

***Numele domeniului de internet vs. marca inregistrata***

***Internet Domain Name Vs. Registered Trademark***

Vom analiza sumar in cele ce urmeaza diferentele de protectie juridica din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuala dintre numele de domeniu de internet si marca.

We will briefly analyze in the following the differences of legal protection from the perspective of intellectual property rights between the internet domain name and the trademark.

**(a) Numele de domeniu de internet** –se poate obtine prin inregistrarea la registru TLD (*Top-level- domanin*)<sup>1</sup> atribuit printr-un D.N.S. (*domain name system*)<sup>2</sup>, spre exemplu:

**(a) Internet domain name** - can be obtained by registering with the TLD (Top-level domain) assigned by a D.N.S. (domain name system), for example:

- domeniu de **țări** (ccTDL- *country code top level domains*- intr-un registru national), in România este organizat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI-București), care a fost delegat de IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY) ca registru de administrare domeniu ".ro", (registru RoTLD- rotdl.ro), inregistrare care se poate obtine direct sau prin partenerii acreditați (*provider*),

- **country** code (ccTDL- country code top level domains - in a national register), in Romania is organized by the National Institute for Research and Development in Informatics (NIRDI-Bucharest), which was delegated by IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY) as a ".ro" domain administration register (RoTLD-rotld.ro register), registration that can be obtained directly or through accredited partners (provider),

- domeniu **generic** (gTLD- *generic top level domains*) este organizatia de **Verisign**<sup>3</sup> Inc. of Mountain View, California, care opereaza registrele ".com", ".net".

- **generic** top level domains (gTLD) is the organization of **Verisign** Inc. of Mountain View, California, which operates ".com", ".net" registers.

Utilitatea unui nume de domeniu de internet constă în faptul că permite crearea aplicațiilor de genul pagina *web* (web-site), adrese de e-mail dar și localizarea

The usefulness of an internet domain name consists in the fact that it allows the creation of applications such as web page (web-site), e-mail addresses but also the location of the

<sup>1</sup> *Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice*

*Art. 3. -În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:*

*j) registru de nume de domenii Top-level - entitate care administrează și operează înregistrarea de nume de domenii de internet într-un domeniu Top-level (TLD) specific;*

<sup>2</sup> *Art 3- b) domain name system, denumit în continuare DNS - sistem de atribuire de nume distribuite ierarhic într-o rețea în care se efectuează căutări de nume de domenii*

<sup>3</sup> [https://www.verisign.com/en\\_US/company-information/index.xhtml](https://www.verisign.com/en_US/company-information/index.xhtml)

calculatorului conectat la rețeaua de internet precum și identificarea unui site pe internet. Cererile de înregistrare a numelui sunt procesate automat de un robot de înregistrare care verifică lista numelor de domenii deja existente și trimite automat un e-mail prin care anunță solicitantul dacă cererea lui de înregistrare a domeniului a fost acceptată sau respinsă. Înregistrarea numelui de domeniu, conferă solicitantului un drept de folosire/utilizare a acestuia.

În cadrul procedurii de înregistrare a numelui de domeniu, potrivit draftului de contract pentru înregistrare, afișat pe site-ul ROTDL<sup>4</sup>, se menționează următoarele:

*“Noi nu putem și nu verificăm dacă numele de domeniu pe care îl selectați, sau utilizarea numelui domeniului, încalcă drepturile legale ale altor părți. Noi insistăm ca dumneavoastră să investigați dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți. Puteți lua în considerare **una sau mai multe mărci înregistrate** de Dumneavoastră în legătură cu numele de domeniu pe care doriți să îl înregistrați. Trebuie să fiți conștient că ni se poate cere de către o instanță judecătorească să **anulăm, modificăm sau să transferăm** numele de domeniu. “*

Astfel, chiar din momentul demarării înregistrării unui nume de domeniu de internet, solicitantul este informat despre faptul că aceasta procedură nu conferă protecția juridică a unor drepturi de proprietate intelectuală, cum este cazul într-o procedură de înregistrare a mărcii, ci doar un drept de folosință asupra unei domeniului de internet pentru a comunica (a face public) informații despre activități economice în spațiul internetului.

computer connected to the internet network as well as the identification of a website. Name registration applications are automatically processed by a registration robot that checks the list of already existing domain names and automatically sends an e-mail notifying the applicant if his domain registration application has been accepted or rejected. The registration of the domain name gives the applicant a right to use it.

During the domain name registration procedure, according to the draft contract for registration, displayed on the ROTDL website, the following are mentioned:

*“We cannot and do not verify that the domain name you select, or the use of the domain name, violates the legal rights of other parties. We insist that you investigate whether the selected name or its use violates the legal rights of other parties. You can consider **one or more trademarks** of your domain name in connection with the domain name you wish to register. You should be aware that we may be asked by a court to **cancel, change or transfer** the domain name. “*

Thus, right from the moment of starting the registration of an internet domain name, the applicant is informed that this procedure does not confer legal protection of some intellectual property rights, as is the case in a trademark registration procedure, but only a right of use of an Internet domain to communicate (make public) information about economic activities in the Internet space.

<sup>4</sup> <https://www.rotld.ro/registration-agreement/>

(b) În schimb, **Marca-trademark** (ce ar putea contine numele de domeniu - elementele verbale din numele de domeniu - in tot sau in parte), ce se poate inregistra la autoritatile de profil, in functie de teritoriu/zona geografica pentru care se doreste protectia sa, îi confera titularului un drept de proprietate intelectuala **exclusiv**.

(c) Atat in jurisprudența C.J.U.E. cat si in practica judiciara interna s-a retinut, in esenta, ca numele de domeniu, reprezinta un “*semn*” (adica un cuvânt-cheie).

Diferenta drepturilor obtinute prin inregistrarea unei marci, fata de inregistrarea unui nume de domeniu, consta in faptul ca titularului mărcii are posibilitatea de a cere terților, iar in cazul unui refuz de conformare, direct instanței judecătorești sau curții de arbitraj, **să interzică să folosească numele de domeniu care este identic sau similar cu marca sa.**

Astfel de cereri sunt admise, de regula daca numele domeniului este folosit în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului mărcii si daca produsele sau serviciile comercializate prin intermediul website-lui sunt identice sau similare cu cele pentru care este protejata marca, motivat de faptul ca există un risc de confuzie în percepția publicului, practic, un risc de **asociere între semnul- numele de domeniu și marcă.**

Asadar, doar inregistrarea numelui de domeniu la registru TLD nu este suficienta pentru ca titularul domeniului de internet sa beneficieze de protectia juridica a acestuia din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuala si este necesar sa fie inregistrat la oficiile specializate, unde se doreste protectia sa, spre expl. OSIM, EUIPO etc.

(b) Instead, the **Trademark** (which may contain the domain name - the verbal elements of the domain name - in whole or in part), which may be registered with the profile authorities, depending on the territory / geographical area for which its protection is desired, it gives the holder an exclusive intellectual property right.

(c) Both in the jurisprudence of the E.U.C.J. as well as in domestic judicial practice it was retained, in essence, that the domain name represents a "sign" (ie a keyword).

The difference of the rights obtained by registering a trademark, compared to the registration of a domain name, consists in the fact that the trademark owner has the possibility to ask third parties, and in case of refusal to comply, directly to the court or arbitration court, **to prohibit the use of the name of the domain that is identical or similar to its brand.**

Such requests are allowed, usually if the domain name is used in their commercial activity, without the consent of the trademark owner and if the products or services sold through the website are identical or similar to those for which the trademark is protected, motivated by the fact that a risk of confusion in the public's perception, practically, a **risk of association between the sign- domain name and the brand.**

Therefore, just the registration of the domain name in the TLD register is not enough for the owner of the internet domain to benefit from its legal protection from the perspective of intellectual property rights and it is necessary to be registered at specialized offices, where its protection is desired, for example : OSIM (State Office for Inventions and Trademarks), EUIPO etc.

(d) **Riscurile** neinregistrării numelui de domeniu prin procedura de înregistrare a unei marci sunt, în esență, cel puțin două:

- ulterior înregistrării numelui de domeniu să fie înregistrată cu rea credință o marcă cu nume similar numelui de domeniu, caz în care titularul numelui de domeniu ar putea fi pus în situația de a suporta prejudicii prin utilizarea unei marci de către titularul aceleia (practic deturnarea clienților formată ca urmare a utilizării paginii de web),

- în cazul în care domeniu este înregistrat ulterior înregistrării unei marci, dar este utilizat cu funcțiile unei marci, este posibil să se solicite de către titularul marcii anterioare, fie anularea numelui de domeniu, fie transferul acestuia către titularul marcii anterioare, chiar și în cazul în care numele de domeniu a fost înregistrat cu bună credință.

(e) **Procedurile de soluționare** ale disputelor dintre un nume de domeniu și o marcă, se pot desfășura atât pe cale arbitrală cât și pe cale judiciară, însă perioada de timp poate varia între câteva luni, în cazul arbitrajului, sau câțiva ani, sau cazul procedurilor juridice, iar costurile sunt consistente, pornind de la câteva mii de euro.

În jurisprudența internațională, cererile prin care se solicită **transferul numelui de domeniu către reclamant** (de regulă titularul unei marci), sunt admise într-o mare măsură, în cazul în care se constată că numele de domeniu a fost înregistrat cu rea credință.

Un exemplu de dispută între numele de domeniu de internet și o marcă este speta prin care compania *G4S*, bazându-se pe mărcile înregistrate anterior ce conțineau sintagma “

(d) **The risks** of non-registration of the domain name through the trademark registration procedure are, in essence, at least two:

- after the registration of the domain name, a trademark with a name similar to the domain name is registered in bad faith, in which case the owner of the domain name could be put in a situation to suffer damages by using a trademark by that owner (practically embezzling clients formed as a result of using the website),

- if the domain is registered after the registration of a trademark, but is used with the functions of a trademark, it is possible to be requested by the owner of the previous trademark, either the cancellation of the domain name or its transfer to the owner of the earlier trademark, even in case in which the domain name was registered in good faith.

(e) **Dispute settlement procedures** between a domain name and a trademark may be conducted both arbitrarily and judicially, but the time period may vary from a few months, in the case of arbitration, or a few years, or the case legal proceedings, and the costs are consistent, starting from a few thousand euros.

In international jurisprudence, applications requesting the transfer of a domain name to the applicant (usually the trademark owner) are largely admissible if it is found that the domain name has been registered in bad faith.

An example of a dispute between an internet domain name and a trademark is the case by which the company *G4S*, based on previously registered trademarks containing

G4S”, a solicitat și a obținut transferul numelui de domeniu <g4sonline.com>, înregistrată de un terț, în favoarea sa, într-o cauză soluționată în luna ianuarie 2021 de către WIPO- Centru de arbitraj.

**În concluzie**, în contextul actual în care a crescut semnificativ desfășurarea raporturilor contractuale (vanzare de bunuri sau prestare de servicii) prin modalitatea “on-line” (internet), cu atât mai mult există riscul ca un nume de domeniu (pagina web) să intre în conflict cu o marcă anterioară sau chiar ulterioară, având în vedere că identificarea unor astfel de situații este mult mai facilă în prezent.

Asadar, titularul unui nume de domeniu beneficiază de o protecție sub aspect tehnic, însă pentru a beneficia și de o protecție juridică a drepturilor de proprietate intelectuală, este necesar să parcurgă procedura de înregistrare a unei mărci la oficiile de profil.

the phrase "G4S", requested and obtained the transfer of the domain name <g4sonline.com>, registered by a third party, in his favor, in a case settled in January 2021 by WIPO- Arbitration Center.

**In conclusion**, in the current context in which the development of contractual relations (sale of goods or provision of services) through the “on-line” mode has increased significantly, the more there is a risk that a domain name (web page) will conflict with an earlier or even later mark, given that identifying such situations is much easier nowadays.

Therefore, the owner of a domain name benefits from a protection from a technical point of view, but in order to benefit from a legal protection of intellectual property rights, it is necessary to go through the procedure of registering a trademark at the profile offices.

Cristina Ticu-Jianu  
*Partner*  
[cristina.jianu@ltj.ro](mailto:cristina.jianu@ltj.ro)

Cristina Valcauan  
*Trademark Attorney*  
[cristina.valcauan@ltj.ro](mailto:cristina.valcauan@ltj.ro)

05.09.2021

\*\*\*

*LTJ Trademark is the intellectual property entity of LTJ & Partners, registered since 2005 within the Romanian Chamber of Patent Attorneys, that focuses on registering, protecting, enforcing and defending rights relating to trademarks and copyrights by providing in-depth Intellectual Property know-how, along with the resources and experience of our law firm. For more information about us, please visit our website at [www.ltj-trademark.ro](http://www.ltj-trademark.ro).*