

# LA PREMIERE DECISION UDRP CONCERNANT LES NOUVELLES EXTENSIONS A ETE RENDUE PAR LE CENTRE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION DE L'OMPI A PROPOS DU NOM DE DOMAINE CANYON.BIKE

Paris, 17 avril 2014



*Par Nicolas DEMILLY  
Conseil en Propriété Industrielle,  
REGIMBEAU*

Le 14 mars 2014, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a rendu la première décision dans le cadre d'une procédure UDRP à l'encontre d'un nom de domaine réservé sous l'une des nouvelles extensions. En l'espèce, il s'agissait du nom de domaine *canyon.bike* réservé le 5 février 2014 sous couvert d'anonymat par le biais du bureau d'enregistrement GoDaddy.com, LLC.

La société allemande Canyon Bicycles GmbH n'a pas tardé à réagir et a déposé une plainte UDRP le 10 février 2014.

L'Expert unique a considéré que le nom de domaine *canyon.bike* portait atteinte aux droits antérieurs de la société Canyon Bicycles GmbH sur ses marques CANYON, que le titulaire n'avait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom et que le titulaire avait réservé et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi et a donc ordonné le transfert du nom de domaine au profit du demandeur.

L'Expert a notamment rappelé que, compte tenu de l'arrivée des nombreuses nouvelles extensions de noms de domaine, l'extension du nom de domaine incriminé pouvait être prise en compte dans l'appréciation de l'identité ou de la similitude entre le nom de domaine et la marque même s'il a considéré en l'espèce que ce n'était pas nécessaire, le nom inclus dans le nom de domaine étant identique aux marques antérieures invoquées (Le demandeur avait en l'espèce soutenu que l'extension *.bike* (vélo en anglais) faisait référence à son activité de fabricant de vélos de course, tout-terrain et de triathlon).

Cette décision est sans aucun doute la première d'une longue série et il est fort à parier, au regard des nouvelles extensions qui sont actuellement lancées, que l'extension en elle-même sera de plus en plus prise en compte dans l'appréciation des conditions de la procédure UDRP.

L'équipe de Regimbeau spécialisée en noms de domaine est à votre disposition pour mettre en place avec vous une stratégie de protection de vos marques sur Internet au regard du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. N'attendez plus !

**Nicolas DEMILLY (demilly@regimbeau.eu)**  
Conseil en Propriété Industrielle



- A propos de REGIMBEAU :

*REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Douze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.*