Eurid. (<http://www.eurid.org>).