



SĄD NAJWYŻSZY
Rzeczypospolitej Polskiej

7th Conference
of the European Commercial Judges Forum (ECJF)

7^{ème} Conférence
du Forum des juges commerciaux européens (FJCE)

Conference Documents

Dossier de conférence

Warsaw, 27-28th September 2012



Supreme Court of the Republic of Poland

Seventh Conference of the European Commercial Judges Forum

Conference programme

Venue: Supreme Court of Poland, Krasinskih sq. 2/4/6, Warsaw

Thursday, 27 September, 2012

12.30 p.m. – 16.30 p.m.

12.30 – 13.00 **Registration**

13.00 **Welcome**

Stanisław Dąbrowski, First President of the Supreme Court of the Republic of Poland
Teresa Bielska-Sobkowicz, (Poland)

Opening speech - prof. Marek Safjan (Poland), Judge of the Court of Justice of EU

FIRST SESSION

13.30 – 16.30 **„Alternative dispute resolution – mediation”**

moderator: prof. Tadeusz Ereciński (Poland)

speaker: David Steel (Great Britain)
Sebastião José Coutinho Póvoas (Portugal)

panellists: dr Vladimir Balazic (Slovenia)
Krzysztof Strzelczyk (Poland)

General discussion

End of the Conference of First Session



Supreme Court of the Republic of Poland

Friday, 28 September, 2012
9.30 a.m. – 17.00 p.m.

SECOND SESSION

9.30 – 13.00 **„Unfair competition in court practice – case study”**

9.30 – 11.00 *language group discussion*

English language group – reporting judge: Henrik Rothe (Denmark)

French language group – reporting judge: Martine Regout (Belgium)

11.00 – 11.30 *coffee*

11.30 – 13.00 **plenary session**

moderator: Elisabeth Gloster (Great Britain)

reporting judges: Henrik Rothe
Martine Regout

Merike Varusk (Estonia):

“Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’)”

Indrek Parrest (Estonia):

“Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising”

General discussion

End of the Conference of Second Session

13.00 – 14.30 *lunch*



Supreme Court of the Republic of Poland

THIRD SESSION

14.30 – 16.30 **„Internet domain names protection and other challenges of our time”**

moderator: Teresa Bielska-Sobkowicz (Poland)

speakers: dr Wolfgang Kirchhoff (Germany)

„Legal aspects of Internet domain names protection”

prof. Jaap Spier (Netherlands)

„How to cope with the major challenges of our time?”

panellist: dr Manfred Vogel (Austria)

16.30 – 16.50 *coffee*

17.00 **Conference evaluation**
End of the Conference



Cour suprême de la République de Pologne

7^{ème} conférence du Forum des juges commerciaux européens

Programme de la conférence

Lieu : Cour suprême, 2/4/6, place Krasiński, Varsovie

Jeudi, le 27 septembre 2012, 12h30 – 16h30

12h30 – 13h *Enregistrement*

13h00

Mot d'accueil

Stanisław DĄBROWSKI, le premier Président de la Cour suprême de la République de Pologne
Teresa BIELSKA-SOBKOWICZ (Pologne)

Discours d'ouverture : professeur Marek SAFJAN (Pologne), juge de la Cour de justice de l'Union européenne

PREMIÈRE SESSION

13h30 – 16h30 **« Modes alternatifs de résolution des litiges – médiation »**

Modérateur : professeur Tadeusz ERECIŃSKI (Pologne)

Intervenants : David STEEL (Grande Bretagne)
Sebastião José COUTINHO POVOAS (Portugal)

Panélistes : docteur Vladimir BALAZIC (Slovénie)
Krzysztof STRZELCZYK (Pologne)

Débat



Cour suprême de la République de Pologne

Vendredi, le 28 septembre 2012, 9h30 – 17h

DEUXIÈME SESSION

9h30 – 13h00 **« Concurrence déloyale dans la pratique judiciaire – une étude de cas »**

9h30 – 11h00 ***Débat dans les groupes francophone et anglophone***

Groupe anglophone – juge rapporteur : Henrik ROTHE (Danemark)

Groupe francophone – juge rapporteur : Martine REGOUT (Belgique)

11h00 – 11h30 ***Pause café***

11h30 – 13h00 **Session plénière**

Modérateur : Elisabeth GLOSTER (Grande Bretagne)

Juges rapporteurs : Henrik ROTHE
Martine REGOUT

Merike VARUSK (Estonie):

« Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) »

Indrek PARREST (Estonie):

« Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative»

Débat

13h00 – 14h30 ***Déjeuner***



Cour suprême de la République de Pologne

TROISIÈME SESSION

14h30 – 16h30 **« Protection des noms de domaine Internet et d'autres défis de notre époque »**

Modérateur : Teresa BIELSKA-SOBKOWICZ (Pologne)

Intervenants : docteur Wolfgang KIRCHHOFF (Allemagne)

« Aspects juridiques de la protection des noms de domaine Internet »

professeur Jaap SPIER (Pays-Bas)

« Comment faire face à des défis majeurs de notre époque ? »

Panéliste : docteur Manfred VOGEL (Autriche)

16h30 – 16h50 *Pause café*

17h00 **Évaluation de la conférence**

Sir David Steel
Mediator and Arbitrator
Former High Court of England and Wales judge

Alternative dispute resolution

Mediation

I suppose the starting point for any discussion of mediation must be the Mediation Directive adopted in June 2008 which required implementation into the national law of all EU member states by May 2011. Many, but I am not sure all, did so. Although I doubt whether the directive is of enormous significance in regard to the practice of cross-border mediation, it ensures that the members of the community are all singing from the same hymn sheet.

Of particular note are the following provisions:

- (a) that mediation settlement agreements should have the same status as court judgments;
- (b) that, in support of confidentiality, submissions and disclosure in mediations may not be used in subsequent legal proceedings and mediators may not be compelled to give evidence;
- (c) that any limitation period should be stayed during the mediation process;
- (d) that courts may invite parties to litigation to attempt mediation.

There is also a short European Code of Conduct for mediators which emphasises the need for competence, independence and impartiality on the part of mediators, a fair and transparent procedure and the requirement of confidentiality.

But anyone having read the Directive and the Code of Conduct would, I think, be none the wiser as to how mediation works. This is a pity since it is a growing industry reflecting loss of faith by both the business community and the member states in both court litigation and another form of alternative dispute resolution, namely arbitration.

The problem is cost and speed. Indeed as regards cost, the cost of arbitration may be even heavier than proceedings in state courts. Most state courts charge little if anything for their services. In contrast the parties to arbitration must pay for three arbitrators and a hearing room. There are no counterbalancing economies in terms of legal costs. As regards speed (which in turn can impact on cost), I am not persuaded that arbitrations are conducted at a greater rate of dispatch than litigation. Indeed absent the court's power to impose sanctions for delay, taken with the inevitable prolonged period of gestation of an award to which all three arbitrators must contribute, I suspect the overall period of a reference is likely to be longer than a claim brought before a state court.

So what are the genuine reasons for preferring arbitration? I think there are three:

- a) An arbitration is private and by and large the participants can legitimately anticipate that the confidentiality will be respected.
- b) Each party can appoint its own arbitrator.
- c) There is little prospect of an appeal.
- d) Enforcement is readily available.

The merit of mediation is that it is swift and cheap as well as having all these advantages of arbitration.

What then is mediation? It is a voluntary process whereby a neutral and impartial mediator facilitates the settlement of disputes by the parties. Two factors call for immediate comment. First it is a voluntary process. Second the role of the mediator is to help the parties decide not to decide himself.

There is no obligation to participate. Indeed even if the mediation process is underway a party can withdraw at any time. This observation requires a degree of reservation. It is commonplace for state courts to encourage mediation with some vigour. There is no harm in that. The Commercial Court in England has a standard form of order:

- (i) parties to exchange lists of potential mediators within X days
- (ii) parties to endeavour to agree appointment in Y days failing which court will seek to reach agreement
- (iii) parties to take serious steps to mediate by certain date

(iv) failure of the mediation to be reported to court identifying steps taken and, subject to legal privilege, reasons for the failures.

This is pretty pointed encouragement. Furthermore, a refusal to mediate (if unreasonable) may lead to a special order as to the costs even if the party refusing goes on to win the case at trial. But in England there is no question at the moment of compulsory mediation (let alone court annexed mediation). It is to be noted that the Directive does not exclude the creation of a compulsory regime and such may well emerge in the family law field.

The other aspect of the definition that calls for comment is the use of the word “facilitates.” It is not the job of the mediator to rule on any issue or even express an opinion about it. The task is to assist the parties to settle their dispute not settle it for them. This is the fundamental distinction between the role of a mediator as opposed to a judge or arbitrator. Indeed it might be said that by definition judges would not make good mediators!

I have suggested that mediation is speedy. This is fair claim. The length of time involved in court proceedings is an anathema to the business community for obvious reasons. The costs are increased by an order of magnitude. The dispute remains unresolved for a long time – even years. The unrecovered cost of management time expands.

The contrast with mediation could not be more marked. As regards timing, it is usual for mediation to take place shortly after the exchange of pleadings. Sometimes it will await the exchange of documents. Occasionally there will be an exchange of witness statements and reports. Having regard to English procedure it will thus be as much as 9 months before any trial. More importantly the mediation itself will usually extend to one day only although discussions will often extend well into the evening. A settlement at 2.30am is by no means uncommon!

As regards cost, there are significant costs of course: the attendance of lawyers and their clients, the taking of space for plenary and individual discussions, the mediators fee and so on. But the parties hope to walk out with a binding settlement agreement after only one day of confrontation with their opponents. This is in stark contrast to the legal costs expended on a trial or arbitration

There are certain pre-requisites to any mediation session. First it is crucial that the parties are represented by people with authority to settle the claim or at least have a ready contact with those with authority. Otherwise no binding agreement can be reached.

Second, the parties must clearly understand that the mediation is confidential. This has various facets:

- (a) Anything said during the course of the mediation is without prejudice and cannot be referred to in subsequent proceedings.
- (b) The mediator cannot be compelled to give evidence.
- (c) Anything said by a party to the mediator is confidential: it cannot be passed on to another party during the course of the mediation without express permission.

This leads on to the third pre-requisite namely the need for a trained mediator. It is crucial that the parties have complete trust in the mediator. He must be able to encourage a settlement of the dispute without entering into the merits. He must be able to identify areas of risk (in particular legal costs) in reference to which individual parties can be expected to review their position. Most important of all the parties must have total trust in the mediator's ability to keep matters disclosed to him by one party as confidential unless that party gives express permission for it to be disclosed.

There can be no doubt that the role of the mediator requires extensive training by one of the institutions in the field such as CEDR or ADR Chambers in England. The Directive encourages the creation of appropriate institutions in all member states. The courses are substantial both in terms of time (a full week) and in terms of cost (about €6000).

Finally let me touch briefly on the mechanics of mediation:-

- (a) The mediation should only get underway once a mediation agreement has been signed.
- (b) Prior to the mediation the parties should prepare a core bundle of documents and exchange short position papers.
- (c) The mediator will be well advised to establish informal contact with the parties well prior to the hearing.
- (d) The hearing day will open with a plenary session during which each party might be given 5 minutes to develop its case.
- (e) The mediator should elicit details of the parties' past and future legal costs, together with proposals for the scope of any settlement agreement.
- (f) Thereafter the mediator can conduct separate meetings with the parties to elicit proposals for settlements for transmission between parties.

(g) Further plenary sessions may be useful.

The process of mediation requires the mediator to unearth the expectations of each party. It is often valuable to invite a party to reflect on the other side's position. Equally a focus on mutual or common interests such as a continuing business relationship can be rewarding. Further although it is not desirable to express even any inferential opinion (unless both parties press for it) it is quite legitimate to challenge a party's stance by way of a reality check.

By way of conclusion there are various points to be made:

- a. Mediation is a highly flexible dispute resolution process which can give rise to result which no court can deliver;
- b. Litigation is not just a cost to the parties but also to society: judicial resources are limited;
- c. Legal aid in commercial disputes is now not available in many jurisdictions;
- d. In some jurisdictions a party's exposure to legal costs can exceed the value of even a large claim;
- e. The reluctance of some parties to mediate as showing "weakness" is an attitude fast disappearing;
- f. By the same token the reluctance on the part of some courts to encourage mediation as depriving litigants of their Article 6 rights is being overcome;

Sir David Steel
Médiateur et arbitre
Ancien Conseiller à l' Haute Cour
de justice d'Angleterre et du pays de Galles

Les modes alternatifs de règlement des litiges

Mediation

Le point de départ de chaque débat portant sur la médiation devrait être, à mon sens, la Directive Médiation adoptée en juin 2008, dont le délai de transposition dans les ordres juridiques nationaux des Etats Membres de l'Union Européenne vient de s'écouler en mai 2011. De nombreux Etats l'ont transposée, même si je n'ai pas la certitude, si tous l'ont fait. Je doute de l'importance de cette directive dans la pratique de la médiation transfrontalière, mais elle permet au moins à tous les membres de la communauté européenne « d'accorder leurs violons ».

Il convient de souligner en particulier les dispositions suivantes:

- (a) les accords obtenus par le biais de la médiation devraient avoir le même statut qu'une décision judiciaire ;
- (b) pour assurer la confidentialité, les documents et les faits révélés dans le cadre de la médiation ne pourront pas être évoqués dans une éventuelle procédure judiciaire et les médiateurs ne pourront pas être interrogés en qualité de témoin dans cette procédure ;
- (c) le délai de prescription dans les procédures judiciaires devrait être interrompu pour la durée de la médiation ;
- (d) les juges peuvent inviter les parties à tenter de régler leur litige par voie de médiation.

Il existe aussi un bref Code de conduite européen pour les médiateurs, qui souligne le besoin de compétence, d'indépendance et d'impartialité des médiateurs, de la procédure équitable et transparente ainsi que l'exigence de confidentialité.

Mais personne ayant lu la Directive ou le Code de conduite n'en saurait plus sur le fonctionnement de la médiation. C'est dommage car c'est un secteur en pleine croissance qui reflète la perte de la confiance à la fois de la part du monde des affaires et des États membres dans les institutions judiciaires ainsi que dans d'autres modes alternatifs de règlement des litiges, à savoir l'arbitrage.

Le problème vient du coût et de la lenteur de ces procédures. En effet, en matière de coût, le coût de l'arbitrage peut être encore plus lourd que la procédure devant les juges nationaux. La plupart des juridictions nationales demandent peu, sinon rien pour leurs services. En revanche, les parties à l'arbitrage doivent payer les frais de trois arbitres et d'une salle d'audience. Il n'y a pas de contreponds en termes d'économies pour justifier le choix de cette voie alternative. En matière de rapidité (qui peut avoir une incidence sur le coût), je ne suis pas convaincu que les arbitres travaillent plus vite que les juges. En effet, en l'absence du juge disposant du pouvoir de sanctionner les manœuvres dilatoires, la période de gestation de la décision par trois arbitres devient inévitablement longue et je suppose, que la durée totale de l'arbitrage est plus longue que celle d'une procédure devant un tribunal national.

Quelles sont donc des vrais arguments pour choisir l'arbitrage? A mon sens, ils sont au nombre de trois :

- a) L'arbitrage est privé et l'ensemble des participants à la procédure peut légitimement exiger que la confidentialité soit respectée.
- b) Chaque partie peut désigner son propre arbitre.
- c) Un appel reste peu probable.
- d) Il est facile d'obtenir l'exécution des décisions.

Le mérite de la médiation est qu'elle est rapide et pas chère, en plus de tous les avantages de l'arbitrage.

Qu'est-ce donc que la médiation? Il s'agit d'une procédure de nature volontaire, où un médiateur indépendant et impartial aide à parvenir à un règlement entre les parties au litige. Deux facteurs de cette définition appellent un commentaire. Premièrement, la nature volontaire de la médiation. Deuxièmement, le rôle du médiateur qui est tenu d'aider les parties à décider et non pas de prendre des décisions à leur place.

Il n'y a aucune obligation à accepter la médiation. En effet, même si la procédure de médiation est en cours, chacune des parties est libre de se retirer à tout moment. Cette observation exige une certaine réserve. Il est courant que les tribunaux nationaux encouragent les parties à entamer la médiation avec certaine vigueur et il n'y a pas de mal à cela. Le tribunal de commerce (Commercial Court) en Angleterre a élaboré une procédure standard :

- (i) Les parties échangent des listes de médiateurs potentiels dans les X jours,
- (ii) les parties doivent convenir du choix du médiateur dans un délai Y, sinon le juge cherchera à rendre possible un accord,
- (iii) les parties sont tenues de passer les jalons de la médiation aux dates précises,
- (iv) l'échec de la médiation doit être porté à la connaissance du juge en précisant les démarches réalisées et les raisons de l'échec sous réserve de confidentialité.

Il s'agit là d'un encouragement assez poussé. En outre, un refus de la médiation (s'il n'est pas raisonnable) peut avoir pour effet la condamnation aux dépens, même si la partie refusante gagne ensuite le procès en première instance. Mais en Grande Bretagne, il n'est pas question pour l'instant de la médiation obligatoire (ni ailleurs de la médiation rattachée aux tribunaux). Il est à noter cependant que la directive n'exclut pas la création d'un régime obligatoire et qu'il est probable qu'une telle solution apparaisse en droit de la famille.

Un autre aspect de la définition qui appelle un commentaire, est l'utilisation du terme « facilite ». Le médiateur n'a pas à statuer sur une question quelconque ni même d'exprimer son opinion à ce sujet. Sa tâche consiste à aider les parties à régler leur différend et non pas à le régler pour eux. C'est une différence fondamentale entre le rôle d'un médiateur et celui d'un juge ou d'un arbitre. En effet, on pourrait dire que les juges par définition ne feraient pas de bons médiateurs!

J'ai suggéré que la médiation était rapide et c'est une revendication légitime. La lenteur des procédures judiciaires est un anathème pour le monde des affaires pour des raisons évidentes. Les coûts augmentent de façon notable tandis que le litige reste non tranché pendant très longtemps - parfois mêmes des années. Le coût du temps nécessaire à gérer la procédure augmente également.

Le contraste avec la médiation ne pourrait pas être plus marqué. Pour le temps, habituellement la médiation démarre toute de suite après l'échange de mémoires. Parfois, il faudra attendre l'échange de documents par les parties. De temps en temps, il y aura un échange de témoignages et de rapports. Dans le système anglais la médiation peut intervenir même neuf mois avant la

première audience*. Plus important encore, la médiation dure d'habitude un jour même si les discussions des parties se prolongent jusqu'à tard dans la nuit. Un accord à 2h30 du matin n'est pas rare !

Au regard des coûts, bien évidemment ils sont importants : la participation des avocats et de leurs clients, location des salles pour les discussions plénières et individuelles, rémunération des médiateurs, et ainsi de suite. Mais les parties peuvent s'attendre à sortir de la salle avec un accord contraignant au bout d'une journée de confrontation avec la partie adverse. Ceci est en contraste frappant avec les frais de justice ou ceux d'arbitrage.

Il existe bien évidemment certains prérequis à toute séance de médiation. D'abord, il est crucial que les parties soient représentées par des personnes ayant les pouvoirs nécessaires pour mettre fin au litige ou ayant un contact avec les personnes habilitées. Sinon, aucun accord contraignant ne pourra être atteint.

Deuxièmement, les parties doivent comprendre clairement que la médiation est confidentielle. Cela se traduit par plusieurs aspects :

- (a) Tout ce qui est dit pendant la médiation ne saura pas porter préjudice à l'autre partie et ne pourra pas être évoqué à son encontre dans les procédures judiciaires ultérieures.
- (b) Le médiateur ne pourra pas être interrogé en qualité de témoin dans l'affaire dans laquelle il a conduit la médiation.
- (c) Toutes les informations divulguées par l'une des parties au médiateur sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l'autre partie au cours de la médiation sans autorisation expresse.

Cela nous amène à la troisième condition préalable à savoir la participation d'un médiateur ayant des qualifications professionnelles. Il est essentiel que les parties aient une confiance totale envers le médiateur. Il doit être en mesure d'inciter les parties au règlement du différend sans entrer dans le fond. Il doit être capable d'identifier les risques (en particulier les frais de justice) qui pourraient inciter les parties à revoir leurs positions respectives. Plus important encore, toutes les parties doivent avoir une confiance totale dans la capacité du médiateur à garder le secret des informations qui lui sont confiées par l'une des parties comme confidentielles, jusqu'à son accord exprès pour leur divulgation.

Il n'y a aucun doute que le rôle du médiateur nécessite une formation approfondie diffusée par l'une des institutions compétente en la matière, telle la CEDR (*Centre for Effective Dispute Resolution - Centre pour le règlement efficace des litiges*) ou les Chambres « ADR Chambers » (*Alternative dispute resolution - Modes alternatifs de règlement des litiges*) en Angleterre. La directive encourage la création d'institutions appropriées dans tous les Etats membres. La formation représente un investissement important à la fois en termes de temps (une semaine) et en termes de coût (environ 6000€).

Enfin, permettez-moi d'aborder brièvement les mécanismes de médiation :

- (a) La médiation peut débuter une fois que la convention de médiation est signée.
- (b) Avant la médiation, les parties doivent préparer un recueil de documents de base et échanger des documents précisant leur position.
- (c) Il est une bonne pratique de la part du médiateur d'établir des contacts informels avec les parties bien avant l'audience.
- (d) L'audience commence par une séance plénière au cours de laquelle chacune des parties dispose de 5 minutes pour présenter sa position.
- (e) Le médiateur devrait présenter en détail les frais de justice engagés et futures, ainsi que des propositions relatives à la portée du futur accord.
- (f) Ensuite, le médiateur peut tenir des réunions séparées avec les parties pour obtenir des propositions d'accord pour les transmettre à l'autre partie.
- (g) D'autres séances plénières peuvent être utiles.

La procédure de médiation nécessite de la part du médiateur une capacité à faire apparaître clairement les attentes de chaque partie. Souvent, il est utile d'inviter les parties à réfléchir à la position de l'autre partie et à se focaliser sur les intérêts mutuels ou communs tels que la continuité de la relation d'affaires. En outre, bien qu'il n'est même pas souhaitable d'exprimer une opinion critique (à moins que les deux parties y insistent), il est tout à fait légitime de remettre en question la position de chacune des parties pour établir la situation réelle.

En guise de conclusion, il y a plusieurs points à souligner :

- a. La médiation est une procédure de résolution des litiges très flexible et elle peut assurer des résultats qu'aucun tribunal ne pourra offrir.

- b. Les litiges représentent un coût non seulement pour les parties, mais aussi pour la société : les ressources judiciaires sont limitées.
- c. A ce jour, dans de nombreux pays il n'est pas possible de bénéficier d'aide juridictionnel dans le contentieux commercial.
- d. Dans certaines ordres juridiques les parties sont exposées aux frais de justice qui peuvent dépasser la valeur du litige qui d'habitude est considérable ;
- e. La réticence à la médiation de certaines parties comme signe de « faiblesse » est une attitude en voie de disparition.
- f. De la même façon, la réticence de certains juges à encourager à la médiation comme privant les justiciables de leurs droits découlant de l'article 6 de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme, est en train d'être surmontée.

Sebastião José Coutinho Póvoas
Judge of the Supreme Court of Justice
Fernando Manuel de Oliveira Vasconcelos
Judge of the Supreme Court of Justice
Portugal

My delegation wants to commend you, Mr. President, on your initiative.

We would also like to thank the Secretariat for the preparation of this meeting, acknowledging them for their dedicated work and support.

We are convinced that there will be a valuable outcome, strengthening the debate on the role of Alternative Dispute Resolution, mainly that of mediation.

I

1. The ADR programs deal with the dispute of resolutions outside of State Courts (which are the traditional entities responsible for the execution of justice).

Initially, only a few countries (USA since the 80s and in England since the 90s) implemented these procedures in order to resolve conflicts involving specific disputes.

It is possible to meet a wide range of social, commercial, legal and even political targets through negotiated settlement, conciliation, arbitration, mediation and other forms of community justice.

Some of the methods above mentioned have aspects in common with a formal judicial structure.

Others, however, are quite different.

The ultimate criterion of resolution of some issues is the relationship between private autonomy and the law enforcing function of the State.

The main question is as follows: is the law enforcing function strictly reserved to the State or can it be integrated in private autonomy?

The answer depends on whether they are considered acts of autonomy or heteronomy. The acts of autonomy are the basis of conflict resolution. The option is then, between private autonomy in law and private autonomy as the law recognizes it.

The ADR helps achieve the objectives in a way which is different from judicial systems, transferring the authority and power to the parts in conflict.

The main characteristics are the informality (the rules of procedure more flexible, without formal pleadings, written documents or rules of evidence) which attracts people to participate in a less intimidating system with less costs and delays.

When States faced the option of the best way to implement an auto-compositive solution of conflicts, they immediately thought of three hypothesis: mediation made on the course of a process by the trial court; mediation made before the beginning of action and before its contact with formal systems of law enforcing; mediation occurring pending a decision being made by another organ rather than trial court.

Regarding the connection more or less intense between the organs of mediation and law courts of the formal structures of law enforcing, it is possible to find other options which suggest the idea of a multidooored justice.

In that case the application of equity rather than the rule of law is important.

The causes are decided by a third party or negotiated between disputants based in principles more equitable in the specific case, rather than an applied legal standard which is uniform.

2. The ADR tend to achieve efficient settlements within a uniform and consistent justice.

It allows, at all levels, for a more direct participation by the disputants in the process and a tailor made settlement, always offering an opportunity for reconciliation.

The advantages of ADR are its suitability for multi-party disputes, lower costs, a less complex, more flexible and speedy procedure. Also the agreements are usually confidential, durable, the parties have a choice of a neutral third party and the solutions reached are tailored to each party s interests and needs.

ADR is also important when the disputes deal with complex or technical issues which the courts can't handle effectively due to the lack of expertize of judges.

Specialized ADR programs focusing on particular types of disputes produce better settlements than courts.

But even in areas where the courts are functioning well, or reasonably well, the ADR programs may also be effective in specific disputes, like family law, labour, environmental, ethnic, cultural and even criminal.

Those are areas where reconciliation is more important than winning. It implies considerations of equity and flexibility in order to produce satisfactory outcomes to the litigants.

And, as I already said, the ADR lower costs allow a broader access to justice, even to those who cannot afford to pay the fees that the formal legal system asks for.

On the other hand – and last, but not least – with ADR the delays are minimized or even avoided all together.

Finally, it is important to emphasize that these programs reduce the tension in or between communities and, as a result, the level of tension in society (except, of course, if the injustice is systemic and includes serious violations of human rights).

3. In International Public Law the United Nations Standby Team of Mediation Experts, established in 2008, can be deployed “on call” individually or as a group, to assist mediations in the field.

They have provided support in many negotiations and hold expertise on issues including power resources and conflict, constitution making, cease fires, several security arrangements and many others.

With support from donors, the UN Department of Political Affairs whose Mediation Support Unit works closely with the Department's regional divisions to plan and support mediation efforts in the field, providing advisory financial and logistical support to peace processes; strengthening the mediation capacity of regional and sub-regional organizations ; serving as a repository of mediation knowledge, guidance and policy.

Among the organizations in the international private law field we can find the Association for International Arbitration (AIA) founded in Paris in 2001 by Johan Billiet, a non-profit organization in which members are arbitrators and mediators of international backgrounds.

The aim of the Association is to facilitate arbitration, mediation and general forms of dispute resolutions internationally, providing information, training and educational activities to expand the promotion of arbitration and ADR globally by means of securing partnerships with various organizations and parties.

Also the Conflict Management Group based in Massachusetts (USA), on which Mercy Corps merged, is dedicated to improve the methods of negotiation, conflict resolution, believing that good negotiation, joint problem solving, facilitation and dispute management skills can help those with differing interests, values and cultures.

4. Some quick key notes in the end of the first part of this paper:

The term “alternative dispute resolution” or ADR is often used to describe a wide variety of dispute resolution mechanisms that offer an alternative to the full scale court process.

It can refer to everything from facilitated settlement negotiations in which disputants are encouraged to negotiate directly with each other prior to some other legal process, to arbitration systems or mini trials that look and feel much like a court room process.

Negotiation systems create a structure to encourage and facilitate direct negotiation between parties without the intervention of a third party.

Mediation and conciliation systems are very similar in that they insert a third party between the disputants either to mediate a specific dispute or to reconcile their relationship.

Mediation and conciliators may simply facilitate communication, or may help directly in order to structure a settlement, but they do not have authority to decide or rule on a settlement.

On the other hand, arbitration systems authorize the third party to decide how a dispute should be resolved.

That is why negotiation, mediation and conciliation programs are non-binding, and depend on the willingness of the parties to reach a voluntary agreement.

Arbitration programs may be either binding or non-binding.

The first produces a third party decision that the disputants must follow even if they disagree with the result, much like a judicial decision.

Non-binding arbitration produces a third party decision that the parties may reject.

Some judicial systems require litigants to negotiate, mediate, conciliate or arbitrate prior to court action.

ADR processes may also be required as part of a prior contractual agreement between parties.

In voluntary processes, submission of a dispute to an ADR depends on the will of the parties.

II

1. In the European Union the Commission presented, on April 19th 2002, a Green Book on the Alternative Means of Solving Conflicts in Civil and Commercial Matters.

On March 12th 2003, the European Parliament passed a Resolution in which, even though it commends itself on the Green Book of Commission, takes heed to the fact that the Member States do not have a set of laws on the ADR.

The process culminated with the passing of the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and Council of May 21st, 2008 on certain aspects of mediation on civil and commercial matters.

But as was mentioned above, the United Nations were interested in the matter and had passed, on November 19 2002, a Resolution in the general meeting of shareholders recommending the implementation by all member states of the Model Law of the UN Commission on International Trade Law on the International Commercial Conciliation (UNCITRAL).

2. In Portugal, Law 31/86 of August 29 (later with the alterations by Decree-Law 38/2003, of 8th of March) regulated the arbitration as an ADR.

That Law, as the actual Law 63/2001 of December 14, only implements the arbitration and this method process.

But the regime created by the EU Directive imposed the regulation of mediation and that regime was introduced in Portugal by the Law 78/2001 of July 13th that created the Justices for the Peace.

According to this Law, those Peace Courts allow a mediation of proximity to the Peace Officer, as long as the parties involved accept its private autonomy.

The mediators are independent professionals with the ability to solve conflicts and must act with impartiality, independence, reliability, competence and good skills.

Since their functions are very similar to the ones judges have, they cannot practice law (i.e., be attorneys, barristers or solicitors) in the Justices of the Peace where they intervene.

To be appointed they must be over 25 years old, have an adequate Master's Degree and a mediation degree recognized by the Ministry of Justice.

They must have a good command of the Portuguese language and never have been convicted by a criminal offense in a court of law.

The law calls them a third, neutral and independent party without power to impose a compulsory decision but to assist litigants in finding, by themselves, a negotiated and friendly solution to the conflict (empowerment).

Once the case is accepted in the Justice for the Peace the parties are invited to a pre-mediation (which they can refuse prior to the beginning of the case).

The aim of pre-mediation is to explain what mediation consists of.

If all parties agree, a mediation meeting is either scheduled or follows straight away.

If the litigants do not accept the mediation, the mediator informs the Peace Officer that designates the trial day.

If, after the pre-mediation, the litigants accept mediation, the parties choose a mediator (that cannot be the pre-mediator) amongst the list of mediators available in the Justice for the Peace.

Next, the litigants undersign the mediation agreement accepting the secrecy of this phase and the fact that they cannot access the written documents that the mediator prepared during the pre-mediation.

The mediator presides the mediation looking for an agreement.

He can meet with each litigant separately in order to clarify some issues and look for different ways to reach a deal.

The societies, companies and corporations can be represented by a person entitled with full powers.

The individuals can be assisted by attorneys, experts or any other person they consider useful.

At any time the litigants can renounce the mediation.

If they reach an agreement, the decision is then homologated by the Peace Justice and becomes a final judicial decision.

If an agreement can't be reached, the mediator communicates with the Peace Justice who will designate a trial date.

The Justice for the Peace decisions are as compulsory as those of District Courts.

The Regulation of Mediation was passed by Act Ordinance n. ° 1112/2005, of October 28th.

Those are the main rules of mediation in Portugal.

III

The judicial attitudes and legal culture were, in the past, not too friendly to ADR, mainly because the majority of judges believe that disputes are syllogisms that require application of legal principles by appropriate authorities.

That's why judges have been somehow skeptical about and resistant to the implementation of ADR practices as part of the court system.

In spite of that, two articles (249^o-A, B and C and 279^o -A) by the Law 29/2009, of June 29th) were added to the Civil Process Code, according the Directive 2008/52/ CE.

The Law 20/2007 of June 12th created mediation in criminal cases, where the penalty isn't more than five years imprisonment.

Since 1997, and to start with, only in the Lisbon region, family mediation was introduced, initially only in conflicts relating to children. After July 16th 2007, it was extended to the whole territory and to all types of family related litigation.

In 2006, the labour conflicts mediation was created.

Thank you very much

Sebastião José Coutinho Póvoas
Conseiller à la Cour suprême
Fernando Manuel de Oliveira Vasconcelos
Conseiller à la Cour suprême
Portugal

Au nom de ma délégation, je souhaite vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre initiative.

Nous souhaitons aussi remercier le Secrétariat qui a préparé cette conférence pour le travail et le soutien qu'il a apportés.

Nous sommes convaincus que cette conférence apportera des résultats précieux, et approfondira le débat sur le rôle des Modes alternatifs de résolution des conflits (MARC), et notamment de la médiation.

I

1. Les programmes MARC se rapportent à la résolution des conflits en dehors des procédures menées devant les juridictions d'État (traditionnellement chargées de l'administration de la justice).

Au début, quelques pays à peine (les États-Unis depuis les années 1980, et l'Angleterre depuis les années 1990) ont mis en place des formes alternatives permettant de résoudre les conflits.

Il est possible d'atteindre un nombre important d'objectifs sociaux, commerciaux, légaux, voire politiques à travers la négociation, la conciliation, l'arbitrage, la médiation, etc.

Quelques-unes parmi les méthodes présentées ci-dessus ont des caractéristiques similaires à celles de la procédure judiciaire formelle.

D'autres sont complètement différentes.

Le critère ultime de résolution de certaines questions est la relation entre l'autonomie privée et la fonction de l'État en matière d'application de la loi.

La question majeure est la suivante : est-ce que cette fonction d'application de la loi est réservée strictement à l'État, ou peut-elle être intégrée dans l'autonomie privée ?

Pour répondre à cette question il faut savoir s'il s'agit des actes relevant de l'autonomie ou de l'hétéronomie. Les actes d'autonomie constituent la base pour la résolution des conflits. Le choix qui se pose est alors d'opter pour une autonomie privée dans la loi ou pour une autonomie privée telle que reconnue par la loi.

La pratique MARC aide à atteindre les objectifs de manière différente de celle des systèmes judiciaires, en transférant l'autorité et le pouvoir aux parties en conflit.

Parmi les principales caractéristiques il faut énumérer le caractère informel (les règles plus flexibles, l'absence de plaidoiries formelles, d'actes de procédure écrits ou de règles d'administration de la preuve) qui encouragent les gens à participer à ce système moins intimidant, moins coûteux et plus rapide.

Lorsque les États ont été amenés à choisir la meilleure méthode de résolution des conflits selon le principe d'autonomie, ils ont immédiatement pris en compte trois hypothèses : une médiation assurée au cours de la procédure devant la juridiction ; une médiation menée avant d'entamer une action en justice et avant de s'engager dans les systèmes formels d'application de la loi ; une médiation menée en attendant que la décision soit prise par un autre organe que le tribunal.

Vu les relations plus ou moins intenses entre les organes de médiation, d'une part, et les tribunaux qui appartiennent à la structure formelle d'application de la loi, d'autre part, il est possible de trouver d'autres options liées au concept de la Justice à portes multiples.

Dans ce cas, il est plus important de respecter le principe d'équité que les règles de la loi.

Les conflits sont gérés par une partie tierce ou soumis à des négociations menées entre les parties en litige sur la base de principes plus équitables, car mieux adaptés à la spécificité d'une affaire que les normes légales applicables qui sont uniformes.

2. La pratique MARC vise toujours des règlements efficaces à travers une procédure uniforme et cohérente.

Cela permet aux parties en litige de participer de manière plus directe au processus de règlement, et d'aboutir à une solution « sur mesure », avec la possibilité de réconciliation qui est systématiquement offerte par cette approche.

Les intérêts que présente la pratique MARC sont les suivants : elle est plus adaptée aux litiges entre plusieurs parties, moins coûteuse, moins compliquée, plus flexible et plus rapide. De plus, les accords sont d'habitude confidentiels, durables, les parties peuvent choisir une partie tierce neutre, et les résolutions atteintes sont faites sur mesure pour répondre aux intérêts et aux besoins de chacune des parties.

La pratique MARC fait ses preuves également dans les cas où les litiges portent sur des aspects complexes ou techniques que les tribunaux n'arrivent pas à examiner de façon efficace, par manque de compétences des juges.

Des programmes spécialisés de MARC dédiés aux différents types de litiges aboutissent à des meilleures résolutions que celles apportées par les tribunaux.

Mais même dans les domaines où les tribunaux fonctionnent bien ou assez bien, les programmes MARC peuvent se montrer utiles dans certains litiges spécifiques, relevant du domaine de la famille, du travail, de l'environnement, ethnique, culturel, voire criminel.

Dans certains domaines il est plus important d'aboutir à une réconciliation que de gagner. Cela implique le principe d'équité et de flexibilité pour arriver à des résultats satisfaisants pour les parties en litige.

Et en plus, comme je l'ai déjà dit, des coûts moins élevés de la pratique MARC donnent un accès plus facile à la justice, même à ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer les frais de procédure requis par le système juridique formel.

Et enfin, les délais dans la pratique MARC sont réduits au maximum ; la question de l'attente ne se pose même pas.

Finalement, il est important de souligner que ces programmes font diminuer la tension au sein ou entre les communautés, et au final – le niveau de tension dans la société (à l'exception, bien évidemment, des cas d'une injustice systématique, qui consiste à violer sérieusement les droits de l'homme).

3. Dans le cas du Droit public international il est possible d'avoir recours à une équipe en attente d'experts en médiation de l'ONU. Créée en 2008, elle peut être sollicitée soit individuellement « sur demande », soit comme un groupe, pour aider dans les médiations menées sur le terrain.

Ces équipes ont déjà apporté un soutien dans de nombreuses négociations et ont fourni leurs compétences dans différents conflits portant sur des ressources énergétiques, sur le processus constitutionnel, sur le cessez-le-feu, et dans les accords relatifs à la sécurité, etc.

Grâce au support de donateurs, le département des affaires politiques de l'ONU, et notamment son unité de Médiation coopère étroitement avec ses divisions régionales pour planifier et supporter les efforts en matière de médiation sur le terrain, en apportant un soutien financier et logistique supplémentaire aux processus de paix, en renforçant les capacités de médiation des organisations régionales et sous-régionales, en servant de dépositaire des connaissances en matière de médiation, de conseil et de politique.

Parmi les organisations actives dans le domaine du droit international privé, il faudrait mentionner l'Association pour l'Arbitrage International (AAI) fondée à Paris en 2001 par Johan Billiet, qui est une organisation à but non lucratif regroupant des arbitres et médiateurs issus de milieux internationaux.

L'objectif de l'Association est de faciliter l'arbitrage, la médiation et différentes formes générales de résolution de litiges au niveau international, en offrant des informations, des formations et une activité pédagogique pour promouvoir l'arbitrage et les méthodes MARC en général. L'Association exerce son activité à travers des partenariats fondés avec différentes organisations et parties.

Il faut mentionner aussi le Groupe de gestion des conflits établi à Massachusetts (États-Unis), auquel a joint le Mercy Corps, et dont le but est d'améliorer les méthodes de négociation et de résolution de conflits. Le Groupe part de l'hypothèse que les négociations efficaces, la résolution des problèmes en commun, le développement des capacités managériales peuvent servir à différentes parties en litige ayant des intérêts, des valeurs et des cultures différentes.

4. Quelques remarques rapides à la fin de cette première partie de mon exposé :

La notion des « Modes Alternatifs de Résolution des Conflits » ou « MARC » est souvent utilisée pour décrire une grande variété de mécanismes dédiés à la résolution des conflits, alternatifs par rapport aux procès menés devant les tribunaux.

Ce terme peut se référer à des éléments très variés, en commençant par les démarches visant à faciliter les négociations menées entre les parties en litige, lors desquelles celles-ci sont encouragées à négocier directement avant d'entamer d'autres procédures légales, jusqu'aux systèmes d'arbitrage ou les « petits procès » qui ressemblent beaucoup plus aux procès tenus dans les salles de tribunaux.

Les systèmes de négociation prévoient une certaine « structure » pour encourager et faciliter les négociations directes entre les parties sans intervention des parties tierces.

Les systèmes de médiation et de conciliation se ressemblent beaucoup, tous les deux présupposent la participation d'une partie tierce qui sert d'intermédiaire entre les parties en litige soit en tant que médiateur dans un conflit concret, soit pour concilier leurs relations réciproques.

Le rôle de la médiation et des médiateurs consiste soit à faciliter la communication entre les parties en litige, soit à les aider à structurer la résolution, sans que les médiateurs puissent eux-mêmes régler le conflit ou statuer sur un litige.

De l'autre côté, les systèmes d'arbitrage autorisent la partie tierce à décider de la manière dont le conflit sera résolu.

C'est la raison pour laquelle les programmes de négociation, de médiation et de conciliation ne sont pas contraignants, et dépendent de la volonté des parties d'atteindre un accord amiable.

En revanche, les programmes d'arbitrage peuvent être contraignants ou non.

Les uns donnent lieu à une décision prise par la partie tierce que les parties en litige doivent respecter même si elles ne sont pas d'accord avec le jugement rendu, tout comme dans le cas d'une décision judiciaire.

Les autres, n'ayant pas de caractère contraignant, donnent lieu à une décision prise par la partie tierce que les parties en litige peuvent rejeter.

Certains systèmes judiciaires imposent aux parties en litige d'entamer des négociations, des médiations, ou un processus de conciliation ou d'arbitrage avant d'ouvrir une action en justice.

De même, il est possible d'imposer l'application de méthodes MARC avant d'aboutir à un accord contractuel entre les parties.

Dans les processus menés à l'amiable, il dépend de la volonté des parties de soumettre ou non le conflit au mécanisme MARC.

II

1. La Commission Européenne a adopté, le 19 avril 2002, un livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.

Le 12 mars 2003, le Parlement Européen a adopté une résolution dans laquelle – tout en recommandant le Livre vert de la Commission – il a remarqué que les États membres n'étaient pas obligés de mettre en place une réglementation relative aux MARC.

Le processus a finalement abouti à l'adoption, le 21 mai 2008, de la Directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Mais comme nous avons mentionné ci-dessus, les Nations Unies s'intéressaient également à la question, et l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté, le 16 novembre 2002, une Résolution qui recommandait la mise en œuvre par les États membres de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation commerciale internationale (UNCITRAL).

2. Au Portugal, la question de l'arbitrage est réglée par la loi 31/86 du 29 août (modifiée par la loi-décret 38/2003, du 8 mars), à l'instar des solutions MARC.

Cette loi, tout comme la loi No 63/2001 du 14 décembre, se limite à mettre en place l'arbitrage et les méthodes applicables dans le processus.

Mais le régime instauré par la Directive européenne prévoyait la mise en place de la procédure de médiation ; ce système a été introduit au Portugal par la loi 78/2001 du 13 juillet, qui a créé aussi la « Justice pour la Paix ».

Conformément à cette loi, les tribunaux de paix acceptent la médiation par un officier de paix, tant que les parties impliquées acceptent leur autonomie privée.

Les médiateurs sont des professionnels indépendants, compétents pour résoudre les conflits. Ils doivent agir de façon impartiale, indépendante, fiable, compétente, et faire preuve d'une grande habileté.

Comme leurs fonctions ressemblent beaucoup à celles des juges, ils ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle auprès des tribunaux de paix dans lesquels ils interviennent en tant que médiateurs (c'est-à-dire y être avocats ou avoués).

Pour être nommés, ils doivent avoir 25 ans révolus, avoir un diplôme de maîtrise adéquat et le diplôme de médiateur reconnu par le Ministère de la justice.

Ils doivent avoir aussi une bonne connaissance de la langue portugaise et le casier judiciaire vierge.

La loi les considère comme une partie tierce neutre et indépendante, n'ayant pas de compétences pour imposer une décision contraignante. Leur rôle est d'aider les parties en litige de manière à ce que celles-ci trouvent elles-mêmes une résolution amiable du conflit au cours de négociations.

Une fois l'affaire reconnue comme recevable par la Justice de la paix, les parties sont invitées à ouvrir une médiation préliminaire (ce qu'elles peuvent refuser avant le début de cette phase de procédure).

L'objectif de cette médiation préliminaire est d'expliquer en quoi la médiation consiste.

Si les parties sont d'accord, soit on convient de la date d'une rencontre pour entamer la médiation, soit une telle rencontre commence aussitôt.

Si les parties en litige n'acceptent pas la médiation, le médiateur en informe l'officier de paix qui fixe, le cas échéant, la date du procès.

Si après la médiation préliminaire les parties en litige acceptent la médiation, elles choisissent un médiateur (qui ne peut pas être le même qu'à l'étape de la médiation préliminaire) sur la liste des médiateurs disponibles à la Justice de la paix.

Ensuite, les parties en litige signent un accord de médiation en s'engageant à respecter la confidentialité de cette étape et le fait qu'elles ne pourront pas accéder aux documents écrits établis par le médiateur pendant la médiation préliminaire.

Le médiateur anime le processus de médiation en visant un accord entre les parties.

Il peut rencontrer chacune des parties séparément afin de clarifier certains points, et chercher différentes façons d'aboutir à un accord.

Les sociétés, les entreprises et les groupes peuvent être représentés par une personne dûment habilitée.

Les personnes physiques peuvent être assistées par des avocats, des experts ou par toute autre personne qu'elles jugent utile dans ce processus.

Les parties en litige peuvent refuser la médiation à tout moment.

Si les parties aboutissent à un accord, la justice de la paix y donne son autorisation, la décision adoptée équivalant désormais à la décision judiciaire définitive.

Si les parties n'arrivent pas à un accord, le médiateur entre en contact avec la Justice de la paix qui fixe la date du procès.

Les décisions de la Justice de la paix sont contraignantes comme celles des tribunaux compétents.

Le règlementation relative à la Médiation a pris forme d'ordonnance n° 1112/2005 adoptée le 28 octobre de la même année.

Telles sont les principales règles de la médiation applicables au Portugal.

III

Dans le passé, l'approche judiciaire et la culture juridique n'ont pas été très favorables aux méthodes MARC, la plupart des juges considéraient les litiges comme des syllogismes nécessitant l'application de principes légaux par des autorités compétentes.

Ainsi, les juges étaient plutôt sceptiques et se montraient résistants, refusant d'incorporer les méthodes MARC dans le système judiciaire.

Malgré cela, deux articles (249°-A, B et C et 279° -A) ont été ajoutés au code de la procédure civile par la loi 29/2009 du 29 juin), en vertu de la Directive 2008/52/CE.

La loi 20/2007 du 12 juin a instauré la médiation susceptible à s'appliquer en cas des délits ou des contraventions passibles de peines non supérieures à cinq ans d'emprisonnement.

En 1997, l'étendue de la médiation s'est élargie sur les affaires familiales. Limitée dans un premier temps à la région de Lisbonne, cette médiation ne s'appliquait initialement qu'aux conflits liés aux enfants. Après le 16 juillet 2007, l'étendue de son application s'est élargie sur l'ensemble du territoire et sur tous les autres types de conflits familiaux.

En 2006, la médiation en matière de contentieux prud'homal a été instaurée.

Merci de votre attention.

dr Vladimir Balažic
Judge, Head of the Commercial Department
of the Supreme Court of the Republic of Slovenia

Alternative dispute resolution in the Republic of Slovenia

1. INTRODUCTION

Over last ten or fifteen years alternative dispute resolution was one of the very important topics of the legal systems in many countries all over the world. In Slovenia, arbitration has been the only working form of alternative dispute resolution till 2001. Permanent Court of Arbitration, attached to the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, was established many years ago. And this Permanent Arbitration was the first organization in Slovenia that offered parties who wanted to attempt to reach an amicable agreement on the settlement of their dispute, a chance to do it in the process of conciliation and for this reason adopted Rules of Conciliation of the Permanent Court of Arbitration. As far as I know the number of cases of conciliation proceedings at the Permanent Court of Arbitration is very small, so this was not a successful attempt.

It is quite well known that Slovenian courts deal with great difficulties about court backlogs. Among other measures of solving this problem, the District Court of Ljubljana (which is the biggest district court in Slovenia) introduced a court-annexed mediation program in the year 2001. Mediation was first offered in civil disputes, next year in family disputes and in the year 2003 in commercial disputes. At the same time out-of-court mediation began to develop and nowadays there is a number of associations dealing with mediation in different fields of life.

2. DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION IN SLOVENIA

Two international legal documents were crucial for the development of the legislation on alternative dispute resolution in Slovenia: the Model Law on International Commercial Conciliation, prepared by United Nations Commission for International Commercial Law

(UNCITRAL) in 2002 (the Model Law) and the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (the Directive). The Directive was implemented to the Slovenian legal system by two acts adopted by the National Assembly of the Republic of Slovenia: Mediation in Civil and Commercial Matters Act (ZMCGZ), adopted in May 2008, and Alternative Litigation Settlement Act (ZARSS), adopted in November 2009.

2.1. Mediation in Civil and Commercial Matters Act (ZMCGZ)

A model for forming the contents of this Act was the Model Law. The objective of the Act is the same as the objective of the Directive: "...to facilitate access to alternative dispute resolution and to promote amicable dispute resolution by encouraging the use of mediation and providing a balance between mediation and court proceedings". The Act regulates mediation in disputes arising out of civil, commercial, labour, family and other property relationships with regard to claims which may be freely disposed of and settled by the parties. The contents of the Act is in accordance with the contents of the Directive, for example:

- mediation means a proceeding by which the parties attempt to reach through a mediator the amicable settlement of a dispute, irrespective of whether for this proceeding the term mediation, conciliation, reconciliation, mediation of disputes or other similar term is used;
- the parties can agree that the dispute settlement shall be enforceable by a court; in this case they may agree that the settlement agreement shall take a form of a directly enforceable notarial act, a court settlement or an arbitral award based on the settlement;
- the confidentiality of mediation is fully ensured;
- the Act ensures that parties who choose mediation are not subsequently prevented from initiating judicial proceedings or arbitration in relation to the same dispute by the expiry of limitation or prescription periods during the mediation process by defining the impact of mediation on statute of limitations and prescription periods (the limitation period for a claim subject to mediation shall cease to run during mediation and if a deadline for bringing an action is set by a special regulation in respect of a claim subject to mediation, this deadline shall not expire earlier than 15 days after the termination of mediation).

The Act does not have detailed regulations about the conduct of mediation. It defines that the parties may agree on the manner in which the mediation is to be conducted; otherwise the mediator shall conduct the proceedings as he or she considers appropriate, considering all the circumstances of the case, any wishes the parties might express, and the need for a speedy and permanent settlement of the dispute. Of course the mediator must act independently and impartially and make every effort to treat the parties equally.

2.2. Alternative Litigation Settlement Act (ZARSS)

This Act implements the part of the Directive which regulates that a court before which an action is brought may, when appropriate and having regard to all the circumstances of the case, invite the parties to use mediation in order to settle the dispute and may also invite the parties to attend an information session on the use of mediation if such sessions are held and are easily available. The Act regulates litigation settlements in the framework of the alternative litigation settlement procedures provided to the parties by the courts on the basis of this Act. This Act shall be applied in disputes arising from commercial, employment, family and other civil relationships with regard to claims that are at the parties' disposal and that the parties can agree upon. According to this Act, an alternative dispute settlement shall be a procedure that does not entail trial in which one or more neutral third parties co-operate in the dispute settlement using the procedures of mediation, arbitration, preliminary neutral evaluation or other similar procedures. All county, district, labour and high courts shall make the use of alternative dispute settlement procedures possible by accepting and implementing the alternative dispute resolution program and shall be obliged to provide the option of mediation to the parties and may also provide other forms of alternative dispute settlement. The court may adopt and implement the alternative dispute settlement program as an activity organised directly in court (court-annexed program) or on the basis of a contract with a suitable provider (court-connected program). In practice, for now only the court-annexed programs are implemented. Mediation procedures within the mediation program can be carried out only by mediators who are listed in the special register. To be listed in the register a person must meet certain criteria; one of them is that he or she have undergone mediation training according to the program determined by the Minister of Justice. Mediators can also be judges but of course later they can not conduct a court trial in the case in which the mediation failed.

The court must provide the option of alternative dispute settlement to the parties in each case, unless the judge for the particular case deems this to be inappropriate. If the parties agree that an

attempt of alternative dispute settlement procedure should be made, the court refer the parties to this procedure. In cases in which the parties do not propose a referral to the alternative dispute settlement procedure to the court, the court can ask parties to personally participate in an informative mediation hearing. About the fees and travel expenses for the mediator by the court: the court shall carry the costs in cases regarding the disputes in relations between parents and children and labour disputes; the parties shall bear the costs of the mediation procedures regarding the commercial disputes; in all other disputes the court shall bear the costs for the first three hours of mediation.

3. MEDIATION IN PRACTICE OF THE COMMERCIAL DEPARTMENT OF THE DISTRICT COURT OF LJUBLJANA

The table below shows statistical data about mediations at the Commercial Department of the District Court of Ljubljana from the year 2003 to the end of the first half of the year 2012. It is important to know that the number of all new actions filed to this department is approximately 5000 to 6000 per year.

		AGREEMENTS OF THE PARTIES	TERMINATION OF MEDIATION		
YEAR	Number of cases referred to mediation	Number of cases with agreement of the parties	Successfully	Unsuccessfully	ALL TOGETHER
2003	175	80 (45,7 %)	26 (43,3 %)	34	60
2004	313	199 (63,6 %)	69 (41,8 %)	96	165
2005	694	165 (23,8 %)	52 (40 %)	78	130
2006	2034	379 (18,6 %)	203 (54 %)	173	376
2007	1266	278 (22 %)	137 (54,4 %)	115	252
2008	1756	557 (31,7 %)	189 (49,6 %)	192	381
2009	2365	698 (29,5 %)	314 (52,3 %)	286	600
2010	3980	901 (22,6 %)	389 (50,7 %)	378	766
2011	4050	662 (16,3 %)	283 (58,2 %)	203	486
2012 (1.1.2012 - 30.6.2012)	1965	251 (12,8 %)	122 (53,3 %)	107	229
ALL	18598	4170 (22,4 %)	1784 (51,8 %)	1662	3446

Numbers show constant growth of the cases referred to mediation. Till the year 2010 also the number of cases in which both parties agreed to mediate was growing. The reason for small reduction of the cases with agreement in the year 2011 and obviously also in 2012 is that the parties must bear the costs of the mediation procedure in commercial cases according to Alternative Litigation Settlement Act. But on the other hand the number of the successfully terminated cases increased in the year 2011. The reason for that must be that the parties who agreed that an attempt of alternative dispute settlement procedure should be made, knowing that they shall bear the costs of this procedure, have more belief in success of the mediation than before, in the period when the mediation procedure was free of costs for the parties.

The statistics also shows that the number of successfully terminated mediation procedures will not be of great impact to the decreasing of court backlogs. But the importance of mediation is not just that. First of all the greatest importance of mediation is in promoting the amicable settlement of all kind of disputes. At the end, any kind of amicable settlement of the dispute is better than the best judgment that the court can deliver to the parties.

docteur Vladimir Balažic
Juge, Président de la Chambre commerciale
à la Cour suprême de la République de Slovénie

Procédures alternatives de résolution des litiges en République de Slovénie

1. INTRODUCTION

Au cours de la dernière quinzaine d'années, les modes alternatifs de résolution des litiges sont devenus l'une des questions majeures au sein des systèmes juridiques d'un grand nombre de pays à travers le monde. En Slovénie, l'arbitrage est resté l'unique mode alternatif de résolution des litiges disponible jusqu'en 2001. La Cour permanente d'arbitrage, auprès de la Chambre de commerce et d'industrie slovène, existe depuis longtemps et cet Arbitrage permanent était la première organisation slovène à offrir aux parties souhaitant résoudre leur différend à l'amiable la chance d'y parvenir grâce à la procédure de conciliation. À cet effet, la Cour permanente d'arbitrage a adopté le Règlement de conciliation. À ma connaissance, le nombre de procédures de conciliation intentées devant la Cour permanente d'arbitrage est très limité ; cette démarche n'a donc pas fait ses preuves.

Il est un fait bien connu que les tribunaux slovènes sont confrontés à des difficultés majeures d'encombrement des rôles. Parmi les diverses mesures proposées afin d'y remédier il y a celle adoptée par la Cour régionale de Ljubljana (la plus grande juridiction régionale du pays) qui a mis en œuvre, en 2001, un programme de médiation annexée au tribunal. Au début, la médiation ne s'appliquait qu'en matière civile, l'année suivante son application s'est élargie au contentieux familial, et en 2003 au contentieux commercial. En même temps, la médiation extrajudiciaire faisait son chemin ; aujourd'hui, un nombre important d'associations pratiquent la médiation dans divers domaines de la vie.

2. ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION SLOVÈNE

Deux instruments internationaux ont joué un rôle crucial dans l'élaboration de la législation relative à la résolution alternative des litiges en Slovénie : la Loi type sur la conciliation commerciale internationale, rédigée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») en 2002 (« la Loi type »), et la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (« la Directive »). La Directive a été transposée dans le système juridique slovène par deux actes législatifs arrêtés par l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, à savoir la Loi sur la médiation en matière civile et commerciale (« ZMCGZ »), adoptée en mai 2008, et la Loi relative aux procédures alternatives de résolution des litiges (« ZASRSS »), adoptée en novembre 2009.

2.1. Loi sur la médiation en matière civile et commerciale (« ZMCGZ »)

C'est la Loi type qui a servi de modèle dans la rédaction des dispositions législatives en question. Ce texte poursuit les mêmes objectifs que ceux énoncés dans la Directive : « ... faciliter l'accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires ». Cette Loi régit la médiation dans les cas de litiges relatifs à des revendications relevant des relations civiles, commerciales, prud'homales, familiales ou patrimoniales qui peuvent être laissés dans les mains des parties et réglés par elles. Les dispositions de la Loi sont conformes à celles de la Directive, notamment :

- La médiation signifie toute procédure dans laquelle les parties à un litige tentent, avec l'aide d'un médiateur, de parvenir à un règlement amiable, quelle que soit la qualification de la procédure concernée : médiation, conciliation, réconciliation, médiation des litiges ou tout autre terme.
- Les parties peuvent convenir que la solution du litige aura le caractère exécutoire . Dans ce cas, elles peuvent décider de lui donner la forme d'un acte notarié directement exécutoire, d'une décision judiciaire ou d'une sentence arbitrale fondé sur l'accord issu de la médiation.
- La confidentialité de la procédure de médiation est pleinement assurée.

- La Loi prévoit que les parties qui choisissent la médiation pour la résolution d'un litige ne seront pas empêchées par la suite d'entamer une procédure judiciaire ou une procédure d'arbitrage concernant ce litige du fait de l'expiration des délais de prescription (la prescription ne court pas et reste suspendue tout au long du processus de médiation ; lorsque le délai de recours fait l'objet d'une régulation spéciale en raison de l'objet du litige, il ne peut pas expirer avant 15 jours dès la fin de la procédure de médiation).

La Loi ne comprend pas de dispositions particulières concernant la conduite de la procédure de médiation. Elle prévoit que les parties peuvent convenir de la manière dont la médiation doit être conduite. En l'absence de convention des parties, le médiateur peut mener la procédure comme il le juge approprié, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement définitif du litige. Bien évidemment, le médiateur est tenu d'agir en toute indépendance et impartialité et de s'efforcer d'accorder aux parties un traitement équitable.

2.2. Loi relative aux procédures alternatives de résolution des litiges (« ZASRSS »)

Cette Loi transpose la partie de la Directive qui stipule qu'une juridiction saisie d'une affaire peut, lorsqu'elle le juge expédient et compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre le litige, et qu'elle peut également inviter les parties à assister à une réunion d'information sur la médiation pour autant que de telles réunions soient organisées et facilement accessibles. Ce texte régit la résolution des litiges dans le cadre des procédures alternatives accessibles aux parties par voie judiciaire en vertu de la Loi. Elle est applicable pour les parties aux litiges relevant des relations de nature commerciale, prud'homale, familiale ou de toute autre relation civile concernant les revendications des parties et sur lesquelles ces dernières peuvent parvenir à un accord. Conformément à la Loi, une résolution alternative du litige signifie une procédure qui n'est pas de nature judiciaire et dans laquelle un ou plusieurs tiers neutres coopèrent en vue de résoudre le litige par le biais de médiation, d'arbitrage, d'évaluation préliminaire impartiale ou d'une procédure similaire. Toutes les juridictions de district ou de région, les juridictions prud'homales ou des instances supérieures doivent recourir à des procédures alternatives de résolution des litiges disponibles en acceptant et en mettant en œuvre des programmes de résolution alternative des litiges, elles sont tenues de proposer une option de médiation à des parties à un litige, et peuvent également offrir d'autres formes de résolution alternative des litiges. Une juridiction peut adopter et mettre en œuvre ce programme de résolution alternative des litiges soit sous forme d'une initiative organisée directement par la

justice (programme annexé à la justice), soit en vertu d'un contrat conclu avec un partenaire approprié (programme rattaché à la justice). En pratique, les programmes annexés à la justice sont pour le moment les seuls choisis. La procédure de médiation dans le cadre du programme de médiation peut être conduite uniquement par les médiateurs inscrits à un registre dédié. Afin d'être inscrit au registre, le candidat doit remplir un certain nombre de critères, entre autres une formation en médiation réalisée selon le programme déterminé par le Ministère de la Justice. Les médiateurs peuvent être juges ; néanmoins, à des étapes ultérieures, ils ne peuvent pas statuer en tant que juges professionnels sur une affaire dans laquelle leur médiation n'a pas abouti.

La juridiction est tenue de proposer aux parties une option de résolution alternative du litige dans tous les cas, à moins que le juge dans une affaire donnée le trouve inopportun. Lorsque les parties conviennent à tenter de résoudre le litige dans le cadre d'une procédure alternative, le tribunal doit renvoyer l'affaire à cette procédure. Dans le cas où les parties n'optent pas pour une procédure alternative de résolution du litige, le tribunal peut inviter les parties à participer à une réunion d'information sur la médiation. En ce qui concerne les honoraires et les frais de voyage du médiateur judiciaire, ils sont pris en charge par la justice dans les affaires relatives à des litiges entre les parents et les enfants et des litiges prud'homaux. Les parties couvrent les frais des procédures de médiation dans les litiges commerciaux. Dans les autres cas, la justice couvre les frais des trois premières heures de médiation.

3. MÉDIATION EN PRATIQUE À LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR RÉGIONALE DE LUBLJANA

Le tableau ci-dessous présente les statistiques concernant les procédures de médiation menées à la Chambre commerciale de la Cour régionale de Ljubljana, pour la période allant de 2003 jusqu'au 1^{er} juillet 2012. Il convient de mentionner que le nombre de tous les nouveaux cas dont la Chambre est saisie s'élève à environ 5000 à 6000 par an.

		ACCORD ENTRE LES PARTIES	CLÔTURE DE LA MÉDIATION		
ANNÉE	Nombre de dossiers renvoyés à la médiation	Nombre de cas clôturés par l'accord entre les parties au litige	Avec succès	Sans succès	TOTAL
2003	175	80 (45,7 %)	26 (43,3 %)	34	60
2004	313	199 (63,6 %)	69 (41,8 %)	96	165
2005	694	165 (23,8 %)	52 (40 %)	78	130
2006	2034	379 (18,6 %)	203 (54 %)	173	376
2007	1266	278 (22 %)	137 (54,4 %)	115	252
2008	1756	557 (31,7 %)	189 (49,6 %)	192	381
2009	2365	698 (29,5 %)	314 (52,3 %)	286	600
2010	3980	901 (22,6 %)	389 (50,7 %)	378	766
2011	4050	662 (16,3 %)	283 (58,2 %)	203	486
2012 (1/01/2012 – 30/06/2012)	1965	251 (12,8 %)	122 (53,3 %)	107	229
TOTAL	18598	4170 (22,4 %)	1784 (51,8 %)	1662	3446

Ces chiffres montrent que le nombre d'affaires renvoyées à la médiation est en augmentation constante. Par ailleurs, jusqu'en 2010, le nombre de cas dans lesquels les parties ont convenu de recourir à la médiation a également connu un accroissement. Un fléchissement du nombre de cas clôturés par l'accord des parties en 2011 et bien évidemment en 2012, peut résulter de l'obligation des parties, prévue par la Loi sur les procédures alternatives de résolution des litiges, de couvrir les frais de procédure de médiation dans les litiges civils. Pourtant, en 2011, le nombre d'affaires clôturées avec succès a augmenté. Cela peut s'expliquer par le fait que les parties qui ont consenti à tenter de résoudre leur litige par une voie alternative, tout en sachant qu'elles devront couvrir les frais de procédure, sont plus convaincues des chances d'un aboutissement réussi, plus qu'avant lorsque la procédure de médiation était gratuite pour les parties.

En outre, les statistiques montrent que le nombre de médiations abouties ne contribuera pas d'une manière significative à la réduction de l'encombrement des rôles. Or, le poids de la médiation ne se mesure pas uniquement en ces termes. La médiation est avant tout primordiale puisqu'elle favorise la résolution amiable de tout type de litige. En tout état de cause, la résolution amiable du litige est meilleure que le meilleur jugement que les parties peuvent obtenir de la justice.

Alternative Measures of Resolving Disputes – Mediation

Mediation in Polish Law

1) *Scope of Mediation – the Subject*

The actual term of mediation has not been defined in Polish law. It has been agreed for purpose of written papers that mediation is a form of resolving disputes involving the presence of a mediator, parties to the dispute apart. The mediator's role is to cause the parties to reach agreement, or reconcile. According to a definition contained in Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of May 21st 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters, mediation is a structured process, whereby two or more parties to a dispute are assisted by a third party in their attempt to reach agreement to resolve the said dispute, regardless of whether such process had been initiated by the parties themselves, suggested or ordered by a court of law, or prescribed by the letter of law of a Member State.

The form and practice of mediation extends beyond the resolution of civil law disputes, business disputes included, to labour- and family-related disputes as well.

Provisions concerning mediation in procedures before administrative courts adopted as of January 1st 2004 in the Proceeding before Administrative Courts Act of August 30th 2002 based on a recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Rec (2001/9) of September 5th 2001 on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties. Mediation proceedings may be initiated upon motion of the plaintiff or the relevant authority prior to the setting or ordering of a court trial. Moreover, a court of law may order mediation in a specific case *ex officio*. Mediation proceedings are presided over by a judge or a court official.

Originally, the form and practice of mediation introduced in 1998 to the Polish Criminal Code only applied to the course of preparatory and court proceedings – at the stage of primary indictment control. According to July 2003 amendments to the Code, mediation is allowable at each and every stage of court proceedings.

In conformity to Article 3a on the Court Proceedings for Minors Act enacted as of January 29th 2001, mediation in such cases may be held by an institution or individual of public trust by virtue of a family court order, which shall then recognise any post-mediation report drafted by such institution or individual when adjudging on the case of the minor in question.

Provisions describing mediation in civil cases were made part of the Civil Proceedings Code by virtue of an act of law of July 28th 2005, and came into force as of December 10th 2005. These new solutions form the opening part of specific Civil Proceedings Code provisions, which regulate proceedings before courts of the first instance; they also precede non-amended provisions concerning conciliation proceedings held on demand of a party to a dispute prior to the filing of a suit. Conciliation proceedings may close with an agreement recognised as a title for compulsory enforcement or payment collection. The same act of law of 2005 repealed former provisions on conciliation courts, and introduced new solutions in the field.

It may thus be declared that conciliation court proceedings, arbitration, and mediation have been introduced to Polish civil law proceedings as alternative forms of dispute resolution.

According to a solution adopted as part of Article 10 of the Civil Proceedings Code, mediation shall be acceptable in all civil law cases allowing conciliation or agreement. Furthermore, mediation shall be allowable in non-litigious procedures. By virtue of special stipulations of the law, social security cases (Article 477¹² of the Civil Proceedings Code) and cases to pronounce a sample contract prohibited (Article 479⁴¹ of the Civil Proceedings Code) shall be excluded from the scope of allowable mediation practice. Moreover, in conformity to Article 183 §4 of the Civil Proceedings Code, a court of law cannot order parties to engage in mediation in admonition proceedings or in proceedings to issue an order. Such limitation in cases resolved rapidly by their very nature is criticised

in legal doctrine as potentially harmful in business or commercial cases – it can lead to the deterioration or even termination of relations between parties, also when no clear reasons to exclude mediation are identified, especially if all charges or payment order objections had been duly and properly filed.

Mediation agreement may also be precluded for reasons of material law norms – in cases to annul a marriage, to determine paternity, to limit parental rights, or to deprive an individual of the same. This has also been affirmed in provisions of Article 445² of the Civil Proceedings Code, according to which the court may order parties in a divorce or separation case to engage in mediation to the sole purpose of resolving disputes concerning the satisfaction of family needs, alimony, form of parental rights enforcement, contacting children (visiting rights), and/or property rights resolved in a divorce or separation judgment. Specific provisions concerning family or custody cases apart, general mediation-related stipulations shall apply with no modification in all other civil case categories.

2) *Rules of Polish Mediation Proceedings – Civil Cases*

The Polish mediation model involves the following principles:

a) Voluntariness –

This rule is directly expressed in Article 183¹ §1 of the Civil Proceedings Code. It means that all parties to a case must consent to mediation, such consent to remain in force until the close of mediation proceedings. The rule of voluntariness shall not be impacted by a court order to mediate. It has been correctly emphasised that even under such circumstances, parties are not obliged to engage in mediation proceedings or to reach agreement. As per Article 183⁸ §3 second sentence of the Civil Proceedings Code, court mediation shall not commence unless the given party provides consent to mediate within a term of one week as of the date of mediation announcement, or of such party having been served with an order to engage in mediation proceedings.

b) Confidentiality –

The rule of confidentiality, or of classified non-public information, is stipulated in Article 183⁴ §1 of the Civil Proceedings Code; according to the aforesaid Article, mediation

proceedings shall not be public. This shall apply to all mediation proceedings whether or not resulting in agreement, albeit in case of the former, no agreement reached before a mediator and requiring confirmation by a court of law can be recognised as confidential by its very nature. The rule of confidentiality is further developed in Article 183⁴ §2 of the Civil Proceedings Code, which obliges the mediator to recognise all and any facts disclosed to him/her in the course of mediation proceedings as confidential. Parties to a dispute may relieve the mediator of such obligation. It has been correctly emphasised in writings on the topic that parties to mediation proceedings are also obliged to recognise all related information as confidential. Furthermore, in conformity to provisions of Article 183⁴ §4 of the Civil Proceedings Code, no reference can be made in proceedings before a court of law to agreement or concession proposals or any other declarations offered in the course of mediation proceedings. This is why according to Article 259¹ of the Civil Proceedings Code, the mediator cannot testify as a witness with regard to facts disclosed to him/her in connection with any mediation proceedings.

c) Impartiality –

The mediator's obligation to remain impartial is directly described in Article 183³ of the Civil Proceedings Code. The mediator's impartiality shall be enforced by way of all parties to the dispute being provided with equal rights in all and any mediation proceedings. Moreover, in conformity to the aforesaid rule of impartiality, the mediator shall refrain from offering his/her personal opinion concerning the subject matter of the dispute or from forcing parties to adopt solutions he/she believes to be correct. The law does not order the mediator *expressis verbis* to remain neutral or independent. Nonetheless, writings on the topic highlight the fact that the term "impartial" is usually applied as a substitute for one or both terms. Mediator impartiality is required by the *Mediator's Code of Ethics (Kodeks etyki mediatora)* published in 2003 by the Polish Centre for Mediation, as well as by the *European Code of Conduct for Mediators* drafted in July 2004 by the European Commission – in case of the latter, the mediator's impartiality has been listed alongside independence and neutrality.

3) *Types of Mediation by the Basis to Initiate Mediation Proceedings*

According to the above criterion, we can speak of contractual or out-of-court mediation. Court mediation, also referred to as court-initiated mediation or court proceedings mediation, is another variety of the procedure.

The Polish law describes both forms of mediation (as opposed e.g. to the French law, which describes court mediation only). According to provisions of Article 183¹ §2 of the Civil Proceedings Code, mediation proceedings shall be held by virtue of a mediation contract, or against a court order for parties to engage in mediation.

a) Contractual mediation may initiate against a mediation clause contained in a legal agreement, or against a separate mediation contract, which has to stipulate the subject matter of mediation as well as the mediator or manner of selecting the same (Article 183¹ §2 of the Civil Proceedings Code). The phrase “subject matter of mediation” shall be defined as the subject matter of the dispute, or the legal relation which gave rise or could potentially give rise to such dispute. Another manner of initiating contractual mediation involves a mediation contract being entered into by virtue of a party providing consent to the initiation of mediation proceedings, once the other party files an application to initiate mediation proceedings, such application stipulating the following: names of parties involved, detailed description of demand(s), description of circumstances justifying the demand(s), signature of the party, and list of all attachments. Some representatives of doctrine consider such form of initiating mediation a separate form of mediation itself. Contractual mediation shall initiate pursuant to law as of the moment of the mediator being served with the relevant application, including proof of the other party having been served with a copy of said application. Mediation shall not commence application delivery notwithstanding:

- If a permanently appointed mediator or another mediator specified in the mediation contract refuses to preside over mediation proceedings, such refusal issued within one week of the mediator having been served with the relevant application to mediate,
- If parties signed a mediation contract without a pre-appointed mediator, and the individual a party applied to to act as mediator refuses to preside over mediation

proceedings within one week of application service; or if the other party refuses to accept such individual as mediator,

- If parties did not sign a mediation contract, and the other party refuses consent to mediate.

The term of contractual mediation has not been specified. Contractual mediation may proceed prior to as well as in the course of court trial proceedings.

b) Court mediation shall initiate against a court order for parties to engage in mediation proceedings; said order may be issued after court trial proceedings commence. A court of law shall have the right to issue the relevant order only prior to the close of the first trial session. Had parties to the dispute signed a prior mediation contract, the court shall order parties to engage in mediation in response to a charge by the defendant, filed prior to the initiation of any dispute as to its essence (Article 202¹ of the Civil Proceedings Code). A party may refuse consent to mediate within a term of one week as of the date of having been served with an order to engage in mediation, or of mediation announcement (Article 183⁸ §4 of the Civil Proceedings Code). Upon ordering parties to engage in mediation, the court of law shall appoint a mediator, and limit the mediation term to one month. Nonetheless, parties may select another mediator (Article 183⁹ of the Civil Proceedings Code), and/or consensually apply for an extension of the mediation term. Upon consensual application of parties, the term may be extended in the course of mediation. It has been duly criticised in related writings that the court mediation term is too rigid, and is difficult to adhere to in complex cases.

4) *Mediators*

For purposes of civil case mediation, the law does not require the mediator to hold any specialist degree, previous competence, or professional experience. Authors of related writings have criticised such lack of requirements. It has been highlighted that mediation requires mediators to offer more than openness and interpersonal relation abilities; mediators should be skilled in mediation procedures and techniques. In a resolution of September 13th 2011 on the implementation of the directive on mediation in Member States, its impact on mediation, and its take-up by the courts (2011/2026(INI)), the

European Parliament highlighted the need to secure high-quality mediation services and appropriate mediator qualifications.

Education- and proper training-related requirements have been introduced i.a. for mediators in cases concerning minors. Higher mediator requirements also apply in family and custody cases upon a court of law issuing an order for parties to engage in mediation, if parties had not pre-appointed a mediator. In such case the court shall order parties to co-operate with a permanently appointed mediator with appropriate theoretical knowledge, especially with a university background in psychology, pedagogics, sociology, or law, and with practical skills in family case mediation (Article 436 §4 of the Civil Proceedings Code).

General requirements for mediators as stipulated in Article 183² §1 of the Civil Proceedings Code are extremely liberal. Any private individual may act as mediator provided that he/she has full capacity to enter into legal actions, and unlimited civic rights. Judges are excluded from the community of potential mediators by virtue of Article 183² §2 of the Civil Proceedings Code. Nonetheless, the aforesaid exclusion does not apply to retired judges. Upon introducing two mediator categories (“permanently appointed mediators” and “mediators appointed *ad hoc*”), the Civil Proceedings Code did not provide a definition of a “permanently appointed mediator”. Requirements are thus identical for both mediator categories. According to Article 183² §3 of the Civil Proceedings Code, universities and non-governmental organisations may compile lists of permanently appointed mediators and form mediation centres as part of their statutory activities. The lack of a relevant statutory order notwithstanding, appropriate qualifications and experience shall be required of any individual made part of a permanently appointed mediator list. Only such lists may serve as crucial assistance when a mediator is selected as an appropriate individual to mediate in a given case.

5) *Mediation Procedure*

Legal provisions do not stipulate any details of the further course of mediation proceedings, which ought to be flexible and free of any rigid rules typical of proceedings before a common court. According to Article 183¹¹ of the Civil Proceedings Code, a mediator shall set the date and place for mediation proceedings without undue delay.

Upon consent of all parties concerned, mediation may also take place without a mediation session. As per Article 183¹² §1 of the Civil Proceedings Code, minutes of all mediation proceedings shall be kept – which is why it shall be assumed that minutes are obligatory, form or result of the mediation procedure notwithstanding. Mediation minutes shall specify the place and date of mediation proceedings, the names of all parties and the mediator, as well as the result of mediation proceedings. In light of the rule of confidentiality, mediation minutes shall not contain any agreement proposals or declarations offered by parties in the course of mediation proceedings. Should parties enter into an agreement before a mediator, the relevant content shall be made part of the minutes or be attached thereto. In court mediation cases, result notwithstanding, or in contractual mediation cases if parties reach an agreement, the mediator shall file mediation minutes with a court of law.

6) Mediation Costs and Remuneration due to a Mediator

According to Article 6 of the Civil Case Court Costs Act of July 28th 2005, mediation costs shall not be recognised as expenses; thus, a waiver of costs of court proceedings for a party to a court case shall not extend to mediation costs.

Court mediation costs are recognised as indispensable court proceeding costs to be settled in the court judgment closing the case. Should agreement be reached by parties in mediation, mediation costs shall be mutually waiveable unless parties to a procedure agree otherwise. Should agreement be reached before a mediator as part of court mediation proceedings, the party shall be reimbursed with $\frac{3}{4}$ of the fee paid on the original letter initiating the procedure.

In case of contractual mediation, parties shall define the rules of mediation costs sharing in the contract, remuneration due to the mediator included. Costs of contractual mediation proceedings which had not resulted in parties reaching an agreement, or which had not resulted in an agreement approved by a court of law, shall be recognised as part of costs of court proceedings up to an amount not exceeding a quarter of the original fee, should the related civil case initiate within a term of three months as of the closing date of the mediation procedure, or of the decision to refuse agreement approval coming into force, respectively.

It has been adopted as a general rule that the mediator shall be entitled to a fee plus expenses. Notwithstanding the above, the mediator may consent to preside over mediation proceedings free of charge. Should parties fail to agree remuneration due to the mediator in the contract, a court of law may act in their stead by applying provisions of Article 735 §2 of the Civil Code concerning the fee due to a party accepting an assignment.

In case of court mediation, the remuneration due to a mediator has been specified in a resolution of the Minister of Justice of November 30th 2005 on the remuneration and reimbursable expenses due to a mediator in civil cases. According to §2 clause 1 of said resolution, in property rights-related cases the mediator shall be entitled to remuneration equalling 1% of the value of the subject matter of the dispute, such remuneration not to be lower than PLN 30.00 or exceed PLN 1,000.00 (approximately EUR 250.00) for the entirety of mediation proceedings.

7) Closure of Mediation Proceedings

The initiation of contractual mediation shall terminate the course of statute of limitations for property claims. In court mediation, such effect shall be caused by the act of filing a suit.

Defining the moment of closing mediation proceedings is crucial from the viewpoint of reinstating the terminated course of statute of limitations – according to Article 124 §2 of the Civil Code, the course of statute of limitations shall resume once mediation proceedings close. The law does not specify the solution to the matter in any detail. According to T. Ereciński, in case of contractual mediation proceedings which do not result in parties reaching an agreement, the final measure taken as part of such proceedings is the service of mediation minutes to the parties by the mediator. This shall concurrently mean that the formerly terminated course of statute of limitations is reinstated.

Should agreement be reached, the mediator files mediation minutes with a court of law. Article 183 §2¹ made part of the Civil Proceedings Code as of November 17th 2011 contains a legal presumption that by signing an agreement before a mediator parties

consent to apply to a court of law for agreement approval. An agreement before a mediator – whether resulting from contractual or court mediation proceedings – shall become valid as an agreement in court proceedings only upon court approval. The court shall approve such agreement in closed session. Should the agreement be enforceable by payment or other benefit collection, the court shall approve such agreement by affirming an enforceability/collection order. The court shall refuse affirmation of an enforceability/collection order or approval of an agreement signed before a mediator if such agreement is found to be in violation of the law or of social interaction principles, or an attempt to evade the law, or incomprehensible or containing contradictory provisions. Following the coming into force of an agreement signed before a mediator as part of court mediation proceedings, the court shall issue a decision to discontinue proceedings.

8) Final Comments

The brief description herein applies to the civil case mediation proceedings model in use in Poland since 2005. Statistics collected since 2006 seem to prove that a minute number of dispute cases are resolved with the use of mediation. The low number of mediation proceedings, including proceedings initiated by court order, is striking, as is the poor growth dynamic in such case numbers. In 2006, court orders in civil cases (commercial, labour law, and family law cases excluded) served to initiate 1,448 mediation proceedings; in 2011, that number totalled a mere 2,514. Given the overall number of 7.5 million civil law cases filed with Polish common courts in 2011, the number of mediation proceedings quoted constitutes a minuscule percentage of no impact on the operation of Polish courts of law.

Statistics concerning contractual mediation proceedings in civil cases are similar. In 2006, mediators filed 45 contractual mediation minutes; 74 were filed in 2011. Only in commercial cases the growth dynamic in mediation proceedings is higher, given the fact that their number rose from 256 in 2006 to 1,429 in 2011. Despite the low numbers, it is noteworthy that the overall effectiveness of mediation proceedings in all case categories by the share of agreements signed reaches 50%, and compares well against the effectiveness of similar proceedings in other European Union countries. Thus, the core of the problem is not that of the low quality of mediation services, but rather of the overall

approach to mediation assumed by parties to disputes, but also by judges, barristers, and legal counsellors, who make no effort to notice the unquestionable benefits of the mediation procedure.

This is why Poland needs a major campaign to make mediation more popular as a measure in dispute resolution. Co-ordinators for mediation appointed by court chairpersons as of July 2012 on initiative of the Ministry of Justice are to organise mediation-related awareness campaigns, making mediation more popular with the justice community.

Judges should notify parties in dispute of the option to mediate, and convince them to attempt mediation. Barristers, legal counsellors, and other individuals authorised to appear in court as plenipotentiaries should do the same. Notably, according to §44 of the *Code of Conduct and Professional Dignity of Barristers and Solicitors*, a Polish lawyer is obliged to strive to identify cost-saving solutions for his/her clients, and advise conciliation and agreement as case closure, should such solution be justified in light of client interest. The concept definitely encompasses the option of resolving disputes in mediation.

Mediation is a faster, cheaper, and simpler method of resolving disputes when compared with court proceedings or arbitration, as distinctly proven by European Commission-ordered research in European Union Member States. Research results have proven – among others – that the average court proceedings term in all countries totals 647 days; by contrast, mediation takes a mere 87 days. It has been calculated that it takes on average 540 days to settle a civil case before a Polish court of law, whereas mediation proceedings have an average duration of 42 days (28 to 90 days). The selfsame research proved costs of mediation proceedings to be substantially lower than court or arbitration procedures. In cases involving an approximate dispute value of EUR 200,000.00, court proceedings and arbitration are two and a half times and three times as expensive, respectively.

The unquestionable benefits of mediation as an alternative to litigation on the one hand, and the unfavourable statistics on the other obviously suggest that Poland needs action to improve the current state of affairs. The Commission for Civil Law Codification chaired by Professor Tadeusz Ereciński is working on legislative amendment proposals. In March 2012, the Social Council for Alternative Methods of Dispute and Conflict Resolution

formed at the Justice Minister's office tabled proposals for the broader use of mediation as an effective measure of dispute and conflict resolution.

With regard to former legal regulation of mediation proceedings, the necessity to achieve the following is emphasised most frequently:

- A change to the handling of mediation proceedings costs by assuming that such costs – at least in selected case categories – should be covered by the State Treasury; furthermore, the obligation of covering mediation proceedings costs should be waived in case of individuals in unfavourable financial condition,
- Obligatory pre-trial mediation should be introduced, if in selected case categories only (petty cases, family law cases),
- The statutory court mediation term should be extended, as the current provisions may limit options of effective mediation in difficult and complicated cases, especially in light of the fact that it takes 28 to 90 days on average to close mediation proceedings in Poland,
- Additional requirements for mediators, especially for so-called “permanently appointed mediators” should be introduced; concurrently, appropriate fees for mediators should be guaranteed by law.

Effective mediation, potentially resulting in a major reduction in the common courts' case load, shall depend on a number of factors, some of which universal in nature. This is why the positive experience of European Union Member States successful in the effective use of mediation may have crucial impact on the form and scope of action taken in Poland to improve the *status quo* of tapping the potential of mediation proceedings.

Les modes alternatifs de règlement des litiges – la médiation

La médiation en droit polonais

1) Applicabilité de la médiation

La législation polonaise ne définit pas la notion même de médiation. La doctrine admet cependant qu'il s'agit d'un mode de règlement des litiges impliquant, à côté des parties en conflit, le médiateur dont la mission consiste à aider les parties à conclure un accord. Selon la définition formulée dans la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, on entend par « médiation » un processus structuré dans lequel deux parties à un litige tentent de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur et ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par un juge ou prescrit par le droit d'un État membre.

Or, la technique de médiation ne s'applique pas uniquement au règlement des litiges relevant du droit civil, y compris le contentieux commercial, prud'homal et familial. Les règles relatives à la médiation devant les juridictions administratives sont en application depuis le 1er janvier 2004, c.-à-d. dès la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2002 portant procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. Elles sont fondées sur la Recommandation Rec(2001)9 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 5 septembre 2001 sur les modes alternatifs de règlement des litiges entre les autorités administratives et les personnes privées. La médiation peut être engagée à l'initiative du requérant ou à celle de l'autorité administrative avant que le juge ne fixe la date de l'audience. En plus, le juge peut d'office renvoyer l'affaire à la médiation. La procédure de médiation est menée soit par un juge, soit par un greffier.

Le mécanisme de médiation, tel que conçu initialement et intégré au code pénal polonais en 1998, n'était disponible qu'au stade de l'enquête ou de l'instruction. Après les modifications apportées à ce code en date du 1er juillet 2003, la médiation est admise à chaque stade de la procédure judiciaire.

Aux termes de l'article 3a, de la loi relative à la procédure en matière de justice pénale des mineurs, en vigueur à compter du 29 janvier 2001, la médiation y applicable peut être menée par un organisme ou une personne digne de confiance, sur l'ordonnance de médiation rendue par le juge des enfants. Le rapport dressé par cet organisme ou cette personne sera pris en compte par le juge des enfants statuant sur l'affaire concernant le mineur en question.

Les dispositions régissant la médiation en matière civile ont été intégrées au Code de procédure civile par la loi du 28 juillet 2005 et sont en vigueur depuis le 10 décembre 2005. Ces nouvelles solutions figurent au début de la section du Code de procédure civile qui régit les procédures devant les juridictions de première instance et précèdent les dispositions inchangées concernant la conciliation qui a lieu, sur demande d'une des parties, avant le dépôt de l'acte introductif d'instance. La conciliation peut aboutir à la transaction qui constitue un titre d'exécution forcée de la prestation en cause. La même loi qui a apporté ces modifications a également abrogé les anciennes dispositions relatives à l'arbitrage et a mis en œuvre des solutions nouvelles en la matière.

Dès lors, nous pouvons conclure que la procédure civile polonaise connaît des modes alternatifs de résolution des conflits formellement réglés tels que la conciliation judiciaire, l'arbitrage et la médiation.

Conformément à la solution adoptée par l'article 10 C.p.c., la médiation est admise pour tout type des affaires relevant de la matière civile pour lequel la loi autorise à conclure un accord. La médiation peut avoir lieu également dans les affaires relevant de la procédure en matière gracieuse. En vertu de différentes dispositions législatives, les accords sont exclus en matière sociale dans la mesure où il s'agit des affaires relevant de la sécurité sociale (article 477 ¹² C.p.c.) ainsi que pour les actions visant à faire déclarer une clause abusive (article 479 ⁴¹ C.p.c.). En outre, aux termes de l'article 183 ⁸ paragraphe 4 C.p.c., le juge ne peut pas renvoyer les parties à la médiation lorsqu'il s'agit d'une action tendant à obtenir l'injonction de payer, selon la procédure en référé. Cette limitation de l'applicabilité, excluant les affaires qui par leur nature se déroulent rapidement, est critiquée par la doctrine, d'une part, au motif qu'elle serait susceptible de contribuer, en matière commerciale, à la dégradation, voire à la rupture totale des relations entre

les parties, d'autre part, pour l'absence des motifs compréhensibles d'exclure la médiation au cas où une injonction de payer est valablement contestée.

L'exclusion de la possibilité de conclure un accord peut résulter également des normes de droit matériel. Cela concerne les actions en annulation du mariage, en recherche de paternité et le retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Cette solution est sanctionnée aussi par les dispositions de l'article 445² C.p.c., selon lequel le juge statuant sur le divorce ou la séparation ne peut renvoyer à la médiation que pour régler à l'amiable certaines questions litigieuses, telles que l'obligation de subvenir aux besoins de la famille, les pensions alimentaires, les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les relations avec l'enfant ou les aspects patrimoniaux à trancher dans le jugement prononçant le divorce ou la séparation d'un couple. À part les dispositions particulières visant le contentieux de la famille et de la tutelle, les règles générales relatives à la médiation s'appliquent, sans aucune modification, à toutes les catégories des affaires relevant de la matière civile.

2) Régime procédural polonais de la médiation en matière civile

Le modèle polonais de la médiation est fondé sur les principes suivants :

d) Nature volontaire de la médiation

Ce principe est énoncé expressément à l'article 183¹ paragraphe 1 C.p.c. Cela implique que les parties doivent consentir à la médiation et doivent maintenir leur consentement jusqu'à la fin de ce processus. La nature volontaire de la démarche ne sera pas compromise, même si c'est le juge qui décide de renvoyer une affaire à la médiation. Certains relèvent à juste titre que, même dans ce cas-là, les parties ne sont pas tenues de procéder à la médiation ni de conclure un accord. Aux termes de l'article 183⁸ paragraphe 3 seconde phrase C.p.c., la médiation judiciaire n'aura pas lieu, si une ou l'autre partie ne l'accepte pas dans un délai d'une semaine suivant la publication ou la signification de l'ordonnance de médiation.

e) Confidentialité

Le principe de confidentialité ou, autrement dit, le principe de secret est sanctionné par l'article 183⁴ paragraphe 1 C.p.c. disposant que la procédure de médiation n'est pas publique. Cela

vaut aussi bien pour les médiations qui n'aboutissent pas à un accord que celles réussies, étant précisé que pour ces dernières l'accord même conclu devant le médiateur et nécessitant l'homologation par le juge, ne saura pas, par sa nature, être confidentiel. Le principe de confidentialité est développé par les dispositions de l'article 183⁴ paragraphe 2 C.p.c. Il en découle l'obligation, pour le médiateur, de garder secrets les faits dont il prend connaissance à l'occasion de la médiation qu'il mène. Les parties peuvent dispenser le médiateur de cette obligation. La doctrine relève, à juste titre, que les parties sont également soumises à l'obligation de confidentialité en ce qui concerne la procédure de médiation. En outre, en vertu de l'article 183⁴ paragraphe 4 C.p.c., il est interdit d'évoquer au cours de la procédure judiciaire les offres de l'accord, les propositions de concessions mutuelles ou d'autres déclarations faites lors de la médiation. Pour cette raison, selon l'article 259¹ C.p.c., le médiateur ne pourra pas être interrogé en qualité de témoin en ce qui concerne les faits dont il a pris connaissance à l'occasion de sa médiation.

f) Impartialité

L'obligation d'impartialité, qui incombe au médiateur, découle explicitement de l'article 183³ C.p.c. Son impartialité doit se traduire par le soin de garantir aux parties l'égalité en ce qui concerne leur participation au processus de médiation. Elle doit se manifester aussi par l'abstention du médiateur qui s'interdit d'exprimer ses propres opinions sur l'objet du litige ou d'imposer aux parties des solutions qu'il considère opportunes. La loi n'évoque pas *expressis verbis* l'exigence pour le médiateur de rester neutre et indépendant. Néanmoins, la doctrine souligne que la notion d'impartialité est utilisée, en général, en alternance avec ces deux termes. L'impartialité est exigée du médiateur par le code déontologique adopté en 2003 par le Centre Polonais de la Médiation ainsi que par le Code de conduite européen pour les médiateurs élaboré au mois de juillet 2004 par la Commission européenne, bien que ce dernier énumère l'exigence d'impartialité à côté de l'indépendance et de la neutralité.

3) Types de médiation en fonction de la base du processus

Selon ce critère, l'on distingue la médiation conventionnelle désignée également par le terme de médiation extrajudiciaire ou contractuelle. L'autre type c'est la médiation judiciaire, appelée aussi « la médiation sur proposition du juge » ou « la médiation dans le cours de l'instance judiciaire ».

La loi polonaise régit les deux types de la médiation (par exemple la législation française n'encadre que celle judiciaire). Il résulte des termes de l'article 183¹ paragraphe 2 C.p.c. que la médiation peut intervenir soit sur la base d'une convention entre les parties, soit sur l'ordonnance du juge renvoyant l'affaire à la médiation.

a) La médiation conventionnelle est initiée en vertu d'une clause de médiation insérée à un contrat ou d'une convention de médiation spéciale qui doit préciser l'objet de la médiation, désigner le médiateur ou définir les modalités de son choix (article 183¹ paragraphe 2 C.p.c.). On entend par « l'objet de la médiation » l'enjeu du litige ou le rapport juridique qui est ou pourra être à l'origine du différend. L'autre possibilité d'intenter la médiation conventionnelle consiste à conclure le contrat de médiation par le consentement donné par une partie, lorsque l'autre partie a saisi le médiateur de sa demande de médiation dûment signée où elle avait désigné les parties, précisé ses conclusions avec les éléments à leur appui et listé les pièces jointes. Une partie de la doctrine considère cette modalité d'ouvrir la médiation conventionnelle comme une catégorie de médiation distincte. La saisine intervient de plein droit au moment de la notification au médiateur de la demande accompagnée de l'accusé de réception de sa copie signifiée à l'autre partie. Cependant, la médiation ne sera pas ouverte malgré la notification de la demande:

- si le médiateur permanent, ou un autre médiateur désigné dans la convention de médiation, refuse d'intervenir dans un délai d'une semaine suivant la notification de la demande de médiation;
- si la convention de médiation signée entre les parties ne désigne pas le médiateur et la personne saisie par l'une des parties a refusé d'intervenir dans le délai susmentionné ou l'autre partie n'a pas accepté cette personne en tant que médiateur;
- si les parties n'ont pas signé la convention de médiation et l'autre partie n'a pas accepté la médiation.

La durée des médiations conventionnelles n'est pas déterminée par la loi. Une médiation conventionnelle peut intervenir au préalable ou dans le cours de l'instance judiciaire.

b) La médiation judiciaire peut être ouverte sur l'ordonnance de médiation rendue par le juge également au cours de l'instance judiciaire, mais au plus tard avant la clôture de la première audience. Lorsqu'il existe une convention de médiation signée entre les parties, le juge renvoie en médiation sur l'exception de médiation soulevée par le défendeur avant tout débat au fond (article 202¹ C.p.c.). L'une ou l'autre des parties peut refuser la médiation dans un délai d'une semaine suivant la signification ou la publication de l'ordonnance de médiation (article 183⁸ paragraphe 4 C.p.c.). Le juge en renvoyant les parties à la médiation désigne le médiateur et détermine la durée initiale de sa mission qui ne doit pas excéder un mois. Les parties pourront choisir un autre médiateur (article 183⁹ C.p.c.) et solliciter d'un commun accord de proroger la durée de la médiation. Le délai ainsi fixé pourra être renouvelé, sur demande conjointe des parties, au cours de la procédure. La doctrine allègue à juste titre que la durée d'un mois, prévue par la loi pour la médiation judiciaire, est fixée de manière trop restrictive et ce délai est difficile à respecter lorsque la cause est complexe.

4) Médiateurs

S'il s'agit de la médiation en matière civile, la loi n'exige pas que le médiateur dispose d'une formation, des compétences ou de l'expérience professionnelle adéquates. L'absence de telles conditions est critiquée par la doctrine soulignant que ce processus nécessite non seulement certaines compétences interpersonnelles, telles qu'une aptitude d'être à l'écoute et la facilité à nouer des relations interpersonnelles, mais aussi la connaissance de la procédure et des techniques spécifiques. Le Parlement européen dans sa Résolution du 13 septembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la médiation dans les États membres, ses effets sur la médiation et son adoption par les tribunaux (2011/2026(INI) attire l'attention sur la nécessité d'assurer une médiation de meilleure qualité et de garantir des qualifications professionnelles des médiateurs.

Les conditions concernant l'éducation et la formation professionnelle sont exigées notamment des médiateurs intervenant en matière de justice pénale des mineurs. Des exigences plus élevées à l'égard des médiateurs sont également prévues pour le contentieux de la famille et de la tutelle, dans l'hypothèse de la médiation initiée sur l'ordonnance du juge et lorsque le médiateur n'est pas désigné par les parties. Dans ce cas c'est le juge qui renvoie les parties au médiateur permanent disposant du savoir théorique, en particulier d'une formation en

psychologie, en pédagogie, en sociologie ou en droit ainsi que des connaissances pratiques en matière de médiation familiale (article 436 paragraphe 4 C.p.c.).

Les exigences générales envers les médiateurs telles que prévues par l'article 183² paragraphe 1 C.p.c. sont trop libérales. En effet, la médiation peut être confiée à toute personne physique pourvue qu'elle dispose de la capacité d'exercice et jouisse de pleins droits civiques. La loi, dans son article 183² paragraphe 2, exclut les juges des rangs des médiateurs potentiels. Par contre, cette restriction ne s'applique pas aux magistrats honoraires. Le Code de procédure civile, en prévoyant deux catégories de médiateurs : « le médiateur permanent » et « le médiateur désigné *ad hoc* », a omis de préciser la notion de médiateur permanent. Cependant, les conditions posées à ces deux catégories sont les mêmes. En application de l'article 183² paragraphe 3 C.p.c., les écoles supérieures et les organisations non gouvernementales sont autorisées, dans le cadre de leurs missions statutaires, à tenir des registres des médiateurs permanents et à créer des centres de médiation. Or, même s'il n'y a pas de condition légale, l'inscription sur une liste des médiateurs permanents devra néanmoins impliquer des qualifications et l'expérience appropriées de ces personnes. Seul un tel registre pourra aider de manière efficace au choix d'un médiateur adapté à la matière en cause.

5) Procédure de médiation

La législation ne décrit pas le déroulement des phases suivantes du processus de médiation qui devra se caractériser par la flexibilité et l'absence de règles formelles rigides propres à la procédure devant une juridiction judiciaire. Conformément à l'article 183¹¹ C.p.c., le médiateur doit rapidement fixer la date et le lieu de la réunion de médiation. Si les parties y consentent, la médiation peut se dérouler également sans tenir cette réunion. L'article 183¹² paragraphe 1 C.p.c. dispose que la médiation doit faire l'objet d'un procès-verbal. Par conséquent, il convient d'admettre que l'obligation de consigner ce processus dans un procès-verbal existe indépendamment de ses modalités et de son résultat. Ce procès-verbal doit contenir des éléments tels que : le lieu et la durée de la médiation, l'identité des parties et celle du médiateur ainsi que les résultats obtenus. Les offres de l'accord proposées et les déclarations faites par les parties au cours de la médiation ne doivent pas figurer dans ce document en raison du respect du principe de confidentialité. Si les parties concluent un accord devant le médiateur, son contenu sera inséré ou annexé au procès-verbal. En cas de médiation judiciaire, quel que soit son résultat, et en cas de

médiation conventionnelle, lorsqu'elle est réussie, le médiateur devra déposer ce procès-verbal au greffe.

6) Frais de médiation et rémunération du médiateur

Conformément à l'article 6 de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile, les frais de la médiation ne sont pas considérés comme dépenses prises en charge, lorsqu'une partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Les frais de la médiation judiciaire sont considérés comme dépens réservés et lorsque les parties parviennent à un accord à l'issue de la médiation, ses frais seront compensés, sauf décision contraire des parties. Si l'accord conclu devant le médiateur intervient au cours d'une instance judiciaire, le coût de l'acte introductif sera remboursé au demandeur à concurrence des trois quarts.

S'il s'agit de la médiation contractuelle, il appartient aux parties de définir les modalités de répartition des frais afférents à ce processus, y compris la rémunération du médiateur. Les frais d'une médiation conventionnelle qui n'a pas abouti ou lorsque l'accord issu de la médiation n'a pas été homologué par le juge, s'ajouteront aux frais de justice à concurrence d'un quart des droits à payer, si la procédure civile est ouverte dans les trois mois à compter, respectivement, de la clôture de la médiation ou de la date où la décision judiciaire refusant d'homologuer l'accord des parties était devenue définitive.

En règle générale, le médiateur a droit aux honoraires et au remboursement des débours. Il peut également accepter d'intervenir à titre gratuit. Si le contrat conclu entre les parties au litige, d'une part, et le médiateur, d'autre part, ne fixe pas la rémunération de ce dernier, cette question pourra être réglée par le juge en application mutatis mutandis de l'article 735 paragraphe 2 C.c. régissant les honoraires des mandataires.

Pour la médiation judiciaire, les rémunérations des médiateurs sont fixées par le Règlement du ministre de la Justice du 30 novembre 2005 relatif aux émoluments et aux dépenses remboursables au médiateur en matière civile. Aux termes du paragraphe 2 premier alinéa dudit Règlement, lorsque ce sont les droits patrimoniaux qui sont en cause, les honoraires du médiateur

s'élèvent à 1 % de l'enjeu du litige, mais ils ne peuvent pas être inférieurs à 30 PLN ni supérieurs à 1.000 PLN pour l'ensemble du dossier (ce qui correspond à 250 euros environ).

7) Clôture du dossier

La saisine du médiateur, en cas de médiation conventionnelle, fait interrompre le délai de prescription des droits patrimoniaux. En ce qui concerne la médiation judiciaire, cet effet est atteint au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance.

La question de savoir quel est le moment de la clôture d'une médiation est essentielle pour déterminer le moment où le délai interrompu recommence à courir. En effet, aux termes de l'article 124 paragraphe 2 C.c., le délai de prescription court à nouveau à compter de la clôture du dossier de médiation. Cependant la loi n'a pas précisé cet élément de manière claire. Selon le professeur Ereciński, dans l'hypothèse d'une médiation conventionnelle échouée, c'est la signification du procès-verbal aux parties par les soins du médiateur qui est la dernière activité s'inscrivant dans la procédure de médiation. Cela implique qu'elle aura simultanément pour effet de faire recommencer à courir le délai de prescription.

Si le processus aboutit à la conclusion de l'accord entre les parties, le médiateur dépose au greffe le procès-verbal de médiation. Il résulte des termes de l'article 183 paragraphe 2¹, incorporé au Code de procédure civile à partir du 17 novembre 2011, la présomption légale selon laquelle en signant l'accord devant le médiateur les parties acceptent ainsi de soumettre leur accord au juge pour homologation. L'accord conclu devant un médiateur à l'issue de la médiation conventionnelle ou judiciaire n'acquiert la force juridique propre à la transaction judiciaire qu'après son homologation par le juge. L'ordonnance d'homologation est prononcée en chambre du conseil. Lorsque l'accord doit être soumis à l'exécution forcée, il sera approuvé par l'apposition de la formule exécutoire. Le juge refuse d'apposer la formule exécutoire ou d'homologuer l'accord passé devant le médiateur, si cet accord est entaché d'illégalité, ne respecte pas les règles de la vie collective ou vise à contourner la loi, il en va de même s'il est incompréhensible ou contradictoire. Lorsqu'il y a une homologation définitive de l'accord conclu devant le médiateur dans le cours de l'instance judiciaire, le juge clôture cette procédure par l'ordonnance de non-lieu.

8) Observations finales

Le modèle procédural de la médiation en matière civile, exposé brièvement ci-dessus, existe en Pologne depuis 2005. Pourtant, les études statistiques réalisées à compter de 2006 indiquent que le recours à la médiation reste à un niveau décourageant. Il convient de noter le fait que non seulement le nombre des dossiers est faible, y compris ceux renvoyés à la médiation par les juges, mais aussi la dynamique de sa croissance se situe à un niveau très bas. Or, le nombre des dossiers traités en 2006 en matière civile (hors le contentieux commercial, prud'homal et familial) sur l'ordonnance du juge s'élevait à 1448 et en 2011 il y en avait uniquement 2514, ce qui par rapport à la quantité totale de 7,5 millions de nouvelles saisines des juridictions judiciaires polonaises en 2011 constitue un taux très faible et peu significatif, sans incidence sur le fonctionnement de la justice civile.

Il en va de même pour les statistiques de la médiation extrajudiciaire civile. En 2006, les médiateurs ont déposé 45 procès-verbaux de médiation et en 2011 leur nombre correspondait à 74. Seul le contentieux commercial semble connaître une dynamique de croissance plus forte, étant donné que le nombre des dossiers traités en 2006 était de 256, tandis qu'en 2011 il s'est élevé à 1429. Malgré cette petite quantité des dossiers, il convient de noter que l'efficacité totale de la médiation pour toutes les catégories des affaires, mesurée par le taux de médiations ayant donné lieu à un accord, se place au niveau de 50 % et elle est comparable aux résultats atteints dans les autres États membres de l'Union. Le problème n'est pas donc au niveau de la qualité des prestations, mais de l'attitude à l'égard de la médiation de la part non seulement des parties en litige, mais aussi des magistrats et des avocats qui ne cherchent pas à découvrir les avantages offerts par cette technique.

Par conséquent, il est nécessaire de promouvoir la médiation, en tant que mode de résolution des conflits, de manière plus intense. Pour assurer cette promotion dans les milieux des magistrats et les convaincre, les chefs des juridictions ont nommé au mois de juillet 2010, à l'initiative du ministère de la Justice, des coordonnateurs de la médiation.

Les juges doivent informer et inviter les parties à faire recours à la médiation, de même que les avocats et les conseillers juridiques ou d'autres personnes habilitées à représenter le justiciable devant le juge en qualité de mandataire. Il est significatif que, aux termes du paragraphe 44 du Code de déontologie des avocats, tout avocat polonais est tenu d'essayer de trouver une solution au litige permettant à son client de réduire le coût de l'affaire et lui prodiguer ses conseils

quant à l'opportunité de rechercher un accord, si cela est dans l'intérêt de son client. Or, il est incontestable que le recours à la médiation s'inscrit parfaitement dans ce cadre.

La médiation est le mode de résolution des litiges plus rapide, moins cher et plus simple que la procédure judiciaire ou l'arbitrage, comme le confirment les études réalisées au sein de l'Union à la demande de la Commission européenne. Il en résulte notamment que la durée moyenne d'une procédure judiciaire dans tous ces États s'établit à 647 jours, tandis qu'une médiation dure en moyenne uniquement 87 jours. Selon les calculs effectués, la procédure civile en Pologne dure en moyenne 540 jours, par contre, s'il s'agit de la médiation, la durée moyenne de traitement des dossiers correspond à 42 jours (entre 28 et 90 jours). Il découle de ces analyses que les frais de médiation, comparés à ceux afférents aux procédures judiciaires et arbitrales, sont décidément moins élevés. Pour les affaires dont l'enjeu du litige est évalué à environ 200.000 euros, la procédure judiciaire est deux fois plus chère et le coût de l'arbitrage est triple.

Les avantages incontestables de la médiation en tant que mode alternatif de résolution des conflits, d'une part, et les statistiques défavorables, d'autre part, démontrent qu'il est nécessaire de prendre des mesures permettant d'améliorer la situation en Pologne. Les propositions des modifications à apporter à la législation nationale sont actuellement élaborées par la Commission de codification en droit civil, présidée par Monsieur le professeur Tadeusz Ereciński. Au mois de mars 2012, un organe consultatif spécialisé en problématique des modes alternatifs de résolution des litiges et des conflits, fonctionnant auprès du ministre de la Justice, a présenté ses propositions dont l'objectif consiste à mieux profiter du potentiel de la médiation en tant que méthode efficace de règlement des litiges.

Quant à l'encadrement juridique actuel, on postule le plus souvent les évolutions suivantes:

- réviser la conception des frais de médiation en prévoyant leur prise en charge par l'État, au moins pour certaines catégories des affaires, et envisager des exonérations pour les personnes en situation financière difficile;
- organiser la médiation pré-judiciaire obligatoire, même dans un cadre limité (par exemple pour les menues affaires ou les affaires familiales);
- prolonger la durée initiale de la médiation judiciaire, telle que plafonnée par la loi, qui actuellement ne permet pas de traiter effectivement des dossiers difficiles ou complexes, en

tendant compte du fait que la durée moyenne de la médiation en Pologne, selon les analyses effectuées, se situe entre 28 et 90 jours ;

- prévoir des exigences supplémentaires à l'égard des médiateurs, applicables en particulier aux médiateurs dits « permanents », tout en leur assurant des honoraires adéquats.

L'efficacité de la médiation, susceptible de réduire la charge de travail pesant sur les juridictions judiciaires, dépend de plusieurs facteurs différents. Certains sont de nature universelle. Dès lors, les expériences positives dans ce domaine acquises par ceux des États membres de l'Union qui ont réussi à utiliser le mécanisme de la médiation de manière effective, sont essentielles pour orienter les améliorations à apporter en Pologne, quant à leur nature et leur portée.

Unfair competition in court practice – case study

Case One

“L” company limited is a renowned manufacturer of chocolate Easter bunnies. They are distinctive in their form of a sitting bunny in gold tinfoil wrapping, and adorned with a red ribbon round the neck, with an “L”-shaped gold bell attached. Concurrently, company “T” marketed two lines of chocolate bunnies. They too are shaped to resemble sitting bunnies, albeit the colour of tinfoil wrapping is either gold or silver; furthermore, the ribbon round “T”’s bunnies’ necks is printed rather than actually tied. A comparison of bunnies offered by both producers allows us to conclude that the same form or mould was used to manufacture them. The shape and other distinctive features of “L”’s bunny are a reserved commonwealth trademark. Company “L” accused company “T” of emulation of a ready-made product, and demanded that a court of law issue a decision prohibiting the offer, marketing, and/or storage of “T”’s bunnies or the use of “T”’s bunnies’ image in all and any trade or advertising materials of the defendant; ordering the latter to destroy all and any packaging, packaging design(s), and equipment used in production of chocolate bunnies in question; and ordering the same to publish a relevant statement in the press.

Questions:

1. According to the letter of your national law in the area of dishonest competition preventing, would a statement to the effect of a business emulating/copying the form (shape) of a product, i.e. the chocolate bunny, suffice to recognise that business’s activities as prohibited or illegal? What other factual circumstances would have to be considered?
2. Does the negation of a statement that a defendant’s product is an identical copy of a product by the plaintiff automatically preclude dishonest competition between businesses?

3. According to the letter of your national law, does seeking legal protection under dishonest competition preventing provisions preclude bringing claims under the trademarks (industrial property) act?
4. What measures would a court of law apply when comparing the markings of competing products with similar features? Can a judge determine whether the consumers have been misled on the basis of his/her opinion only, or should he/she rather base such decision on expert opinion, questionnaires, or other evidence?

Case Two

Mr. P. has for approximately 10 (ten) years been running a catering business named “The Golden Horn” (*Złoty Róg*) in the town of K. Prior to World War Two, the name was used by the owner of a no longer existent shop, which had operated at the same location, in a part of town devastated during the war. Nonetheless, the residents of K. have always associated the name with the location. The plaintiff sells alcoholic beverages to customers.

A few years later, company “G”, the defendant, opened a restaurant in K., with home-brewed beer served. The defendant’s business is named “The Golden Horn – K. Brewery” (*Złoty Róg Browar K.*); the name forms part of the restaurant’s decor (i.a. window decals, beer coasters). Mr. P. filed a case against the company demanding that they cease using the “Golden Horn” name. He claims that he has a priority-based right to use the name, and that using an identical name component is disorienting to customers. The defendant denies any existence of exclusive rights to use a name historical in nature (as claimed by the defendant), thus forming part of the public domain.

Questions:

1. Does the letter of your national law provide for a rule of priority in using the name of a company, and does any violation of such rule constitute an act of dishonest competition? Should this question be answered in the affirmative, what premises shall apply in determining whether the actions of a business being the second to use a given name are legal? Can such premise involve the use of a specific geographical site or location?

2. Once a given name ceases to be used by a given business which had used it for a specific period of time, does that automatically translate into the expiry of legal protection, and can such name be then assumed by another business?
3. Should the letter of your national law provide for the protection of a business's name in actual form as described in the case, would you recognise a set of specific premises for purposes of determining whether an act of dishonest competition was committed, such as i.a. the scope of activity engaged in by businesses using very similar markings, and the target group of customers such businesses provide products or services to?

Case Three

The defendant, "T" company incorporated, engaged in an intense advertising campaign encouraging customers to purchase telecommunication service packages it offered. The advertising content suggested that for a single payment (PLN 59.90, or approximately EUR 15.00), customers would be provided with internet access and a bonus of 38 TV channels offered by the network. In reality, the bonus option required subscribers to enter into a telecommunication service provision agreement involving a subscription fee no less than PLN 50.00 (approximately EUR 12.00), something they were usually told only upon visiting a sales outlet of the defendant and expressing a will to sign an agreement.

"U" company limited, a competitor of aforementioned company "T", filed a case with the court to order "T" to cease publication of such advertisements, and to make a relevant statement. "U" believes that in its action, "T", the defendant, violated the law as well as ethical standards, purposely misleading customers, which was detrimental to the interest of competitors. "T", the defendant, denied the statement, emphasising that at the end of the day, consumers were provided with complete information about the terms and cost of package services. Nonetheless, the defendant ceased the broadcast and publication of aforementioned advertising prior to the ultimate close of trial.

Questions:

1. How does your letter of law provide for businesses' liability for acts of dishonest competition? Are such acts defined in the general, ensuring the courts' freedom in assessing circumstances of a given case, or are there detailed legal regulations indicative of the individual types of illegal behaviour?
2. Would a court of law in your country recognise advertisement concealing the actual cost of access to package services as violating the rules of honest competition? If yes, under what conditions? In what way would the assessment be influenced by the following fact(s): a) the customer is notified of the actual service cost and access requirements prior to the signing of the agreement; b) the defendant company, expected to cease the broadcast and publication of such advertisement actually abandon such practices prior to the issue of a valid sentence in the case?
3. In your country, does businesses' liability for acts of dishonest competition in any way depend on the violation or threat of violation to the interest of another business? How would such a premise be assessed, if at all?

Concurrence déloyale dans la pratique judiciaire – une étude de cas

Cas d'étude 1

Une société à responsabilité limitée dénommée „L.” est un producteur de référence des lapins de Pâques en chocolat. Ses produits se caractérisent par une forme originale de lapin assis emballé dans une feuille dorée avec un ruban rouge à clochette dorée en forme de la lettre „L”. Dans le même temps, une autre société dénommée „T.” commercialise deux séries des lapins en chocolat. Eux aussi, sont en position assise, mais ils se distinguent par la couleur de la feuille qui est dorée ou argentée et en plus le ruban au cou des lapins „T.” n’est pas un vrai ruban avec un nœud, mais il est dessiné. La comparaison des lapins de deux producteurs permet de conclure que tous les deux utilisent le même moule. La forme ainsi que les autres caractéristiques du lapin „L.” sont enregistrées en tant que marque communautaire.

La société „L.” allègue à la société „T.” la contrefaçon de son produit fini et pour ce motif elle a saisi le juge de demande tendant à faire interdire à la société défenderesse de proposer, commercialiser ou stocker les lapins „T.”, d’utiliser leur image dans ses documents commerciaux et matériels publicitaires, de lui ordonner de détruire les emballages, les projets de ces emballages et le matériel de production ainsi que de publier une déclaration rectificative dans la presse.

Questions :

1. Selon votre législation et réglementation nationales applicables dans de domaine de la lutte contre la concurrence déloyale, le fait d’avoir copié la forme d’un produit, tel qu’un lapin en chocolat, serait-il suffisant pour conclure à l’illégalité des actes d’un producteur ? Quels éléments factuels doivent être éventuellement pris en considération ?
2. Si la thèse selon laquelle le produit de la défenderesse serait une imitation fidèle du produit de la demanderesse, se trouve réfutée, cette circonstance exclut-elle la

possibilité de constater l'existence d'un fait de concurrence déloyale entre les producteurs ?

3. Votre ordre juridique exclut-il la possibilité d'agir cumulativement sur le fondement de l'action de concurrence déloyale et celle de contrefaçon (droit de propriété intellectuelle) ?
4. Quels sont les critères pris en compte par le juge pour comparer les caractéristiques des produits concurrents qui se ressemblent ? Est-il permis au juge de se prononcer sur la possibilité d'induire le consommateur en erreur en s'appuyant exclusivement sur sa propre appréciation ou doit-il obligatoirement faire appel aux expertises, analyses réalisées selon la technique d'enquête ou d'autres mesures d'instruction ?

Cas d'étude 2

Depuis environ 10 ans Monsieur P. tient un restaurant dans la ville K. sous l'enseigne „La corne d'or” utilisée, avant la 2ème guerre mondiale, par le propriétaire d'un commerce qui n'existe plus, mais qui se trouvait au même emplacement, dans un quartier de la ville démoli depuis. Pourtant, cette dénomination vit toujours dans l'esprit des habitants de la ville K. comme le nom d'un endroit. Le demandeur offre à ses clients des boissons alcoolisées.

Quelques années plus tard, la société défenderesse „G.” ouvre dans la ville K. un restaurant où elle sert sa propre bière. L'activité de la défenderesse est exploitée sous l'enseigne : „La corne d'or Brasserie K.” et les éléments de la décoration dudit restaurant tels que par exemple les survitrages autocollants, les sets de table y font référence. Monsieur P. a assigné cette société devant la justice en demandant de faire cesser d'utiliser la dénomination : „La corne d'or”. Il prétend d'y avoir un droit privatif au motif d'être le premier à l'avoir utilisée et il soutient que le même élément dans les deux enseignes désoriente les clients. La défenderesse conteste le droit exclusif du demandeur à la dénomination en cause, laquelle serait de nature historique et pour cette raison elle appartiendrait au domaine public.

Questions :

1. Existe-il, dans votre ordre juridique, le principe de priorité dans le temps en ce qui concerne l'usage d'une raison sociale et dont la violation est qualifiée de fait de concurrence déloyale ? Si oui, quelles sont les conditions éventuelles sous lesquelles

les actes d'un entrepreneur qui est le deuxième à utiliser la même dénomination, pourraient être jugés légaux? L'utilisation de l'appellation d'un endroit précis ou d'un point géographique peut-elle être une telle condition ?

2. L'abandon définitif d'une dénomination par une entreprise qui s'en servait pendant un certain temps entraîne-t-il la fin de sa protection juridique de telle sorte qu'une autre entreprise puisse s'en emparer légalement ?
3. Si dans l'hypothèse où selon la législation en vigueur dans votre pays la protection est consentie à la raison sociale dans un cas d'espèce tel que celui exposé ci-dessus, le juge tiendra-t-il compte, pour examiner l'existence d'un fait de concurrence déloyale, des circonstances telles que la nature des activités exercées sous enseignes qui se ressemblent au point de prêter à confusion ou les consommateurs cibles des produits ou des services commercialisés par les entrepreneurs concernés ?

Cas d'étude 3

La partie défenderesse, société anonyme „T.” a lancé une campagne publicitaire intense visant à promouvoir ses services packagés en matière de télécommunication. Ses messages publicitaires laissent supposer que les clients auront pour un même prix (59,90 PLN, correspondant à 15 euros environ) non seulement l'accès à l'Internet, mais aussi un bonus offrant 38 chaînes de télévision diffusées par l'opérateur en question. En fait, pour avoir l'accès à cette option supplémentaire les clients doivent souscrire un abonnement téléphonique post-payé au prix minimum de 50 PLN (environ 12 euros), ce qu'il apprennent en général au moment de se présenter à un point de vente de la défenderesse afin de souscrire cette offre.

Un concurrent de ladite société, une SARL „U.” a saisi le juge afin d'obtenir la cessation de tels messages par la société „T.” ainsi que la diffusion d'une déclaration rectificative. Selon la société „U.”, la société défenderesse „T.” non seulement agit en infraction de la loi, mais aussi ses actes portent atteinte aux bonnes mœurs en induisant délibérément le consommateur en erreur et en nuisant ainsi aux intérêts des concurrents. La défenderesse „T.” conteste ces allégations en indiquant que le consommateur obtient définitivement une information complète sur les modalités et les prix de ses services packagés. Pourtant la défenderesse a cessé la diffusion des messages litigieux avant la fin de la procédure judiciaire.

Questions :

1. Quel est votre régime de responsabilité applicable aux faits de concurrence déloyale ? S'agit-il d'une définition générale de ces actes laissant au juge un large pouvoir discrétionnaire quant à l'appréciation du cadre factuel de l'espèce ou bien y a-t-il des règles particulières caractérisant les différentes catégories des actes illicites ?
2. Les juges nationaux de votre pays admettraient-ils qu'une publicité dissimulant les frais réels d'accès aux services packagés ne respecte pas des règles de concurrence loyale ? Et éventuellement sous quelles conditions ? Quelle serait l'incidence sur l'appréciation du juge des circonstances suivantes : a) que le client peut apprendre les frais effectifs et les conditions d'accès aux services en cause avant de souscrire le contrat ; b) que la société défenderesse lors d'une action en publicité mensongère a cessé ces pratiques avant le prononcé du jugement définitif ?
3. Selon le régime applicable dans votre pays, la mise en jeu de la responsabilité d'un entrepreneur est-elle subordonnée, dans une mesure quelconque, à l'atteinte ou au risque d'atteinte aux intérêts d'un autre entrepreneur ? Dans l'affirmative, de quelle manière une telle condition sera appréciée ?

dr Wolfgang Kirchhoff
Judge of the Federal Court of Justice
Germany

To start our session, please follow me on a guided tour through legal aspects of internet domain names protection from the German perspective. Quite likely most, if not all, legal issues addressed here have to be answered by any other European jurisdiction as well. I am very curious to learn

- whether you deal with these questions in the same or a similar way
- where and why differences exist
- and whether harmonization is needed and how it may be achieved.

My agenda is as follows:

1. Legal Nature of domain names
2. Characteristics of domain names
3. Creations of trademarks, commercial designations or work titles by use of domain names
 - a) Trademarks
 - aa) The ZAPPA case
 - bb) Domain names that also enjoy trademark protection as such
 - b) Commercial designations
 - c) Work titles
4. Protection of domain names as a name under civil law
5. Generic words
6. Other areas of conflict
 - a) Priority issues
 - b) Domain names vs. name rights
 - c) Same name disputes
 - d) Domain names vs. trade marks/ commercial designations
 - e) Typosquatting
7. A few procedural aspects

1. Legal Nature of domain names

A domain name is the address of a website, i.e. a user friendly, easy to remember translation of an IP address. However, an address alone does not qualify as an intellectual property right. The exclusive right to use a domain name results from a contract with the registrar. The holder of a domain name has a claim against the registrar to connect the domain name and maintain connection. The contractual rights are attributed to the domain holder exclusively like property. Consequently, the exclusive legal position of the domain name holder is protected by the constitutional guarantee of property. This was ruled by the Federal Constitutional Court in Germany in 2004.¹ The constitutional protection of the domain name holder is the reason why domain names are, generally, not superseded by younger name rights or trademarks.²

2. Characteristics of domain names

Domain names can only be allocated once. That makes them different from trademarks, where protection is limited to certain goods and services as well as to a certain territory. Consequently, disputes between companies and/ or natural persons wanting to register the same domain name are likely, even where there is no overlap of their business activity. To a certain extent this problem is related to country code TLDs – like .uk, .de or .pl. It is mitigated by the availability of other TLDs, like .eu or .com, .net.

In principle, domain names are allocated by priority only; first come, first serve.³ The registrar does not examine whether the applicant may legitimately register the domain name. A domain name holder is generally not obliged to give up its legal position, if another company or natural person owns the corresponding trademark, company name or name. It may only be restricted to use the domain name for a specific purpose.

¹BVerfG, Decision of 24.11.2004 – 1 BvR 1306/02, GRUR 2005, 261 – ad-acta.de

²See BGH, Judgment of 24.4.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, para.30 ff. – afilias.de

³See BGH, Judgment of 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 200 - shell.de

3. Creation of trademarks, commercial designations or work titles by use of domain names

By commercial use of a domain name IP rights such as trademarks by prominence, commercial designations or work titles may arise. This is important where the domain name is new and not identical to the name or company name of the domain holder or a commercial designation, trademark or work title already used by him. Moreover, the use of a trade mark as domain name can be important under another aspect.

a) Trademarks

aa) The Zappa Case

A domain name is not a trademark. However, using a trademark as domain name can be a sufficient use to maintain registration. The recent “ZAPPA”-decision of the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof = BGH) deals with this issue. The facts of the case, which I have simplified a little for our purpose, are as follows:

You may know Frank Zappa, the famous rock composer and musician? He died in 1993. Claimant is the trustee of Frank Zappa’s estate, which owns the Community wordmark “ZAPPA”. It uses the domain name “zappa.com” for a website containing information about the artist Frank Zappa. The website also contains a link to “Barfko-Swill (shoppage)”, another website, where CDs with songs of Frank Zappa are offered.

The defendant is a German registered society. It organizes a yearly Zappa music festival called “Zappanale” in the north of Germany. The claimant applies for a permanent injunction to forbid defendant to use the designation “Zappanale” for a music festival and related merchandising products. The defendant filed a counter-claim requesting to revoke the trade mark “Zappa” because it has not been used. The counter-claim was successful.

According to Art.50, para. 1 a) CTMR

a trademark shall be declared to be revoked on application, if, within a continuous period of five years, it has not been put to genuine use in the Community in connection with the

goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.⁴

It is settled case-law of the ECJ that ‘genuine use’ within the meaning of the Directive means an actual use, consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have a different origin.⁵

Domain names that direct the user to an active website used for commercial purposes are regarded by the public as indication of company origin for the goods and services offered on that website. This however is not true in exceptional cases, where the domain name is only used as technical address for the website or where it is regarded by the public as a generic word only.

Based on these principles, the use of the domain name “zappa.com” cannot be regarded as genuine use of the trademark “ZAPPA”. Those users familiar with Frank Zappa will understand the domain name as reference to the musician and not to the company origin of goods or services. Those who do not know Frank Zappa and access the website will immediately see that its content is information about a musician bearing the same name. They also understand the domain name as generic word.

It is true that genuine function of a name is to identify its bearer and to distinguish him from other persons. However, this does not mean that the public understands the name of a person as indication of company origin for goods or services if the name is used as a domain name. The purpose of a person’s name is not, in and of itself, to distinguish goods or services. Accordingly, where the use of a name is limited to identify a person, such use cannot be considered to be “in connection with the goods or services” within the meaning of Art. 50 para.1 CTMR. This is in line with rationale of the “Celine”-judgment of the ECJ.⁶

A use of the trademark “ZAPPA” could also not be demonstrated by the link on the website zappa.com referring to “Barfko-Swill (shop page), where CDs with music of Frank Zappa are offered. This link was not denoted with the trademark, but only with “Barfko-Swill (shop page). So it clearly was not a use of the trademark.

⁴Revocation may be declared on a counter-claim in an infringement proceeding by any community trademark court.

⁵ECJ, Case C-40/01 - Ansul [2003] ECR I-2439, para. 35 and 36, Case C-442/07- Verein Radetzky-Orden, para. 13, Case C-495/07 - Silberquelle GmbH, para. 17.

⁶ See ECJ, C-17/06, para. 21 - Celine

Although the use of a domain name may lead to the protection of the same name as a company name, this was not the case with “zappa.com”. As the use of the domain name “zappa.com” was purely generic, it was not used as an indication of origin for the company using the website.

bb) Domain names that also enjoy trademark protection as such

When do domain names not only assist existing trademarks to be maintained, but enjoy trademark protection on their own? A domain name may be registered as a trade mark. However, in exceptional cases domain names may enjoy protection as a trademark in Germany without any registration. This is the case, if the domain name acquires a reputation within the public sphere as a designation of certain goods and services. In accordance with recital 5 of the EU Trademark Directive⁷ Germany opted for continued protection of trademarks acquired through use (see Section 4 No. 2 German Trademark Act).

b) Commercial designations

Domain names may be protected as commercial designations. In order for this to be the case, the German Trademark Act⁸ requires a domain name to meet the following conditions:

- It must have a distinctive character (e.g. not: “searching.uk”)
- The domain name has to be used in the course of trade as designation of a business establishment, not of a product or service. It must not be regarded by the public as technical address to access the website only.

A domain name only registered but not used for an active website does not enjoy such protection. The same applies if the website accessed by the domain name refers to the website of another company with another name only. An offer to sell the domain name is also not sufficient. The domain name as object of sale does not refer to the company selling it and is not used for an active website.

Even though websites are generally accessible worldwide, the protection of a domain name as a company designation may be limited in territory. That is the case, if the domain holder’s business

⁷ Directive 2008/95/EC of 22.10.2008, OJ 2008 L 299/25

⁸Section 5 para. 1, 2

is restricted to a certain territory. However, if the website is intended to attract business from elsewhere, in particular from abroad or globally, the domain name holder may enjoy respective protection for the domain name as commercial designation. I'd like to mention the decision "Cambridge Institute" here.⁹

The claimant operates the "Cambridge Institut" in Munich, a language school. Since 1996 he uses the domain name www.cambridgeinstitut.de for his website. His language school is authorized as examination center by the University of Cambridge, UK. Defendants are holder of the domain name www.cambridgeinstitute.ch. The website accessible by this domain name contains under the heading "THE CAMBRIDGE INSTITUTE ALSO CLOSE TO YOU" a reference to a language school in Freiburg, in the south west of Germany. The defendants offer English language courses; they have no relation to the University of Cambridge.

The BGH confirmed the opinion of the court of appeals. The claimant does not enjoy protection for the company designation "Cambridge Institut" in the entire territory of Germany. There are a large number of language schools in Germany. The University of Cambridge, in particular, has 22 authorized examination centers in the country. Moreover, the claimant does not offer distance learning and did not provide sufficient proof of activities in other regions. In view of these circumstances, the business of the claimant is limited to the Munich region. It does not matter that his website is accessible worldwide by using the domain name cambridgeinstitut.de. Hence, the claimant could not get a permanent injunction against defendants based on a commercial designation "Cambridge Institut".

c) Work titles

A domain name may also be protected as work title. In this case it has to be used for a website with editorial content, in particular for press publications.¹⁰ Requirements for work title protection are:

- the website must actually be "online" or in the process of being connected;
- and its content must be comparable with a printed publication, cinematographic or acoustical work or a stage play.

⁹ BGH, Judgment of 28.06.2007 – I ZR 49/04, GRURInt 2008, 347

¹⁰ See BGH, Judgment of 18.06.2009 – I ZR 47/07, GRUR 2010, 156 - Eifel-Zeitung

4. Protection of domain names as a name under civil law

Civil names are protected under Sect. 12 German Civil Code (BGB). A domain name not used for business, which is not identical with the civil name of the website operator, is protected as a name only if it enjoys a reputation. Examples are artist names, alias names or pen names.

5. Generic words

Generic words may be registered as domain names. Registration enables a person to claim exclusive rights on a generic word that could not be protected under traditional trademark law. The leading German case in this context is “Mitwohnzentrale.de”. Mitwohnzentralen seem to be a German invention, the notion may be translated as a “flat-sharing agency”.

The defendant uses the domain name “mitwohnzentrale.de”. The claimant is a competitor who argues that monopolizing a generic word for a business activity as a domain name in Germany is unfair competition.

The BGH already ruled that there usually is no unfair competition law claim that forbids the use of generic domain names in 2001.¹¹ It is true that a generic domain name may direct more searching customers to the website of the domain name holder. But this advantage constitutes unfair competition only under special circumstances.

When accessing a website through a generic domain name, the reasonable consumer generally does neither expect a complete market survey nor a neutral information platform. Consequently, using the generic domain name cannot be regarded as an unfair interception of customers.

However, it is considered unfair competition if the generic domain name gives the wrong impression that the website accessed through it is the only website for the goods or services in question. Here the reasonable internet user (consumer) has to be considered. Today such user is aware of the existence of search engines and does not wholly rely on domain names like carrental.uk; lawyer.com or horseriding.uk to find or access websites. In case of a flat-sharing agency such awareness was questionable back in 2001.

¹¹BGH, Judgment of 17.05.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148,1 – Mitwohnzentrale.de

Even if the generic domain name implies an unjustified “claim of unique position”, the domain name holder may nevertheless continue its use. It may add an indication on the starting page of its website clarifying that other internet sources of supply are available.

The use of a generic domain name generally does not infringe the name right of persons bearing the same word as civil name. Example: Peter Baker in Berlin has no claim against a Berlin bakery using the domain name “baker.de”. Here the domain name is not used as a name, but only as generic notion. Thus no confusion about the name owner is possible.

6. Other areas of conflict

a) Priority issues: Protection of domain names against younger name rights or commercial designations

Holders of rights which came into existence after the domain name was registered may nevertheless prevent a domain name use which infringes their rights. This is particularly true for trademarks and commercial designations which arose late. The claim of an owner of such right is founded, if the domain name holder has not gained a better right before by using the domain name for the business in question.¹²

In contrast, the right to use a domain name and to keep it registered cannot be prevented in general by identical name rights, commercial signs or trademarks which arose later. In particular, a new company has to check which domain names are still available when starting its business.

However, a domain name is not protected against later rights if its registration was abusive. That is the case, where the registration deliberately obstructs the interests of third parties, because the applicant has no serious intention to use the domain name for his own business. Instead, his only purpose is to sell the domain name to other parties with a legitimate interest to register that same domain name. This may, in particular, be the owner of an identical commercial designation or trade mark.¹³ An abuse can be assumed if the domain holder had registered many domain names which consist of commercial designations of others. This practice is usually called domain grabbing.

¹² See BGH, Judgment of 19.02.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685, Tz. 45 ff. - ahd.de.

¹³ BGH, Judgment of 24.4.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, Rn. 32 f. – afilias.de

Domain grabbing is a case of deliberate obstruction of competitors and falls under unfair competition law, Section 4 No. 10 UWG.

In contrast, the registration of a large number of domain names for selling them to any not yet known third party does not constitute an abuse per se in Germany.¹⁴

b) Domain names vs. name rights

Natural persons have name rights that extend to their family name or first and family name. In contrast, the first name alone usually is not sufficiently distinctive and may be protected as name right in exceptional cases only. Either it must enjoy paramount recognition or it must be particularly distinctive. An example for the former could be the very popular first name of a football star like “Ronaldo”. Particular distinctiveness in Germany was acknowledged by BGH for the female first name “Raule”. This first name is certainly very rare in Germany and possibly can be found there only once.¹⁵

Under German civil law, natural persons as well as companies enjoy a name right. Usually this does not matter, because use of this name right is repressed where the company name is protected as commercial designation under trademark law. However, only the owner of a trade mark who enjoys a reputation has claims against domain name holders in branches that are not similar to his business activity. Consequently, a company’s name right may be relevant, if legitimate business interests of the company are jeopardized by an unauthorized use of the name even though it is clearly outside the company’s area of business.

A relevant disturbance of company interests is the registration of the company name as domain name with the ccTLD of Germany by an unauthorized person. Consequently, a company may oppose the use of its name as domain name by others not only in its own area of business, but also in other business sectors. To give an example: It is possible that a hospital may oppose the use of its company name by a promotion agency.¹⁶

The name right of a person is violated, if

- another person uses the name,
- this use is unauthorized,
- there is a risk of identity confusion,

¹⁴ BGH, Judgment of 19.02.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685, Tz. 45 ff. - ahd.de.

¹⁵ BGH, Judgment of 23.10.2008 – I ZR 11/06, GRUR 2009, 1004,para. 12 - raule.de.

¹⁶ BGH, Judgment of 9.9.2004 – I ZR 65/02 – mho.de.

- and legitimate interests of the opposing name bearer are injured.

To find a name right violation, the domain name must not be used for an active website with content. Registration of a domain name is already considered use of the name.¹⁷

The use of a name is unauthorized, if the domain name holder has no own right to do so. A company is authorized to use obvious abbreviations of its company name as domain name. A trademark may be used as domain name to promote products or services and to denote their origin, but not as a designation of the business of the trademark owner.

Using another person's distinctive name, which has no generic meaning, as domain name to access an active website entails a risk of identity confusion. The public misunderstands such domain names as a reference to the operator of the website.¹⁸

The interests of a name bearer are generally injured by the unauthorized use of his name as a domain name. He is prevented from using his name as a domain name. Each name bearer has a legitimate interest to use his name for a website under the TLD of his country, in Germany the TLD .de. It does not matter whether he already has registered his name with another TLD. The same interest of name bearers to use a certain TLD in a domain name has to be acknowledged for example for .com and .eu.

However, a name bearer cannot prevent the registration of his name as domain name by an unauthorized person unless he has a legitimate interest to do so. This is not the case for a name bearer who does not intend to use his name as a domain name in future and wants to prevent only the registration prior to its actual use. For this name bearer to demonstrate a legitimate interest, he has to show that the unauthorized person owning the domain name has started using it for an active website. As mentioned earlier, the usual result of using a foreign name for a website is a risk of identity confusion.¹⁹

Moreover, a name bearer cannot take action against the registration of a domain name by a person not enjoying a right to that name, if the latter immediately after registration intends to start using a respective commercial designation, which is not objectionable.²⁰

¹⁷ BGH, Judgment of 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 - shell.de.

¹⁸ BGH, Judgment of 24.4.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, para. 25– afilias.de

¹⁹ See BGH, Judgment of 19.02.2004 – I ZR 82/01, GRUR 2004, 619, 621 f. – kurt-biedenkopf.de; Judgment of 24.04.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, para. 25– afilias.de.

²⁰ BGH para. 28 – afilias.de

c) Same name disputes

All persons bearing the same civil or company name have an equal right to register it as domain name. The “first come, first serve”-principle applies. However, name holders are required to take the interests of other persons with the same name into consideration. And in exceptional cases the priority of domain name registration may be overturned by the outstanding reputation of a name in public.

An instructive example for this is the “shell.de” case.²¹ A natural person named Andreas Shell first registered the domain name “shell.de”. He used it for a website colored red and yellow, the company colors of Shell, to refer to his second job - translations and drafting press texts. After the mineral oil giant Shell company opposed, Mr. Shell accepted to use the domain name for a private homepage of his family only.

However, the BGH held that the Shell company is entitled to forbid this use because it infringes its name right. The obligation to take the interests of other persons with the same name into consideration was crucial. In this particular case it forced Mr. Shell to add a supplement to his domain name in order to prevent customers looking for information about Shell company and its offers by accessing his website. As a result it was for example an option for Mr. Shell to use “family-shell.de” as his domain name.

d) Domain names vs. trade marks/ commercial designations

Trademarks and commercial designations may only stop the commercial use of a domain name. The domain name must be used for an active website offering or advertising goods or services. It is sufficient if the user after typing the domain name is automatically directed to another website with such commercial content. An offer to sell a domain name is not in itself a commercial use of the domain name.

In assessing the likelihood of confusion between trademark and domain name, technically necessary elements of domain names are disregarded (e.g. the uniform start of any URL `http://www.` and also the TLD). To examine the similarity of goods and services in case of a domain name only the content of the website is to be taken into account.

²¹ BGHZ 149, 191 – shell.de

The registration of a domain name does not constitute the use of it as a trademark.²² Trademark law may also not prevent from a purely generic use of a domain name.

The use of a trademark that enjoys a reputation as domain name by a third party usually constitutes unfair competition under the aspects of the exploitation of reputation and deliberate obstruction of competitors (Section 4 No. 9 b),¹⁰ German Act Against Unfair Competition).

e) Typosquatting

Typosquatting is a practice whereby a party registers a domain name very similar to another domain name that is already famous for certain goods or services purely for the purpose of drawing internet users to this website.

In these cases no claim under name right is given, because the right to use the name as domain name (in its correct spelling) is not questioned. In contrast, claims made under unfair competition law (UWG) may well be founded. Typosquatting may be regarded as unfair interception of customers.

7. A few procedural aspects

Since trademarks and commercial designations are protected for certain products, services or business activities only, the cancellation of a domain name registration can only be claimed under name right and not under trademark law²³. Otherwise the domain name holder would be prevented from using the domain name for other business activities or for private purposes. Both are not covered by the rights of claimant.

Consequently, a trademark may only justify a permanent injunction against a domain name use for certain products, services or business activities. Not any possible use of the domain name can be forbidden. That is fair, because a company usually is less dependent from registration of its trade mark as domain name than from registration of its company name for that purpose.

A claim for transfer of a domain name is not possible in Germany. Instead, the domain name holder may be forced to abandon the domain name at the registrar instead. After registration is cancelled, the claimant may register the domain name for himself. It will automatically gain the domain name after cancellation if a so called “dispute entry” was filed to our registration

²² BGH, Judgment of 9.11.11 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 - Basler Haarkosmetik.

²³ BGH, GRUR 2012, 304- Basler Haarkosmetik.

authority DENIC before. In other jurisdictions other options for preliminary legal protection of claimant exist.

Final remark

The guided tour through domain name law in Germany ends here. I hope it hasn't been too exhausting. At least you have an idea about the issues German courts deal with in that area. Please feel free to comment and discuss whatever you like.

dr Wolfgang Kirchhoff
Juge à la Cour fédérale de justice
Allemagne

Aspects légaux liés à la protection des noms de domaine

Pour commencer, permettez-moi de vous servir de guide dans le cadre du périple à travers les aspects légaux de la protection des noms de domaine du point de vue de la justice allemande. Probablement la plupart des problèmes légaux, sinon tous, traités dans mon intervention sont bien connus et ont dû être réglés par les autres juridictions nationales. Moi-même d'ailleurs, j'aimerais savoir:

- si vous avez répondu aux mêmes questions de manière similaire,
- quelles sont les points de divergence et pourquoi,
- si l'on a besoin d'harmoniser et comment?

J'ai l'intention d'aborder les points suivants:

1. Statut juridique des noms de domaine
2. Caractéristiques des noms de domaine
3. Création des marques, des dénominations commerciales ou des titres en utilisant les noms de domaine
 - a) Marques
 - aa) L'arrêt ZAPPA
 - bb) Nomes de domaine protégés au même titre que les marques (en tant que telles)
 - b) Dénominations commerciales
 - c) Titres (work titles)

4. Protection des noms de domaine dans le droit civil
5. Mots génériques
6. Autres zones de conflit
 - a) Question de priorité/ antériorité
 - b) Noms de domaine et droits de nom commercial
 - c) Quelques litiges
 - d) Noms de domaine et marques / dénominations commerciales
 - e) Typosquatting
7. Quelques aspects procéduraux

1. Statut juridique des noms de domaine

Un nom de domaine est une adresse textuelle d'un site web, une traduction d'une adresse IP facile à retenir. Cependant, une adresse seule n'est pas couverte par un droit de propriété intellectuelle. Le droit exclusif d'utiliser un nom de domaine résulte du contrat conclu avec le registrar. Le propriétaire du nom de domaine demande au registrar de connecter le nom de domaine et de maintenir la connexion. Le propriétaire du nom de domaine dispose des droits contractuels exclusifs, tout comme dans le cas d'un droit de propriété classique. Par conséquent, la situation juridique exclusive du propriétaire du nom de domaine est protégée par garantie constitutionnelle du droit de propriété. La Cour constitutionnelle fédérale allemande l'a bien confirmé en 2004.²⁴ La protection constitutionnelle du propriétaire du nom de domaine est la raison pour laquelle les noms de domaine n'ont pas été remplacés par les droits liés aux noms de commerciaux, ou bien par les marques, qui sont plus récentes.²⁵

2. Caractéristiques des noms de domaine

Un nom de domaine ne peut être attribué qu'une seule fois. Voilà la différence par rapport aux marques déposées, dont la protection est limitée à certains biens et services, ainsi qu'à un certain

²⁴BVerfG, décision du 24.11.2004 – 1 BvR 1306/02, GRUR 2005, 261 – ad-acta.de

²⁵Voir BGH, arrêt du 24.4.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, par.30 ff. – afilias.de

territoire. Par conséquent, les litiges entre les sociétés ou les personnes physiques, qui souhaitent enregistrer le même nom de domaine sont tout à fait possibles, même s'il n'y a aucun chevauchement entre leurs activités respectives. Dans une certaine mesure ce problème est dû aux extensions / suffixes géographiques - TLDs – ex.: « .uk », « .de » ou bien « .pl ». Le problème est atténué par l'existence des extensions génériques, telles que « .eu » et « .com », « .net ».

En principe, l'acquisition d'un nom de domaine est basé sur le principe d'antériorité dite du « premier arrivé, premier servi ».²⁶ Le registrar ne vérifie pas si le déposant peut légitimement demander l'enregistrement du nom de domaine. En général le propriétaire d'un nom de domaine n'est pas obligé d'abandonner son droit si une société ou une personne physique est propriétaire de la marque correspondante, de la raison sociale ou du nom. Il est simplement possible de limiter l'usage du nom de domaine à une fin particulière.

3. Création des marques, des dénominations commerciales ou des titres en utilisant les noms de domaine

L'utilisation commerciale d'un nom de domaine donne naissance à un droit relatif à l'adresse IP, à la marque, à la dénomination commerciale ou à un titre. C'est particulièrement important au moment où le nom de domaine est une création nouvelle, n'est pas identique à l'appellation ni à la raison sociale du propriétaire du nom de domaine, ni à la dénomination commerciale, marque ou bien un titre qu'il utilise déjà. Par ailleurs, l'utilisation d'une marque comme nom de domaine peut être importante pour bien d'autres raisons.

a) Marques

aa) L'arrêt ZAPPA

Un nom de domaine n'est pas une marque. Cependant l'utilisation d'une marque comme nom de domaine peut-être suffisante pour obtenir son enregistrement. La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof = BGH) traite de cette question dans son arrêt récent dit “ZAPPA”. Voici les éléments constitutifs de cette affaire (j'ai simplifié l'histoire pour cette présentation):

²⁶Voir BGH, arrêt du 22.11.2001 – I ZR 138/99, NJW 149, 191, par.30 ff. – afilias.de

Vous connaissez peut-être un certain Frank Zappa, le compositeur et musicien célèbre? Il est décédé en 1993. Le demandeur était l'administrateur de la propriété de Frank Zappa, propriétaire de la marque verbale (mot-symbole) "ZAPPA". Il utilise le nom de domaine "zappa.com" pour un site web contenant l'information sur l'artiste Frank Zappa. Le site web contenait également un lien vers "Barfko-Swill (magasin en ligne)", un autre site web proposant les CD avec les chansons de Frank Zappa.

Le défendeur était une association enregistrée en Allemagne. Cette organisation avait coutume d'organiser, chaque année, en Allemagne du Nord, un festival dédié à Frank Zappa, intitulé "Zappanale". Le demandeur voulait obtenir une ordonnance interdisant tout usage de l'appellation "Zappanale" pour désigner un festival de musique, ainsi que les produits liés à ce festival. Le défendeur a déposé une demande reconventionnelle en réclamant la nullité de la marque "Zappa" parce que celle-ci n'a jamais été réellement utilisée. La Cour a fait droit à cette demande reconventionnelle.

En vertu de l'art.50, p. 1 a) du RMC

la marque communautaire est déclarée nulle, si pendant une période continue de cinq ans, elle n'a pas été réellement utilisée dans la Communauté en liaison avec les biens et les services pour lesquels elle avait été enregistrée, et s'il n'y a pas de raisons qui pourraient justifier son non-usage.²⁷

La jurisprudence de la CJCE est bien établie. Selon la Cour européenne « l'usage sérieux », conformément à la directive, veut dire l'usage réel, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux d'une autre provenance.²⁸

Les noms de domaine qui conduisent l'utilisateur au site web actif utilisé à des fins commerciales est perçu par le public comme référence à l'origine des biens et des services (l'entreprise) proposés par ce site web. Cela n'est cependant pas vrai dans quelques cas d'exception, où le nom

²⁷La nullité de la marque peut être prononcée, suite à l'introduction d'une demande reconventionnelle, dans le cadre d'une procédure d'infraction devant le tribunal administratif des marques.

²⁸CJE, Cas C-40/01 - Ansul [2003] ECR I-2439, paragraphes 35 et 36, Cas C-442/07- Verein Radetzky-Orden, paragraphe 13, Cas C-495/07 - Silberquelle GmbH, paragraphe 17.

de domaine n'est utilisé que pour des raisons techniques comme adresse du site web ou est perçu par le public uniquement comme un nom générique.

Sur la base de ces principes l'utilisation du nom de domaine "zappa.com" ne peut pas être interprétée comme usage réel de la marque "ZAPPA". Les utilisateurs, qui connaissent Frank Zappa vont comprendre que le nom de domaine fait référence au musicien et non pas à l'origine des biens ou services. Ceux, qui ne connaissent pas Frank Zappa et entrent sur le site web vont immédiatement comprendre qu'il contient de l'information sur le musicien portant le même nom. Ils vont également comprendre que le nom de domaine est un mot générique.

Il est vrai que la vraie fonction du nom est d'identifier le porteur et de le distinguer des autres. Cependant, cela ne veut pas dire que le public perçoit le nom de la personne comme faisant référence à l'origine des biens et des services si le nom est utilisé comme nom de domaine. Le fait d'utiliser le nom d'une personne n'a pas en soi pour objectif de distinguer les biens ou les services. En conséquence, là où l'utilisation du nom est limitée à l'identification d'une personne, cette utilisation ne peut pas être considérée comme étant utilisée "pour les produits ou les services" conformément à l'article 50, paragraphe 1 du RMC. Ce raisonnement est conforme à l'arrêt "Celine" de la CJCE.²⁹

L'usage de la marque "ZAPPA" ne peut pas être démontré par la présence sur le site web zappa.com, qui nous conduit à "Barfko-Swill (magasin en ligne), qui propose les CD avec la musique de Frank Zappa. Car ce lien n'a pas été décrit en utilisant la marque, mais seulement par "Barfko-Swill (magasin en ligne). La marque n'a donc absolument pas été utilisée.

Bien que l'utilisation d'un nom de domaine puisse donner lieu à la protection du nom en tant que nom de l'entreprise, cela n'a pas été le cas de "zappa.com". L'utilisation du nom de domaine "zappa.com" était purement générique, sans faire référence à l'origine du produit au profit de l'entreprise, qui exploite le site web.

bb) Noms de domaine protégés au même titre que les marques (en tant que telles)

Quand est-ce que les noms de domaine non seulement soutiennent une marque existante, mais eux-mêmes jouissent d'une protection? Un nom de domaine peut être enregistré en tant que marque de commerce. Cependant, dans des cas d'exception, les noms de domaine peuvent jouir en Allemagne d'une protection similaire à une marque commerciale sans avoir besoin d'être

²⁹ Voir la CJE, C-17/06, paragraphe 21 - Celine

enregistrés. C'est le cas si le nom de domaine acquiert une certaine réputation auprès du grand public comme référence à certains biens et services. Conformément au considérant 5 de la directive européenne 89/104 sur les marques³⁰ l'Allemagne a opté pour continuer à protéger les marques acquises par l'utilisateur (voir Section 4 No. 2 de la Loi allemande sur les marques).

b) Dénominations commerciales

Les noms de domaine peuvent être protégés tout comme les dénominations commerciales. Pour que ça soit possible, la Loi allemande sur les marques de commerce³¹ exige, que certaines conditions soient réunies:

- le nom doit être suffisamment distinctif (ex. pas "searching.uk")

- le nom de domaine doit être utilisé dans le cadre d'une activité commerciale comme appellation d'une entreprise et non pas d'un produit ou service. Ce nom ne doit pas être perçu par le public comme une adresse purement technique dont l'unique fonction consiste à donner l'accès à un site web.

Il en résulte qu'un nom de domaine qui est enregistré, mais non utilisé par un site web actif, n'est pas protégé de la même façon. La même règle s'applique si le site web auquel on accède par le nom de domaine donné, renvoie vers un autre site web appartenant à une autre entreprise, avec une autre raison sociale. Une offre d'achat du nom de domaine n'est pas un élément suffisant non plus. Le nom de domaine comme objet à vendre n'est pas lié à l'activité commerciale régulière de l'entreprise et n'est pas utilisé pour un site web actif.

Alors même que les sites web sont en général accessibles dans le monde entier, la protection du nom de domaine désignant une société peut être limitée à un territoire. C'est le cas si le propriétaire du domaine a une activité, qui elle-même, est limitée à un certain territoire. Cependant, si le site web a pour but d'attirer les clients du monde entier, en particulier de l'étranger, le propriétaire du nom de domaine peut voir son nom de domaine protégé comme toute autre dénomination commerciale. Ici, j'aimerais mentionner l'arrêt "Cambridge Institute".³²

Le demandeur exploite une école de langues "Cambridge Institut" à Munich. Depuis 1996, il utilise le nom de domaine www.cambridgeinstitut.de pour son site web. Son école de langues est accréditée comme centre d'examen autorisé par l'Université de Cambridge (Angleterre). Le

³⁰ Directive 2008/95/CE du 22.10.2008, JO 2008 L 299/25

³¹ Section 5 paragraphe 1, 2

³² BGH, arrêt du 28.06.2007 – I ZR 49/04, GRURInt 2008, 347

défendeur est le propriétaire du nom de domaine www.cambridgeinstitute.ch. Le site web rattaché à ce nom de domaine contient entre autres la rubrique “THE CAMBRIDGE INSTITUTE ALSO CLOSE TO YOU” (L’institut Cambridge près de chez vous), qui fait référence de l’école de langues à Freiburg, au sud-ouest de l’Allemagne. Le défendeur propose les cours d’anglais et il n’a aucun rapport avec l’Université de Cambridge.

La BGH a confirmé l’opinion de la cour d’appel allemande. La raison sociale du demandeur (“Cambridge Institut”) n’est pas protégée sur tout le territoire allemand. Il y a beaucoup d’écoles de langues en Allemagne. L’université de Cambridge en particulier dispose de 22 centres d’examens autorisés dans ce pays. En plus le demandeur ne propose pas de cours à distance et n’a jamais fourni de preuve suffisante d’avoir une activité dans d’autres régions de l’Allemagne. Compte tenu de ces circonstances, il faut considérer que l’activité du demandeur est limitée à la région de Munich. Ça n’a pas d’importance que le site web soit accessible dans le monde entier à partir du nom de domaine « cambridgeinstitut.de ». Logiquement, le demandeur n’a pas pu obtenir injonction permanente sur la base de sa dénomination commerciale “Cambridge Institut”.

c) Titres (work titles)

Les noms de domaine peuvent être protégés comme les titres (relatifs à une œuvre). Dans ce cas il s’agit des sites web avec le contenu éditorial, en particulier les publications de presse.³³ Pour pouvoir jouir d’une protection un titre doit remplir des conditions suivantes:

- le site web doit être « consultable en ligne » ou la connexion doit être en cours;
- son contenu doit être comparable avec la version papier, l’œuvre cinématographique, sonore ou bien la pièce de théâtre.

4. Protection des noms de domaine dans le droit civil

Les noms d’état civil sont protégés en vertu de la section 12 du Code civil allemand (BGB). Un nom de domaine, qui n’est pas utilisé dans un but commercial et qui n’est pas identique au nom d’état civil du propriétaire du nom de domaine, est protégé comme nom à condition de jouir d’une certaine réputation. Exemples: les noms des artistes, les alias ou bien les noms de plume.

³³ Voir BGH, arrêt du 18.06.2009 – I ZR 47/07, GRUR 2010, 156 - Eifel-Zeitung

5. Mots génériques

Un mot générique peut être enregistré en tant que nom de domaine. L'enregistrement permet à une personne d'exercer les droits exclusifs relatifs au mot générique, qui autrement ne serait pas protégé en vertu de la réglementation traditionnelle des marques. Dans ce contexte j'aimerais évoquer l'affaire "Mitwohnzentrale.de", qui est particulièrement importante pour l'Allemagne. « Mitwohnzentralen » paraît être une invention allemande et il faudrait traduire le mot par "agence de colocation".

Le défendeur utilise le nom de domaine "mitwohnzentrale.de". Le demandeur, un concurrent, évoque l'argument que le fait de monopoliser un mot générique dans le nom de domaine, pour son activité commerciale, est un acte de concurrence déloyale en Allemagne.

La BGH a déjà en 2001 statué, qu'en général il n'y a pas de disposition sur la concurrence déloyale qui interdirait l'usage des mots génériques dans les noms de domaine.³⁴ Il est vrai que l'usage d'un mot générique dans le nom de domaine risque d'attirer plus de clients potentiels vers le site du propriétaire du nom de domaine. Mais cet avantage concurrentiel constitue un acte de concurrence seulement sous certaines conditions bien précises.

En entrant sur un site web à partir d'un nom de domaine générique, un consommateur averti ne s'attend pas à pouvoir consulter l'offre complète du marché ni à une source d'information objective. Par conséquent, l'utilisation du nom de domaine générique ne peut pas être considéré comme une « interception des clients » déloyale.

Cependant, on peut parler d'un cas de concurrence déloyale si le nom de domaine générique donne une fausse impression, que le site web auquel on accède est le seul à proposer les biens et les services d'un type donnée. Ici, il faudrait se pencher sur la notion de l'utilisateur (consommateur) averti. Un utilisateur moderne est conscient de l'existence des moteurs de recherche et ne se fie pas entièrement aux noms de domaine comme « carrental.uk », « lawyer.com » ou bien « horseriding.uk » en cherchant les sites web correspondants. Dans le cas de l'agence de colocation cette « conscience » était encore douteuse en 2001.

Même si le site web derrière le nom de domaine générique prétend illégitimement « être unique », le propriétaire du nom de domaine peut toujours continuer à l'utiliser. Il suffit qu'il ajoute sur la

³⁴BGH, arrêt du 17.05.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148,1 – Mitwohnzentrale.de

page d'accueil de son site web une information sur l'existence des autres sources d'information en ligne.

Généralement l'usage du nom de domaine générique ne viole pas les droits des personnes ayant le même mot dans leur nom d'état civil. Exemple: Un certain Peter Baker, habitant de Berlin, ne peut pas se retourner contre la boulangerie qui utilise le nom de domaine "baker.de". Car dans ce cas le nom de domaine n'est pas utilisé en qualité de nom, mais comme une notion générique. Ainsi il n'est pas possible de confondre cette notion avec le nom d'une personne.

6. Autres zones de conflit

a) Question de priorité/ antériorité: Protection des noms de domaine contre les dénominations commerciales plus récentes

Cependant, les propriétaires des droits créés après l'enregistrement d'un nom de domaine peuvent empêcher son usage en violation de leurs droits. C'est vrai en particulier en cas des marques et des dénominations commerciales qui ont fait surface récemment. La demande d'un tel détenteur de droit est fondée, si le propriétaire du nom de domaine n'arrive pas à prouver qu'il est « plus en droit » à force d'avoir utilisé précédemment le nom de domaine pour son activité en question.³⁵

Par opposition à cet exemple, en général le droit d'utiliser un nom de domaine et de maintenir son enregistrement ne peut pas être limité par les droits identiques au nom, à une marque commerciale etc., qui ont été créés plus tard. En particulier, chaque nouvelle entreprise devrait vérifier, si les noms de domaine sont toujours disponibles lors du démarrage de ses activités.

Cependant, un nom de domaine n'est pas protégé des droits « ultérieurs » si son enregistrement lui-même avait un caractère abusif. C'est le cas d'un enregistrement, qui nuit délibérément aux intérêts des tiers, parce que le déposant n'a pas réellement l'intention d'utiliser le nom de domaine dans le cadre de ses propres activités commerciales. En revanche, son unique but est de revendre le nom de domaine aux personnes qui ont un intérêt légitime à enregistrer le même nom de domaine. Il s'agit en particulier des personnes qui détiennent une dénomination commerciale ou une marque de commerce identiques.³⁶ On peut supposer un abus dans le cas des propriétaires, qui ont enregistré plusieurs noms de domaine, toujours similaires aux dénominations

³⁵ Voir BGH, arrêt du 19.02.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685, Tz. 45 ff. - ahd.de.

³⁶ BGH, arrêt du 24.4.2008 - I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, Rn. 32 f. - afilias.de

commerciales appartenant aux autres opérateurs. Cette pratique est couramment appelée « captation de noms de domaine » (domain grabbing).

La captation de noms de domaine est un exemple d'activité qui a pour but de nuire délibérément aux intérêts de la concurrence et relève de la loi sur la concurrence déloyale, section 4 No. 10 UWG.

En revanche, le fait d'enregistrer les noms de domaines en quantité importante dans le but de les revendre aux acheteurs, qui au moment de l'enregistrement ne sont pas connus, ne constitue pas un abus en soi au sens de la loi allemande.³⁷

b) Noms de domaine par rapport aux droits relatifs au nom

Les personnes physiques sont titulaires des droits aux noms, qui s'étendent sur leur nom de famille ou nom et prénom. En revanche le prénom seul d'habitude n'est pas suffisamment distinctif pour protéger le droit au prénom de la personne. Cela n'arrive que dans des cas d'exception. Soit, le prénom doit être vraiment particulièrement « reconnaissable », soit très distinctif. Un exemple pour le premier: prénom exceptionnellement populaire de la star de football “Ronaldo”. Le prénom féminin “Raule” a été reconnu comme particulièrement distinctif par BGH. Ce prénom est certainement très rare en Allemagne et peut être trouvable qu'une seule fois.³⁸

Au sens de la loi allemande, les personnes physiques ont les mêmes droits à leurs noms que les entreprises. Normalement ça n'a pas trop d'importance, car l'utilisation de ce droit au nom est réprimé uniquement dans les cas des raisons sociales protégées en tant que dénomination commerciale en vertu du droit des marques. Cependant, seulement le propriétaire de la marque, qui jouit d'une certaine réputation peut se retourner contre le propriétaire du nom de domaine dans un secteur d'activité qui n'est pas similaire à ses propres activités commerciales. Par conséquent, le droit d'une entreprise au nom peut être soulevé si les intérêts légitimes de cette entreprise pourraient être compromis à cause de l'utilisation non autorisée de son nom, même clairement sans lien à ses activités.

Par exemple le fait d'enregistrer, par une personne non autorisée, le nom d'une entreprise en tant que nom de domaine (ccTLD allemande) constitue une atteinte sérieuse aux intérêts de cette entreprise. Par conséquent, l'entreprise en question peut s'opposer à l'utilisation de son nom

³⁷ BGH, arrêt du 19.02.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685, Tz. 45 ff. - ahd.de.

³⁸ BGH, arrêt du 23.10.2008 - I ZR 11/06, GRUR 2009, 1004, paragraphe 12 - raule.de.

comme nom de domaine par les tiers, non seulement dans son secteur d'activité, mais aussi dans d'autres secteurs. En voici un exemple : il est envisageable qu'un hôpital s'oppose à l'utilisation de son nom d'entreprise par une agence de promotion.³⁹

Le droit d'une personne à son nom est violé:

- quand une autre personne utilise son nom,
- l'utilisation est non autorisée,
- il existe un risque de confusion sur son identité,
- les intérêts légitimes du porteur du nom ont subi un préjudice.

Pour pouvoir constater une violation du droit au nom, le nom de domaine ne doit pas être utilisé pour un site web actif avec un contenu réel. L'enregistrement seul du nom de domaine est déjà assimilé à l'utilisation du nom.⁴⁰

L'utilisation du nom est non autorisée si le propriétaire du nom de domaine n'a pas de droit propre à l'utiliser. L'entreprise peut utiliser les abréviations évidentes de son nom en qualité de nom de domaine. La marque peut être utilisée comme nom de domaine, pour promouvoir les produits ou pour indiquer leur origine, mais pas comme désignation de l'entreprise ou du propriétaire de la marque.

L'utilisation du nom distinctif (qui n'a pas de caractère générique) appartenant à une autre personne, en qualité de nom de domaine rattaché à un site web actif implique un risque de confusion sur son identité. Dans un tel cas le public a tendance à percevoir ces noms de domaine comme une référence à l'opérateur du site web.⁴¹

D'habitude les intérêts du porteur du nom sont lésés par l'utilisation non autorisée de son nom en qualité de nom de domaine. Car lui-même est empêché d'utiliser son propre nom en qualité de nom de domaine. Chaque porteur de nom a un intérêt légitime à utiliser son nom pour son site web dans le cadre des extensions ccTLD de son pays, en Allemagne - « .de. » Peu importe si la personne a déjà enregistré son nom avec une autre code TLD. Il faut reconnaître le même intérêt des porteurs de noms à utiliser dans son nom de domaine une extension TLD, qu'une extension « .com » et « .eu ».

³⁹ BGH, arrêt du 9.9.2004 – I ZR 65/02 – mho.de.

⁴⁰ BGH, arrêt du 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 - shell.de.

⁴¹ BGH, arrêt du 24.4.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, paragraphe 25– afilias.de

Cependant, le porteur de nom ne peut pas empêcher l'enregistrement de son nom en qualité du nom de domaine par une personne non autorisée, sauf s'il arrive à prouver son intérêt légitime. Ce n'est pas le cas du porteur de nom, qui n'a pas l'intention d'utiliser son nom pour en faire dans le futur un nom de domaine et ne souhaite que prévenir l'enregistrement par quelqu'un d'autre plutôt que son utilisation réelle. Si un tel porteur de nom souhaite démontrer son intérêt légitime, il doit prouver, qu'une personne non autorisée / propriétaire du nom de domaine utilise déjà ce nom pour un site web actif. Comme nous avons déjà constaté, l'utilisation du nom étranger pour son site web entraîne un risque de confusion sur l'identité de l'opérateur.⁴²

Par ailleurs, un porteur de nom ne peut pas s'opposer à l'enregistrement d'un nom de domaine par une personne qui n'est pas titulaire du droit à ce nom, si cette personne a l'intention de commencer immédiatement à utiliser la dénomination commerciale correspondante, ce qui n'est pas répréhensible.⁴³

c) Quelques litiges

Toutes les personnes portant le même nom d'état civil ou les entreprises portant le même nom jouissent du même droit d'enregistrer le nom de domaine. L'acquisition d'un nom de domaine est basée sur le principe d'antériorité dit du « premier arrivé, premier servi ». Cependant, les porteurs de noms doivent tenir compte des intérêts des autres personnes, qui portent le même nom. Dans certains cas exceptionnels la priorité de l'enregistrement du nom de domaine peut être renversée par la réputation d'un nom aux yeux du public.

Un exemple instructif: le domaine “shell.de”.⁴⁴ Une personne physique, un certain Andreas Shell a enregistré comme premier le nom de domaine “shell.de”. Il l'a utilisé pour mettre en place un site web en rouge et jaune, les couleurs de Shell, en faisant référence à son deuxième occupation - traduction et élaboration des textes pour la presse. Attaqué par le géant pétrolier Shell, Monsieur Shell a accepté de limiter l'utilisation du nom de domaine à un site web privé de sa famille.

Cependant, la Cour (BGH) a admis que le groupe Shell avait le droit d'interdire une activité qui violait son droit à la raison sociale. L'élément crucial pour cette décision était l'obligation de tenir compte des intérêts des autres personnes, qui portaient le même nom. Dans ce cas particulier la

⁴² Voir BGH, arrêt du 19.02.2004 – I ZR 82/01, GRUR 2004, 619, 621 f. – kurt-biedenkopf.de; arrêt du 24.04.2008 – I ZR 159/05, NJW 2008, 3716, paragraphe 25– afilias.de.

⁴³ BGH paragraphe 28 – afilias.de

⁴⁴ BGHZ 149, 191 – shell.de

Cour a obligé M. Shell à ajouter un suffixe à son nom de domaine pour éviter la confusion des consommateurs qui cherchaient sur son site l'information sur le groupe Shell et son offre. M. Shell s'est vu proposer l'option d'utiliser à titre privé le domaine “family-shell.de”.

d) Noms de domaine par rapport aux marques / dénominations commerciales

Les marques et les dénominations commerciales sont les seules à justifier l'interdiction de l'utilisation commerciale d'un nom de domaine. Le nom de domaine doit être utilisé pour un site web actif avec un contenu réel, une offre de biens ou de services. Il suffit qu'un utilisateur qui tape le nom de domaine soit automatiquement réacheminé vers un autre site web avec ce type de contenu. Une offre d'achat du nom de domaine n'est pas en soi un élément d'utilisation commerciale du nom de domaine.

En évaluant le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine, les éléments techniques nécessaires à l'identification du domaine sont négligés (ex. le début de chaque adresse URL `http://www.` ainsi que le code TLD). Dans les affaires relatives aux noms de domaine uniquement le contenu du site est à prendre en compte pour juger de la ressemblance des biens et des services.

L'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas en soi un acte d'utilisation de la marque commerciale.⁴⁵ Le droit des marques ne peut pas non plus s'opposer à l'usage purement générique du nom de domaine.

L'utilisation de la marque qui jouit d'une certaine réputation en qualité de nom de domaine par une tierce partie constitue d'habitude un acte de concurrence déloyale ayant pour but d'exploiter la réputation et de faire obstacle à l'activité des concurrents (Section 4 No. 9 b), 10 de la loi contre la concurrence déloyale).

e) Typosquatting (dérivé du cybersquattage)

Le typosquatting est une pratique qui consiste à acheter des versions mal orthographiées d'un nom de domaine connu pour certains biens et services, dans l'unique but d'orienter les utilisateurs vers ce site web.

Dans ces cas il n'y a pas lieu de se retourner contre le déposant du nom de domaine, parce qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété du nom (dans sa version correcte). En revanche, les

⁴⁵ BGH, arrêt du 9.11.11 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 - Basler Haarkosmetik.

actions basées sur les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale (UWG) seraient tout à fait admissibles. Le typosquatting peut être considéré comme une « interception des clients » déloyale.

7. Quelques aspects procéduraux

Puisque les marques et les dénominations commerciales ne sont protégées que pour certains produits, services ou activités commerciales, l'annulation d'un nom de domaine n'est possible que sur la base du droit au nom et non pas du droit des marques⁴⁶. Autrement le propriétaire du nom de domaine serait empêché d'utiliser le nom de domaine dans le cadre des « autres » activités commerciales ou dans un but purement privé. Les deux domaines ne sont pas couverts par les droits du demandeur.

Par conséquent, la marque commerciale peut uniquement justifier l'injonction permanente interdisant l'utilisation du nom de domaine pour certains produits, services ou activités commerciales. Tous les usages possibles du nom de domaine ne peuvent pas être interdits. C'est une solution acceptable, car en règle générale l'entreprise est moins dépendante de l'enregistrement de sa marque en qualité de nom de domaine que de l'enregistrement du nom de l'entreprise dans ce but.

En Allemagne, il n'est pas possible de demander une décision de justice ordonnant le transfert d'un nom de domaine. En revanche, le propriétaire du nom de domaine peut être forcé de l'abandonner au profit du registrar. Après l'annulation de l'enregistrement primitif, le demandeur peut enregistrer le nom de domaine à son compte. Le nom de domaine sera automatiquement transféré après l'annulation du conflit dans les registres par l'autorité d'enregistrement DENIC. Il existe des solutions juridiques permettant de protéger à titre provisoire le demandeur par d'autres juridictions.

Remarque finale

La visite guidée à travers les dispositions relatives au nom de domaine en Allemagne touche à sa fin! J'espère que cela n'a pas été trop fatigant. Au moins vous avez une idée sur les questions traitées par les tribunaux allemands dans ce domaine. Je serai heureux d'entendre vos commentaires ou de participer à une discussion.

⁴⁶ BGH, GRUR 2012, 304- Basler Haarkosmetik.

prof. dr Jaap Spier⁴⁷

Advocate-General

Supreme Court of the Netherlands

How to cope with the real challenges of our time?

Our continent and the globe more generally face unprecedented challenges and threats. Our media (tv and newspapers) predominantly focus on the financial crisis and related issues: banks that have to be rescued, staggering unemployment, the need to cut State budgets with the inevitable negative consequences for many people, the impact on the global economy and the doom of a long lasting recession. It may take some time – years, perhaps a decade – but we can be quite confident that this misery won't last; financial crises never did.

In the upshot of the financial crisis we tend to ignore other and even more serious threats in the field of sustainable development and climate change. Climate change is by far the most serious threat. According to the most recent data, China's GHG-emissions are increasing at a rapid pace. By the same token, the global emissions are still increasing, despite small decreases in Europe and the US. The IEA's chief economist Fatih Birol warned that this trend is "perfectly in line with a temperature increase of 6 degrees Celsius (by 2050), which would have devastating consequences for the planet."⁴⁸ I don't have to remind you that, according to the predominant view, 2 degrees already is the fatal tipping point. Although this is a little speculative, many experts believe that quite a few natural catastrophes (droughts, excessive rainfall and hurricanes) can already be attributed to climate change.⁴⁹ Even in the more optimistic scenario's the economy will be adversely affected on a large scale, i.e. to an extent that goes far beyond the global impact of the financial crisis, even if the euro were to "implode". More importantly, the human toll will be unbearably and unacceptably high.

I could easily continue with this bad news show, but that does not seem necessary for my purpose.

⁴⁷ Advocate-General in the Supreme Court of the Netherlands; honorary professor at the University of Maastricht. This lecture was written as fellow of Stias, Stellenbosch (South Africa).

⁴⁸ www.reuters.com/print?aid=USBRE84NOMJ20120524. It is all the more striking – and alarming – that e.g. the Netherlands Planning Office for the Living Environment (Leefomgeving) takes the view that the Netherlands is reasonably prepared for climate change; see its report issued July 25, 2012, Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012.

⁴⁹ See my Shaping the law for global crises p. 17 ff.

There seemingly is a universal trend to translate misery into claims. Our society is increasingly becoming a lawyer's paradise. Large scale misery is a (potential) goldmine for – often already overpaid – attorneys. In the realm of climate change, litigation is already conducted in many countries.⁵⁰ Much more is to follow. The same goes for the financial crisis. According to the International Herald Tribune a Javier Cremades, chairman of a Spanish law firm, claims to represent shareholders of the Spanish bank Bankia. In his view civil action would “be the best way to recover the money of shareholders”. And a Mark Stephens, partner of a London law firm, mentions that a number of Dutch investors “could easily start a case against a Spanish bank”.⁵¹ Under the heading “Spain's Banking Crisis Moves Into the Courtroom” the Global Reposter rightly observed – in a very nice understatement – that the “spate of lawsuits could further complicate efforts to clean up and consolidate Spain's banking sector, given that Madrid has yet to complete the terms of the 100 billion euro (..) bailout that euro currency union finance ministers agreed to last month.” It quotes – as the Reposter puts it – an “independent lawyer” saying that “we are entering a new phase in this banking crisis”. An association of Spanish shareholders, that has already collected over 2000 individual complaints, is preparing lawsuits against the former directors. A junior judge in Malaga predicts that more claims will be filed against bank directors.⁵²

Many senior economists have given their opinions about the causes of the crisis. Very senior officials have commented too. According to the then President of the European Central Bank (Trichet) we have witnessed over the past ten years a dramatic shift of focus in the financial sector: away from facilitating trade and real investment towards unfettered speculation and financial gambling. Managing genuine economic risk gradually ceased to be the main concern of international finance. Instead, the creation and assumption of financial risk – the risk involved in arbitrage and deliberate exposure to asset prices – became the core activity of the financial industry. A point was reached where the main role of the financial system increasingly became to create and propagate new risks.⁵³ True or not, this kind of statement is not overly helpful seen from a legal perspective. It seems to point at shortcomings of the industry and might fuel litigation. All the more so as similar observations have been made by other leading officials.

⁵⁰ See www.columbiaclimatelaw.com.

⁵¹ July 5 p. 16.

⁵² <http://globalreposter.wordpress.com/2012/07/05/spains-banking-crisis-moves-into-the-courtroom>. The article was also published in the New York Times of July 5, 2012.

⁵³ Keynote address at the Chatham House Global Financial Forum, New York, 27 April 2009, <www.ecb.int/press/date/2009/html/sp090427.en.html>.

The financial crisis has or at least will become a legal battlefield. To the best of my understanding litigation against banks and auditors is either already in progress or under preparation in several other countries too. The same holds true for litigation against supervisory institutions, unless blocked by law, as is the case in quite a few countries.⁵⁴

Prima facie, it is not so easy to understand why “victims” should sue banks that will almost certainly be unable to pay compensation if victory would be on the side of the plaintiffs. The answer possibly is that they hope to get a settlement and/or to receive (some) payment from insurers. Whatever the goal of the plaintiffs may be, this type of litigation gives rise to serious concern. Referring, again, to the Spanish banks: if they would be liable, the amount of recoverable damage would almost certainly be colossal. That is good news for plaintiffs, but by the same token very bad news for (other) creditors of the banks, people who have entrusted money to these banks, (other) shareholders, employees and more generally for everybody who is, in a sense, dependent on these banks. Given that the banks already are in bad financial shape (the reason for starting litigation) it is far from unlikely that they won’t survive judgements that oblige them to pay huge amounts of money. At that stage, there are two obvious alternatives. Either the banks have to be “rescued” once again, or the significant amounts spent so far to rescue them have been wasted. We are talking about money from all Euro-countries, i.e. from their taxpayers. It may be true that the plaintiffs cannot help it that the banks engaged in wrongdoing,⁵⁵ the same holds true (even more) for the taxpayers of other European countries. From the perspective of fairness, it is therefore far from obvious that compensation would be the right solution, if the conditions for liability would be fulfilled.

According to the traditional way of legal thinking, it matters little whether judgements may have undesirable side-effects. Most lawyers – and judges – are inclined to focus on the case in point. They render judgements based on the state of the law as they perceive it. Admittedly: that is not universally true. English courts, e.g., care about opening the floodgates, but that is a related, be it different topic. In the overwhelming majority of cases (the run of the mill and even “serious” cases), there is nothing wrong with sticking to the merits of the case in point. But in a growing number of cases in relation to global issues, this approach is dangerous and by the same token potentially harmful for society at large.

⁵⁴ See my *Shaping the law for global crises* p. 34/5.

⁵⁵ I cannot judge whether or not this has been the case; but without this assumption I cannot make my point. It does not seem far-fetched to assume that some will have acted wrongfully.

The worst that could happen would be that (superior) courts in various countries would render very different judgements in largely similar cases. For the reasons just mentioned, it would mean that European taxpayers would have to rescue banks in countries where courts were lenient to the plaintiffs, whereas in other countries victims would remain empty-handed. Such a scenario would only create more chaos than we already have right now.

Let's assume that several courts would be willing to allow suits of the plaintiffs, say shareholders. Almost certainly, they would dismiss claims submitted by people who lost their jobs, who remain unemployed due to the crisis, or by already very poor people in so-called developing countries who are adversely affected due to, say, collapse of interstate trade between Spain and their country. Seen from a legal perspective, it is not difficult to understand why those claims should fail. There probably are quite a few unsurmountable legal obstacles, such as (proveable) causation or the duty of care/proximity/Schutznorm.⁵⁶ I do not dispute *this* outcome. But if we are willing to pierce our well-established legal concepts and pose the question who would need compensation/protection most, the answer would probably be: the people in these categories. It follows that a positive attitude towards some classes of plaintiffs, such as shareholders, would not only add to the chaos but end up in very unbalanced results.

Compared with the tremendously adverse impact of climate change (seen from a human and an economic angle) the financial crisis is just a ripple of the sea. Departing from the most recent figures, based on a sky-rocketing increase of GHG-emissions of China, we are heading towards very, very serious catastrophes, if not devastation. The increasing number of academic writings pointing at the favourable chances of litigation and the seemingly low-hanging fruit of law suits will undoubtedly encourage law firms around the globe to explore and exploit the goldmine. Most of them will primarily focus on claims for damages, as that is most profitable for themselves. There is no reason to believe that they care for the adverse consequences for society at large.

In the context of climate change we can hardly afford *diverging* judgements. These too would add to the chaos confronting us, unless we would miraculously embark on far-reaching world-wide cuts in GHG-emissions. More importantly, we desperately need *well considered and balanced* judgements. That means, in my submission, judgements that do justice to all relevant "stakeholders", whether involved in the case in point or not. Also, these judgements should aim at minimizing the *global* losses and injustices. For practical purposes, this means that claims for

⁵⁶ See e.g. art. 4:102 PETL.

damages should be rejected. It is obvious that the road to damages will lead to catastrophe. The aggregate losses will be beyond imagination. Worse, they will sharply increase with the passage of time.⁵⁷ No single country or enterprise will be able to pay even its proportional share of the loss, irrespective how we would calculate this proportion. And there are more reasons.

Liability will often go at the expense of equally “innocent” people, such as tax payers, shareholders (more often than not pension funds), employees and so on. That in itself is perhaps not enough reason to ban compensation altogether. After all, in the short term, it could be argued that these classes of people benefited from the excessive GHG-emissions. In the longer term, when catastrophe has already set in, the gains of the past will have disappeared; only the liability would remain.

Liability for damages would imply that the first victims would get all. Little, if anything, would be left for future victims,⁵⁸ despite the fact that their losses will be much higher than those of the “first victims”. It would end up in economic devastation.

It is open to debate whether the same reasoning should be applied for adaptation and mitigation costs. It is conceivable that these costs may be manageable and bearable.⁵⁹ The more difficult question is, how much of these expenses should be borne by the “developing countries”.⁶⁰

It follows that compensation, all in all, is in my view the wrong track, despite the fact that *ex post* remedies belong to the lawyer’s paradigm and continue to be the starting point in legal thinking/education in many places. All the more so because it would mean that we first let things happen, and act only when the evil has already materialised. I cannot think of any good reason why a great many people would have to be exposed to major risks, and that they could, at best, only seek compensation when the damage is done.

Prevention has long been ignored by lawyers, but fortunately, there is an emerging trend pointing at the important role this could play.⁶¹ Injunctive relief could pave the way to prevention. As a general rule, potential victims can ask courts to issue injunctions toward those whose wrongful

⁵⁷ That would only be different if there would be fair, consistent and dependable ways to keep the liability burden for present and future losses within bearable limits.

⁵⁸ This assumes, of course, that at least part of the claims will be granted.

⁵⁹ The recoverability of reasonable expenses to ward off the consequences of a risk created by others probably is common ground. See e.g. art. 2:104 PETL.

⁶⁰ I am afraid that there is hardly any sound legal basis/formula to determine this proportion.

⁶¹ L. Krämer, The Genesis of EC Environmental Principles, in Richard Macrory (ed.), *Principles of European Environmental Law* (2004) p. 38. See also ECJ *Regina v. Ministry of Agriculture* [1998] ECR I-2211 paras. 63 and 64; ICJ, *Argentina v. Uruguay* (Pulp Mills) §205; Helmut Koziol and Yan Zhu, (2010) 1 JETL 328 at 342.

acts or omissions will bring about the losses facing those victims.⁶² Courts usually have a wide range of discretion in this field; that is long established and makes possible decisions “flexible, intuitive, and tailored to the particular case”.⁶³ Relevant factors have to be weighed, particularly the magnitude of the harm, the prospect of grave or even irreversible losses and the chances of such losses occurring.⁶⁴ Compliance with this duty should not be too burdensome for the defendant.⁶⁵ If we balance the factors just mentioned, one can hardly arrive at a different conclusion than that injunctions should stand a fair chance, given that the stakes are so very high. From a legal perspective, it is not easy to explain why they should *not* be granted, assuming that GHG-emissions can be labelled as wrongful. Here, too, courts should try to develop common strategies. If courts in our part of the world fail to do so, courts in other – predominantly so-called developing – countries will take the lead; courts that have shown remarkable and in my view often admirable activism in many instances and may otherwise well take the lead in this debate.⁶⁶

That brings me to the outer limits of the powers of courts. That is a heavily debated issue. Opinions diverge greatly, and many judges may not be willing to (re)consider their stance in this debate. For most cases, including important ones, that does not matter so much. After all, the interests at stake are mostly relatively unimportant. But that is very different in the areas briefly touched upon above. In those realms, vital interests of a great many people in many countries, if not worldwide, are at stake. Focussing on the financial crisis, a few European States are struggling with human tragedies on a large scale, such as massive unemployment of a considerable part of the younger generation. In the area of climate change, the interests of the entire younger generation and even more so of future generations, are being frittered away.⁶⁷ Courts should not be indifferent to unnecessary evil done to a great many people. They cannot avoid to step in. They should deliver judgements which are in the best interests of society at large. They cannot overstretch their powers, of course, but the law as it stands (i.e. international law, human rights law and national law) is flexible enough to arrive at the most appropriate judgements.

⁶² See, among many others, Michael G. Faure and André Nollkaemper, SELJ [26A 2007] 142 at 176; Giedre Kaminskaite-Salters, *o.c.* pp. 95/96; David A. Grossman, 28 Columbia Journal of Environmental Law, I, 2003 at 58 and 59.

⁶³ Dan B. Dobbs, *Law of Remedies* (2nd ed.) p. 66; Willem van Boom, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* (2010) I at 14 and 15.

⁶⁴ Van Boom, *o.c.* at 15; 20 and 29 *et seq.*

⁶⁵ Van Boom, *o.c.* at 30.

⁶⁶ See for examples my *The rule of law and judicial activism*, in M. Faure and A. van der Walt (eds), *Globalization and private law*.

⁶⁷ At least according to the prevailing view, which is to the effect that climate change is largely man-induced. The sceptics who have doubts as to this finding may be right, but the precautionary principle requires that we base our judgements and actions on the prevailing view.

Some senior judges – such as the Chief Justice of the US – will argue: the court does possess the powers nor the expertise to make policy judgements.⁶⁸ With due respect, Justice Roberts is mistaken. Courts cannot avoid making policy judgements. Otherwise, every field where the law is either unclear, obsolete or unavailable would be a lawless realm. That is not the way courts have operated in many countries (the US included) and in many instances.

Courts do not need (much) courage to *dismiss* most of the claims – particularly for damages - in the areas discussed before. In several legal systems, we may need some courage to render plaintiff-friendly judgements against directors and officers. Many may think that courage is required to issue *injunctions* to reduce the level of GHG-emissions. Whatever one thinks of the debate about the tasks and powers of courts, and in this context arguably about judicial activism, we cannot avoid seriously considering these issues and developing ideas about them in the context of kind of litigation I have referred to. Ideally speaking, this debate should have a transboundary dimension, not confined to a European context.

This, ultimately, brings me to a few conclusions and submissions. The judiciary would be well advised to start thinking about the best and fairest way to come to grips with litigation – pending and in preparation – in relation to the real challenges of our time. Ideally speaking, it should try to develop common strategies. Needless to say that no court would be bound to apply these strategies, but they might – and if these strategies are well designed probably will – serve as a source of inspiration.

Besides, we should consider suggesting legislators to enact useful legislation to ward off the imminent dangers of litigation, preferably by means of international treaties or conventions. I leave aside whether this could best be achieved in a formal or a more informal way.

Many of you may think: this is not in my backyard. That may well be true for most of us. But this is a unique opportunity to present this kind of ideas to such a learned audience of experienced and wise members of the European judiciary. If my ideas appeal to you, and perhaps even if they don't, I would be most grateful, and you probably would do society at large a service, if you would bring these submissions to the attention of other senior members of the judiciary who might be willing to join forces. From my side I will be delighted to participate in any further discussion in these intriguing fields.

⁶⁸ National Federation of Independent Business et al. v. Sebelius et al. and Department of Health and Human Services et al. v. Florida et al. p. 6.

The organisers of this wonderful conference were entirely right to focus on issues that require our more immediate attention. Issues, important from a legal angle, but equally from the perspective of society at large. I am grateful that they have given me the floor for an uncommon topic – but one that is certain to ask a great deal of our efforts and our concern in the near future.

professeur docteur Jaap Spier⁶⁹

Pays-Bas

Comment faire face aux défis réels de notre époque ?

Notre continent, et, d'une manière plus générale, le monde entier fait face à des défis et des menaces sans précédent. Les projecteurs des médias (de la télévision et de la presse) sont avant tout braqués sur la crise financière et les questions connexes : les banques à sauver, un chômage écrasant, des mesures d'austérité nécessaires pour les budgets des Etats avec leurs retombées néfastes pour un grand nombre de personnes, leur impact sur l'économie globale et des conséquences désastreuses d'une récession prolongée. Cela peut prendre du temps, des années, voire des décennies. Soyons pour autant rassurés : cette détresse aura sa fin, comme toutes les crises.

À cause de la crise financière, nous avons tendance à négliger d'autres menaces, plus prononcées et liées au développement durable et aux changements climatiques. Les changements du climat en sont, sans doute, parmi les plus sérieuses. Les études les plus récentes montrent que les émissions de gaz à effet de serre en Chine augmentent à un rythme rapide. Les émissions mondiales montent également, au dépit de baisses légères enregistrées en Europe et aux États-Unis. Fatih Birol, l'économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie avertit que cette tendance : « se traduira directement par une augmentation des températures de 6 degrés Celsius (jusqu'en 2050) ce qui aura des conséquences désastreuses pour notre planète ». ⁷⁰ Je n'ai pas besoin de vous rappeler que selon l'opinion prédominante, l'augmentation des températures mondiales de 2 degrés marquera déjà un point de bascule catastrophique. Même si ce constat touche à la spéculation, beaucoup d'experts sont convaincus que bien des désastres naturels (sécheresses, précipitations excessives, ouragans) sont attribuables aux changements du climat. ⁷¹ Selon les scénarios les plus optimistes, ces changements auront un impact négatif d'envergure sur l'économie, dépassant largement l'impact global de la présente crise financière, même dans

⁶⁹ Avocat général à la Cour suprême des Pays-Bas ; professeur d'honneur à l'Université de Maastricht. La présente communication a été écrite à l'époque où son auteur était maître de conférence à l'Institut STIAS, l'Université Stellenbosch (Afrique du Sud).

⁷⁰ www.reuters.com/print?aid=USBRE84NOMJ20120524. Il est frappant et inquiétant que l'Agence néerlandaise de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (*Leefomgeving*) ait annoncé que le Pays-Bas est relativement bien préparée au changement climatique ; voir le rapport de l'Agence du 25 juillet 2012 : *Effecten van klimaatverandering in Nederland 2012*.

⁷¹ Voir Jaap Spier, *Shaping the law for global crises* (« Façonner le droit à des crises globales ») p. 17 ff.

l'hypothèse de l'implosion de l'euro. Qui plus est, les pertes humaines atteindront un niveau insupportable et inacceptable.

Je pourrais continuer cet aperçu de mauvaises nouvelles ; cela ne semble pourtant pas opportun pour ma réflexion.

Il semble qu'il existe une tendance universelle de traduire des détresses en prétentions. Notre société devient de plus en plus un paradis pour les juristes. Des souffrances d'ampleur constituent une mine d'or (potentielle) pour les juristes qui sont déjà souvent surrémunérés. Dans le cadre du changement climatique, des procès judiciaires sont déjà en cours dans un bon nombre de pays.⁷² Et cela a commencé à peine. Il en va de même pour la crise financière. Comme l'écrit, *l'International Herald Tribune*, Javier Cremades, le président de l'un des cabinets juridiques espagnols, prétend représenter les actionnaires de Bankia, l'un des établissements bancaires en Espagne. Selon lui, une procédure civile « serait le meilleur moyen pour récupérer l'argent des actionnaires ». Un certain Mark Stephens, associé dans un cabinet juridique londonien, signale que plusieurs investisseurs néerlandais « pourraient bien engager la procédure contre la banque espagnole ».⁷³ Dans un article intitulé « *Spain's Banking Crisis Moves Into the Courtroom* » (« La crise bancaire espagnole se déplace vers la salle d'audience ») le *Global Reposter* souligne avec justesse et d'une manière plutôt euphémiste que « la recrudescence d'actions en justice pourrait encore plus compromettre des efforts visant à nettoyer et consolider le secteur bancaire espagnol, surtout que Madrid n'a pas encore rempli les conditions prévues par le paquet de sauvetage d'une valeur de 100 milliards d'euro (...) consenti par les ministres des finances de la zone euro le mois dernier ». L'article mentionne un juriste que le *Reposter* appelle « indépendant » et selon qui « nous entrons dans une nouvelle étape de la crise bancaire ». Une association d'actionnaires espagnols qui a déjà recueilli 2 000 plaintes individuelles, est en train de rédiger la requête contre les anciens administrateurs. Un juge stagiaire de Malaga prévoit l'afflux de nouvelles plaintes contre le directoire de la banque.⁷⁴

Un bon nombre d'économistes d'expérience se sont déjà exprimés sur les racines de la crise. Les hauts fonctionnaires ont également donné leurs commentaires. Selon le président de la Banque centrale européenne de l'époque (Jean-Claude Trichet), au cours de dix dernières années, nous avons assisté à une réorientation radicale dans le secteur financier allant des mesures promouvant les échanges et les investissements réels vers une spéculation sans limites et des jeux de hasard

⁷² Voir www.columbiaclimatelaw.com.

⁷³ Le 5 juillet, p. 16.

⁷⁴ <http://globalreposter.wordpress.com/2012/07/05/spains-banking-crisis-moves-into-the-courtroom>. L'article a également paru le 5 juillet 2012 dans le *New York Times*.

financiers. La gestion du risque économique réel est de moins en moins au cœur des préoccupations de la finance internationale. C'est la création et l'acquisition du risque financier : du risque lié à des décisions arbitraires et à une exposition délibérée à des fluctuations des prix d'actifs, qui est devenue l'activité principale du secteur. Le point a été franchi au moment où la création et la promotion de nouvelles formes de risque sont devenues l'activité clé du système financier.⁷⁵ Que ce constat soit vrai ou non, il n'est pas particulièrement utile du point de vue juridique : il semble pointer les défauts du secteur et pourrait alimenter de nouveaux recours. D'ailleurs, des avis similaires ont été exprimés par d'autres leaders d'opinion.

En effet, la crise financière devient ou pourrait devenir un vrai champ de bataille juridique. Selon des données disponibles, non seulement en Espagne mais également dans d'autres pays, des actions en justice ont été engagées contre les banques et les cabinets d'audit ; et de nouveaux recours suivront. Il en est de même pour les institutions de surveillance, à moins que cela ne soit interdit par la loi, comme c'est le cas dans un bon nombre de pays.⁷⁶

À première vue, il n'est pas facile de comprendre pourquoi « les victimes » devraient tenter des procès contre les banques qui, les plus vraisemblablement, dans l'hypothèse de la victoire des plaignants, ne seraient pas capables de payer les dommages intérêts. La réponse possible est que ces derniers espèrent obtenir une indemnisation partielle résultat d'un règlement amiable et/ou un versement (partiel) des dommages intérêts par les assureurs. Quel que soit le but des plaignants, des actions en justice de ce genre soulèvent de fortes inquiétudes. Et pour revenir, encore une fois, au cas des banques espagnoles, si celles-ci étaient reconnues responsables, des montants de dommages récupérables seraient sans doute colossaux. C'est une bonne nouvelle pour les plaignants, et en même temps une mauvaise nouvelle pour les (autres) créanciers des banques, pour ceux qui leur ont confié leur épargne, pour les (autres) actionnaires et les salariés et, en général, pour tous ceux qui dépendent, d'une manière ou d'une autre de ces établissements. Compte tenu de leur mauvaise santé financière (étant en soi la raison pour tenter des actions) il est fort probable que les banques ne survivent pas suite aux injonctions de verser des indemnités gigantesques. À cette étape, deux solutions sont envisageables. Les banques doivent être « sauvées » de nouveau ; sinon, des montants considérables affectés jusqu'à présent aux plans de sauvetage seraient gaspillés. Il s'agit de moyens financiers injectés par tous les États de la zone euro, i.e. leurs contribuables. Comme il est vrai que les plaignants ne pouvaient pas

⁷⁵ Discours d'ouverture lors du Forum financier mondial, Chatham House, New York, le 27 avril 2009, <www.ecb.int/press/date/2009/html/sp090427.en.html>.

⁷⁶ Voir Jaap Spier, *Shaping the law for global crises*, p. 34/5.

empêcher les banques de s'engager dans des méfaits⁷⁷, il est tout aussi (sinon plus) vrai pour les contribuables des autres États européens. Du point de vue de l'équité, il est alors loin d'être évident que, les conditions de responsabilité étant remplies, les indemnisations seraient une bonne solution.

Selon la pensée juridique traditionnelle, il importe peu que les jugements entraînent des effets secondaires. La majorité des juristes, y compris les juges, ont tendance à se limiter à l'affaire en cours. Leurs jugements ne reflètent que l'état du droit tel que vu par eux à travers le prisme du dossier traité. Il faut reconnaître que cela n'est pas une pratique universelle. Par exemple, les tribunaux britanniques adoptent une approche plus ouverte, mais c'est une autre question, quoique assez proche de ma réflexion. Dans la majorité des cas (aussi bien ordinaires que « plus sérieux ») il n'y a rien de mal à se limiter au fonds de l'affaire tranchée. Toutefois, vu un nombre croissant d'affaires liées aux enjeux mondiaux, cette approche pourrait s'avérer dangereuse, et, en conséquence, préjudiciable à toute la société.

Le pire serait que les cours (suprêmes) dans de différents pays prononcent des jugements complètement divergents dans des affaires similaires. Pour les raisons évoquées ci-dessus, les contribuables européens devraient sauver les banques dans les pays où la justice se montrerait plus indulgente aux plaignants, tandis que dans les autres les victimes se retrouveraient, au final, les mains vides. Si ce scénario se réalisait, le chaos résultant serait encore plus grave que celui d'aujourd'hui.

Supposons que plusieurs tribunaux soient enclins à se prononcer en faveur des plaignants, par exemple les actionnaires. Il est tout aussi vraisemblable qu'ils écarteraient les recours de tous ceux qui ont perdu leur emploi, de ceux qui sont devenus chômeurs suite à la crise ou ceux souffrant déjà de la pauvreté dans des pays dits en voie de développement dont les économies subiraient des incidences négatives de l'effondrement des échanges commerciaux entre l'Espagne et leur pays. Du point de vue juridique, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi de tels recours seraient écartés. Plusieurs obstacles juridiques incontournables sont envisageables, comme (la preuve) d'un lien de causalité ou de l'existence du devoir de diligence/de proximité/*Schutznorm*.⁷⁸ Je ne mets pas en cause *un tel* aboutissement. Or, si nous souhaitions donner la preuve de la volonté d'aller au-delà des concepts juridiques bien établis et nous demander qui devrait recevoir une indemnisation ou jouir de la protection juridique, la réponse serait probablement : « les

⁷⁷ Je ne suis pas en mesure de juger si tel était le cas mais sans cet argument, je ne serais pas capable de présenter mon raisonnement. Il ne me semble pourtant pas exagéré d'assumer que certaines banques se soient engagées dans des actes illicites.

⁷⁸ Voir par exemple article 4 :102 PETL (*Principles of European Tort Law*, Principes du droit européen de délits).

plaignants de toutes les catégories susmentionnées ». D'où vient une conclusion très simple : une approche favorable à des certaines catégories de plaignants (comme les actionnaires) créerait plus de chaos et donnerait à la fois des résultats extrêmement déséquilibrés.

Du point de vue de répercussions terriblement négatives du changement climatique (humaines et économiques), la crise financière n'est qu'une vaguelette passagère sur l'océan. Vu les données les plus récentes, notamment sur une hausse fulgurante des émissions chinoises de gaz à effet de serre, nous nous dirigeons vers un horizon de désastres naturels très sérieux, sinon d'un anéantissement total. Un nombre croissant de travaux universitaires montrent clairement que les chances d'aboutissement positif des actions en justice liées au changement du climat augmenteront, tout aussi comme des perspectives d'avantages étant apparemment à portée de main, ce qui, fort probablement, encouragera les cabinets juridiques dans le monde entier à explorer et exploiter cette mine d'or. Ils se tourneront principalement vers les actions en indemnisation comme plus rentables pour eux-mêmes. Il n'existe aucune raison de penser que les cabinets juridiques s'attachent à des conséquences négatives du changement du climat pour la société dans son ensemble.

Dans le contexte des changements climatiques, des *jugements divergents* ne seraient pas une voie souhaitée. Ils ne feraient qu'accroître le chaos ambiant, à moins que, miraculeusement, nous ne soyons capables d'initier, à l'échelle mondiale, un plan poussé de réductions d'émissions. Nous avons absolument besoin de jugements *bien réfléchis et bien équilibrés*. Dans le cadre de ma communication, cela veut dire, par exemple, des jugements qui prendraient en compte toutes « les parties prenantes » importantes, qu'elles soient engagées ou non dans la procédure judiciaire. En outre, toutes les décisions et tous les jugements devraient viser à limiter les dégâts et les injustices à l'échelle globale. D'un point de vue pratique, cela signifierait, le rejet des actions en dommages intérêts. Il est évident que le chemin d'indemnisation mènerait à un désastre. Les pertes générales seraient inimaginables, et pire encore, continueraient à croître dans le temps.⁷⁹ Aucun État, et aucune entreprise ne serait même pas capable de couvrir sa perte proportionnelle dans les pertes, indépendamment de la méthode adoptée pour leur calcul. Et ces facteurs font légion.

La responsabilité serait recherchée au détriment des personnes tout aussi « innocentes » : les contribuables, les actionnaires (souvent des fonds de pension), les salariés... Cela n'est probablement pas une raison suffisante pour renoncer à l'indemnisation une fois pour toutes. Après tout, on pourrait faire valoir qu'à court terme, les représentants des catégories de citoyens

⁷⁹ Cet état de choses changerait si nous disposions de solutions équitables, cohérentes et crédibles pour maintenir des coûts résultant de l'étendue de la responsabilité pour des pertes présentes et futures à un niveau acceptable.

précitées profitaient d'émissions excessives. À long terme, le désastre ayant frappé, les avantages passés auraient disparu et il ne nous resterait que des obligations.

Dans la perspective de la responsabilité pour les dommages, les premières victimes recevraient toute la compensation, avec peu, sinon aucuns moyens restant pour les victimes suivantes⁸⁰ dont les pertes surpasseraient nettement celles encourues par « les premiers ». Cette approche aboutirait à un désastre économique.

Reste ouverte la question si ce même raisonnement est applicable aux frais d'adaptation et d'atténuation des effets. Il se pourrait que le niveau de ces frais soit conforme aux prévisions et tolérable.⁸¹ Il est pourtant plus difficile de déterminer la partie de ces frais à couvrir par « les pays en voie de développement ».⁸²

En général, il s'ensuit que, à mon avis, l'indemnisation n'est pas un bon chemin, même si les remèdes *ex-post* font partie du paradigme juridique et sont toujours perçus, dans beaucoup de milieux, comme un point de départ dans la réflexion ou l'éducation juridique. C'est une solution indésirable d'autant plus qu'elle veut que nous subissions les choses et n'agissions qu'une fois des effets négatifs matérialisés. Je ne vois absolument pas pourquoi un grand nombre de personnes devraient être exposées à un risque important, et pourquoi, leur seul recours, le préjudice s'étant matérialisé, serait l'indemnisation.

Depuis des années, les juristes tendent à sous-estimer les bienfaits de la prévention. Heureusement, une nouvelle tendance, assez récente, met en exergue ses avantages potentiels.⁸³ La voie à la prévention peut être ouverte grâce à des mesures injonctives. Dans le cadre de ces mesures, les victimes potentielles ont le droit de saisir le tribunal d'une demande d'injonction ou d'interdiction imposable aux sujets dont les actes ou les omissions illicites peuvent causer des pertes à ces victimes potentielles.⁸⁴ En général, les tribunaux disposent de larges pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine : il s'agit d'un principe applicable depuis longtemps selon lequel la justice décide d'une manière « souple, intuitive et adaptée au dossier en question ».⁸⁵ Plusieurs

⁸⁰ Bien évidemment, étant supposé qu'au moins une partie de prétentions soit reconnue.

⁸¹ La recouvrabilité des frais d'atténuation des effets du risque créé par le tiers pourrait constituer un terrain de convergence. Voir, p.ex. article 2:104 PETL.

⁸² Je crains qu'il n'existe aucun fondement juridique/modèle fiable pour déterminer cette portion.

⁸³ L. Krämer, *The Genesis of EC Environmental Principles*, dans Richard Macrory (éd.), *Principles of European Environmental Law* (2004) p. 38. Voir également CEJ, *Regina contre le Ministère de l'Agriculture* [1998] ECR 1-2211 paragraphes 63 et 64 ; CIJ, *Argentine contre Uruguay* (Pulp Mills) §205 ; Helmut Koziol et Yan Zhu, (2010) 1 JETL (*Journal of European Tort Law*, Journal européen du droit de délits) 328-342.

⁸⁴ Voir, entre autres, Michael G. Faure et André Nollkaemper, *SELJ* [26A 2007] 142-176; Giedre Kaminskaite-Salters, *op. cit.*, p. 95/96; David A. Grossman, 28 *Columbia Journal of Environmental Law*, I, 2003, 58 et 59.

⁸⁵ Dan B. Dobbs, *Law of Remedies* (2ème édition) p. 66; Willem van Boom, *Maastricht Journal of European and Comparative Law* (2010) I, 14 et 15.

facteurs doivent être pondérés, notamment la gravité du préjudice causé, la possibilité de pertes graves ou même irrémédiables ainsi que le risque de leur survenance.⁸⁶ Le respect de cette obligation ne doit pas être trop astreignant pour la partie défenderesse.⁸⁷ Si nous pondérons les facteurs susmentionnés, il serait difficile de tirer une conclusion autre que celle que les injonctions temporaires ont une chance réelle de réussir dans les affaires judiciaires décrites ici, surtout vu la taille des enjeux. Du point de vue juridique, il est difficile d'expliquer pourquoi les injonctions temporaires ne devraient pas être prononcées lorsqu'on considère que les émissions des gaz à effet de serre comme injustifiées. Dans ce cas-là aussi, les juridictions doivent œuvrer en faveur de l'élaboration de stratégies communes. Si les juridictions dans notre partie du monde y échouent, la relève sera prise avant tout par les tribunaux des pays dit « en voie de développement ». Dans le passé, ces juridictions ont donné, la preuve d'un activisme remarquable, et à mon avis digne d'admiration, et sont capables de jouer un rôle de premier plan dans le débat en question.⁸⁸

Cela m'amène à la question de limites des pouvoirs judiciaires – une question très débattue. Il existe de fortes divergences d'opinions et un grand nombre de juges sont réticents à revoir (de nouveau) leurs convictions. Dans la majorité des cas, y compris ceux les plus sérieux, la question des limites a une importance limitée : en général, l'enjeu n'est pas de taille. Cela change dramatiquement dans les affaires relevant des domaines que je viens de soulever. Dans ces cas-là, l'enjeu revêt un intérêt vital de beaucoup d'individus, dans beaucoup de pays, sinon dans le monde entier. Vu l'omniprésence de la crise financière, certains États européens font face à des tragédies humaines, comme, par exemple, le chômage des jeunes. Dans le domaine du changement climatique, on compromet le bien commun de la jeune génération, sans mentionner celui des générations futures.⁸⁹ Les juridictions ne doivent pas rester indifférentes à ce mal non nécessaire qui est infligé à des millions d'individus. Ils ne peuvent pas éviter d'agir, et leurs jugements devraient servir l'intérêt de toute la société. Bien évidemment, elles ne doivent pas abuser de leurs pouvoirs. Le droit, dans son état actuel (y compris le droit international, le droit de l'Homme et la législation nationale) est suffisamment souple pour aboutir aux jugements les plus appropriés.

⁸⁶ Van Boom, *op. cit.*, 15; 20 et 29 *et seq.*

⁸⁷ Van Boom, *op. cit.*, 30.

⁸⁸ Voir par exemple, notre monographie: *The rule of law and judicial activism*, M. Faure et A. van der Walt (éds.), *Globalization and private law*.

⁸⁹ Au moins selon la conviction bien répandue selon laquelle le changement du climat est, dans une large mesure, attribuable à l'action de l'Homme. Les réticents peuvent en douter mais le principe de précaution exige que nos jugements et nos actions soient fondés sur l'opinion prédominante.

Certains juges de haut niveau (comme le Président de la Cour suprême des États Unis) soutiennent que les juridictions ne possèdent ni suffisamment de pouvoirs ni d'expertise pour être capables de prononcer des jugements d'une valeur stratégique.⁹⁰ Avec tout mon respect que je lui dois, le juge Roberts n'a pas raison. Les tribunaux ne peuvent pas éviter des jugements stratégiques ; autrement, tous les domaines où la loi est ambiguë, obsolète ou indisponible resteraient des royaumes sans droit. Cela contredirait les principes d'action des juridictions dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis.

Les juridictions n'ont pas besoin de (beaucoup) courage pour pouvoir *rejeter* la majorité des actions, notamment celles en dommages intérêts, relevant des domaines discutés dans cette communication. Dans plusieurs systèmes juridiques, un certain courage sera nécessaire pour prononcer des jugements favorables aux plaignants contre les administrateurs ou les fonctionnaires. Beaucoup peuvent constater que ce courage sera nécessaire pour prononcer des injonctions à faire réduire les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Quoi que l'on pense dans le débat sur les pouvoirs et les obligations de la justice, et compte tenu de l'activisme judiciaire indéniable, nous ne pouvons pas éviter de débattre sérieusement ces questions, ou d'élaborer, suite à ces débats, des concepts adéquats. Cela est nécessaire dans le contexte des actions en justice que je viens de présenter. Idéalement, ce débat devrait prendre une dimension transfrontalière et dépasser le contexte européen.

Cela m'amène à toute une série de conclusions et constats. Les magistrats devraient se pencher sur la manière la plus optimale et la plus équitable de mener des actions en justice (en cours et en préparation) qui tiendrait compte des défis de notre temps. Dans l'idéal, ils devraient viser à créer des stratégies communes. Inutile de dire qu'aucune juridiction ne sera pas tenue d'appliquer ces stratégies. Mais, une fois bien formulées, ces stratégies pourraient devenir source d'inspiration.

En outre, nous devons envisager à suggérer aux législateurs de voter une législation utile qui pourrait prévenir le danger imminent d'afflux de contentieux judiciaires ; les traités ou les accords internationaux constitueraient la meilleure solution dans ce sens. Je laisse ouverte la question si cela peut être achevé par voie formelle ou informelle.

Beaucoup d'entre vous peuvent croire que ce sujet ne les concerne pas. Cela peut être vrai pour beaucoup d'entre nous. Toutefois, nous avons une opportunité unique de présenter ce type de concept à un public avisé de représentants expérimentés et sages de la justice européenne. Si vous trouvez mes propos convaincants, et même s'ils ne le sont pas pour vous, vous rendriez un grand

⁹⁰ National Federation of Independent Business et al. v. Sebelius et al. and Department of Health and Human Services et al. v. Florida et al. p. 6.

service à la société, et j'en serais extrêmement reconnaissant si vous attirez l'attention des hauts représentants de la magistrature aux questions que je viens de vous présenter ; qu'ils soient prêts à réunir leurs forces en faveur des solutions adéquates. De ma part, je déclare être prêt à participer à tous les débats qui suivront dans ce domaine passionnant.

Les organisateurs de cette formidable conférence ont eu tout à fait raison de se concentrer sur les questions qui exigent d'être traités dans l'urgence. Il s'agit de dossiers importants du point de vue juridique et du point de vue de la société dans son ensemble. Je suis reconnaissant pour cette possibilité de m'exprimer sur un sujet si peu commun qui, dans un avenir très proche, exigera un grand effort et une grande attention de notre part.

dr Manfred Vogel
Judge of the Supreme Court
Austria

Dear Sir or Madam,

What do you associate with the name “Amadé”? You will most probably be thinking of the famous composer Wolfgang Amadeus (Amadé) Mozart.

In my contribution, I would like to present a legal dispute concerning the domain “amade.at”, which has been conducted over many years before the Austrian courts. It serves as an excellent example for the wide range of legal problems courts may be faced with when having to adjudicate on domain disputes.

The domain “amade.at” was registered in 1999. On the website hosted under this domain, the owner originally presented real estate property and, in late 1999, replaced such content with a free email application. In 2001, the domain owner also acquired the rights to the wordmark “AMADE” in classes 9 (i.a. computers), 36 (insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs) and 38 (telecommunications).

The Plaintiff is a ski lift and cable car company located in the province of Salzburg, who owns the Austrian wordmarks “AMADÉ” and “SPORTWELT AMADÉ” in classes 35 (advertising) and 43 (services for providing food and drink, temporary accommodation and hotel reservations). However, the Plaintiff’s company name does not contain the sign “Amade”. The Plaintiff has formed an alliance with other cable car companies with respect to ski passes and advertising (“Salzburg Sportwelt Amadé”) and feels that the domain in dispute infringes the rights to its own marks. Having been filed earlier than the domain in dispute, “amade.at”, Plaintiff’s trademarks take temporal priority.

How did the legal dispute begin?

First proceedings: (OGH 4 Ob 56/02t)

The Plaintiff requested that the Defendant be prohibited from using the domain “with or without any content”. The Plaintiff bases its claim on the charge of domain grabbing and argues

that, when registering the domain, the domain owner had the intention of obstructing the Plaintiff's activities on the market and exploiting the Plaintiff's rights to its name and trademarks.

The complaint as well as the precautionary proceedings simultaneously initiated in order to obtain an interim injunction have remained without success. In Austria, domain grabbing constitutes an act of unfair conduct and requires the Plaintiff to prove that, in registering and using the domain, the infringing party was acting with obstructive intention. This subjective element must constitute the main motive for acquiring the relevant rights and must already have been present when the domain was registered. Since subjective elements are often difficult to prove, the Plaintiff only needs to provide evidence of certain facts which suggest that the Defendant did not have any reasonable interest of his own in acquiring the rights.

In the present proceedings, no such obstructive intention was identified by the courts. In July 2000, the Defendant founded a company named "Amade Inc.", which was incorporated in Arizona, US, and to which, in April 2001, the Defendant transferred the domain in dispute. This constituted sufficient evidence to prove that the domain owner had a legitimate interest of his own in this sign. The reason why basing the claim on trademark rights proved unsuccessful was that such claims presuppose a risk of confusion. The services offered by the Plaintiff (tourism) and the domain owner (mail service provider), however, were unrelated in terms of business sector and did not interfere with one another. Basing the claim on the Plaintiff's rights to its name proved unsuccessful because the sign in dispute is not included in the Plaintiff's company name and the Plaintiff was not authorised to assert any rights with regard to the name of "Sportwelt Amadé".

After these proceedings, the Parties conducted negotiations on the transfer of the domain to the Plaintiff in return for payment but failed to reach an agreement.

In 2005, the Defendant installed a platform for booking tourist accommodations in the province of Salzburg on his website. This resulted in the following

Second proceedings: (OGH 4 Ob 6/06w; 17 Ob 13/07x)

The Plaintiff requested that the Defendant be obliged to a) refrain from using the domain "amade.at" to host a platform for arranging and booking hotels/accommodations and b) agree to delete this domain.

In the preliminary precautionary proceedings, an interim injunction was granted in response to the claim for forbearance described under a), which was confirmed by the Supreme Court of Justice. This time, unlike in the first proceedings, the risk of confusion in the trademark dispute was affirmed, judging by the contents of the relevant websites of the parties in dispute: The Plaintiff's (earlier) trademarks are registered, inter alia, for the purposes of advertising, temporary accommodation and hotel reservations. If used to host a booking platform for tourism services, the domain therefore infringes the Plaintiff's trademarks because such use gives rise to a risk of confusion therewith.

In the main proceedings, the Defendant acknowledged the claim for forbearance and designed his website in such a way that the only available content was a free mail application. This content did not give rise to any risk of confusion. Therefore, there was no basis for any claims under fair trading law or trademark law, according to which the Supreme Court's request to agree to the deletion of the domain would have been justified.

Trademark infringers are only obliged to remedy the relevant unlawful situation. In this case, this was achieved by redesigning the contents of the Defendant's website. Trademark law also recognises the right to have certain trademark-infringing objects destroyed. The purpose of this provision is to prevent future risks. However, such interpretation (destruction = deletion) cannot be applied to a domain: The existence of a domain as such (where the contents of the website do not infringe any trademarks) does not automatically mean that there is a risk of future interference with trademarks. After all, a domain can also be used lawfully in a variety of ways.

Subsequently, the Defendant again effected changes to his website. Under the heading "sommer.amade.eu" [summer.amade.eu], the homepage now showed a private photograph of the Defendant on the Kitzsteinhorn mountain (mountain with skiing resort in Salzburg). Clicking the button next to the words "Amade International – Wir sind@Amade!" [Amade International – We are@Amade!] would display corporate information referring to Amade Inc. in Arizona, the company founded by the Defendant; the Defendant was listed as a contact person. Via various links (e.g. klettern.amade.at [climbing.amade.at]; fischen.amade.at [fishing.amade.at]; wellness.amade.at), the users were directed to websites with specific leisure offers (cabins, via ferratas, fishing hotels, spa card offers).

This resulted in the following

Third proceedings: (OGH 17 Ob 19/10h)

The Plaintiff requested an extensive order of forbearance, which would prohibit the Defendant from giving the impression that the website was the official site of “Ski amadé”. The Plaintiff argued that the Defendant interfered with its right to its name, company name and trademarks.

According to the Plaintiff, there was a risk of confusion, which also constituted a violation of fair trade laws (deception).

The Defendant justified his actions by arguing that there was no competitive relationship between the parties in dispute, as the Defendant provided telecommunication and provider services (different business sectors). According to the Defendant, it was established in the preliminary proceedings that the domain “amade.at” could not be withdrawn from the Defendant. The additional use of generic terms (climbing, fishing) did not, so the Defendant, impede any of the Plaintiff’s rights to its marks. There was no risk of confusion because the relevant links led to separate “platforms”, which was allowed, the Defendant argued.

The complaint was dismissed by two lower courts, who ruled that it was irrelevant whether or not the Defendant merely operated the website for personal pleasure without receiving any payment because there was no given risk of confusion in the first place. The Defendant’s website only linked to other websites not operated by the Defendant, so the lower courts.

The Supreme Court of Justice ruled that it was prohibited a) to provide, on the website operated under the Defendant’s domain, links to other Internet sites offering tourism services and b) to provide, on any website operated by the Defendant, links to any such sites, if such links were composed of the word “amade” and a descriptive term and/or a top-level domain.

A claim for forbearance under trademark law is valid only if the relevant trademarks are used in a commercial context. This is the case here. Even if the Defendant does not receive any remuneration in return for operating the website, the Defendant thereby promotes business for both himself and third parties because some of the links on the website lead to other Internet sites (attributable to the Defendant and to commercial third parties) with commercial contents. As a consequence, the use of the term “amade” in these links also constitutes a commercial act because it promotes both the Defendant’s business activities and those of third parties. The same also applies to the use of the term “amade” in the domain itself, as the Defendant thereby makes publicly accessible – indirectly, via the relevant links – its own commercial offers as well as those of third parties.

The Defendant uses the term “amade” to distinguish goods and services. The links are designed in a way that suggests a connection between the offers on the linked sites and the business activities of the company who owns the sign “amade”. Therefore, the links might infringe the Plaintiff’s trademark rights, if used in connection with similar services.

The domain “amade.at” itself also has a distinctive function. It distinguishes an offer of goods or services which can be accessed, albeit indirectly, via the website operated under the domain.

A risk of confusion is deemed to be present. The Plaintiff’s trademark “AMADÉ” and the domain “amade.at” are very similar signs. Some of the offers accessible via the links fall within the scope of protection of the trademark (hotel reservations/travel agent services). This might induce the target public to wrongly assume that the offers on the Defendant’s website were made by the Plaintiff or by companies with economic ties to the Plaintiff.

The Plaintiff’s request, however, is too broad and justified only to a small extent, i.e. in so far as, on the one hand, the relevant links lead to commercial tourism offers and, on the other hand, such links contain the sign “amade” in addition to a descriptive term. It is only under such circumstances that a risk of confusion is present.

docteur Manfred Vogel
Conseiller à la Cour suprême
Autriche

Madame / Monsieur,

À quoi vous fait penser le nom « Amadé » ? Très probablement, au prénom du compositeur célèbre Wolfgang Amadeus (Amadé) Mozart.

Dans cet exposé, je souhaite présenter un débat juridique concernant le domaine « amade.at » qui se tient depuis de nombreuses années devant les tribunaux autrichiens. Il constitue un excellent exemple de différents problèmes légaux auxquels peuvent être confrontés les juges saisis des litiges relatifs aux noms de domaines.

Le domaine « amade.at » a été enregistré en 1999. Dans un premier temps, le propriétaire du site web hébergé sur ce domaine l'utilisait pour présenter des biens immobiliers pour, ensuite, à la fin de 1999, remplacer ce contenu par une application gratuite de messagerie électronique. En 2001, il a acquis aussi les droits à la marque verbale « AMADE » relevant des classes 9 (ordinateurs), 36 (assurance, affaires financières, monétaires, immobilières) et 38 (télécommunications).

La Partie demanderesse est une société active dans le domaine de remontées mécaniques et de téléphériques, établie dans la province de Salzbourg. Elle est le propriétaire des marques verbales autrichiennes « AMADÉ » et « SPORTWELT AMADÉ » relevant des classes 35 (publicité) et 43 (services d'approvisionnement en nourriture et boissons, hébergement temporaire et réservations d'hôtels). Néanmoins, le nom de l'entreprise ne contient pas le terme « Amade ». La Partie demanderesse a créé un partenariat avec d'autres sociétés de téléphériques pour vendre des skipass et faire la publicité ensemble (« Salzburg Sportwelt Amadé »). Elle estime que le domaine litigieux porte atteinte à ses droits aux marques propres. Étant donné que les marques de la Partie demanderesse ont été déposées avant l'enregistrement du domaine litigieux « amade.at », elles avaient la priorité sur le plan temporel.

Ce litige légal, comment a-t-il commencé ?

Première série de procédures : (OGH 4 Ob 56/02t)

La Partie demanderesse a demandé d'interdire à la Partie défenderesse l'utilisation du domaine « avec ou sans contenu ». Elle justifiait sa demande en arguant qu'il s'agissait d'un accaparement du nom du domaine, et affirmait qu'en enregistrant le domaine en question, son propriétaire avait l'intention d'empêcher la Partie demanderesse de poursuivre son activité sur le marché, et cherchait à exploiter les droits aux noms et aux marques qui appartenait à cette dernière.

Le recours au principal, de même que les procédures en référé engagées simultanément afin d'obtenir une décision provisoire, n'ont pas prospéré . En Autriche, l'accaparement de noms de domaine est considéré comme un comportement déloyal, et oblige la Partie demanderesse à prouver qu'en enregistrant et en utilisant le domaine, la partie en infraction avait l'intention de « faire obstacle ». Cet élément subjectif doit constituer le motif principal de l'acquisition des droits en question, et exister déjà au moment de l'enregistrement du domaine. Comme les éléments subjectifs sont souvent difficiles à prouver, il suffit que la Partie demanderesse mette en évidence que la Partie défenderesse n'avait pas d'intérêt personnel raisonnable pour acquérir ces droits.

Durant cette procédure, les juges n'ont identifié aucune intention de faire obstacle. En juillet 2000, la Partie défenderesse a créé une société « Amade Inc. », et l'a enregistrée en Arizona, aux Etats-Unis. Ensuite, en avril 2001, elle y a transféré le domaine litigieux. Cela mettait suffisamment en évidence que le propriétaire du domaine avait un intérêt légitime lié au signe en question. La raison pour laquelle le fait d'avoir fondé le recours sur les droits à la marque a conduit à l'échec est que de tels recours présupposent le risque de confusion. Or, les services (touristiques) offerts par la Partie demanderesse d'une part, et par le propriétaire du domaine (fournisseur du service de messagerie électronique) d'autre part, ne relevaient pas du même secteur et ne s'opposaient pas les uns aux autres. Le recours fondé sur les droits qu'avait la Partie demanderesse à sa dénomination a aussi conduit à l'échec, car le signe litigieux n'est pas inclus dans la raison sociale de la Partie demanderesse, et cette dernière n'était pas autorisée à faire valoir les droits, de quelle que nature que ce soit, relatifs à la dénomination « Sportwelt Amadé ».

À l'issue de ces procédures, les Parties sont entrées en négociations concernant le transfert du domaine à la Partie demanderesse contre un prix, mais elles n'ont pas abouti à un accord.

En 2005, la Partie défenderesse a créé sur son site web une plate-forme dédiée aux réservations d'hébergement touristiques dans la province de Salzburg. Ceci a entraîné ce qui suit :

Deuxième série de procédures : (OGH 4 Ob 6/06w ; 17 Ob 13/07x)

La Partie demanderesse a demandé d'obliger la Partie défenderesse à a) s'abstenir d'utiliser le domaine « amade.at » pour héberger la plate-forme dédiée aux réservations d'hôtels /d'hébergements, et à b) accepter de supprimer ce domaine.

Dans le cadre des procédures en référé le juge a donné droit à titre provisoire à la demande d'abstention, telle que visée sous a) et la Cour Suprême a confirmé ensuite sa décision. Cette fois-ci, contrairement à la première série de procédures, le risque de confusion dans le litige portant sur les marques était avéré, vu le contenu des sites web des Parties en litige : les premières marques de la Partie demanderesse ont été enregistrées, entre autres, à des fins de publicité, d'hébergement temporaire et de réservations d'hôtels. Si le domaine litigieux est utilisé pour héberger la plate-forme dédiée aux réservations touristiques, il porte atteinte aux marques de la Partie demanderesse car cette utilisation entraîne un risque de confusion.

Au principal, la Partie défenderesse a reconnu le bien-fondé de l'action en abstention et a conçu à nouveau son site web de manière à ce que l'application gratuite de messagerie électronique soit le seul contenu y accessible. Ce contenu n'entraînait aucun risque de confusion. Par conséquent, il n'y avait plus de motifs tirés du droit commercial ou du droit de marques susceptibles de fonder la demande, devant la Cour suprême, de faire supprimer le domaine en question.

Les opérateurs ayant porté atteinte aux marques ne sont obligés qu'à régulariser la situation illégale. Dans ce cas précis, c'est en redéfinissant le contenu du site web de la Partie défenderesse que cet objectif a été atteint. Le droit des marques autorise aussi la destruction de certains objets ayant porté atteinte à des marques. L'objectif en est de prévenir les risques dans le futur. Or, cette interprétation (destruction = suppression) ne peut pas s'appliquer à un domaine : l'existence d'un domaine en tant que tel (lorsque le contenu du site web ne porte pas atteinte aux marques) n'entraîne pas automatiquement un risque d'interférence avec les marques. D'ailleurs, il existe des façons très variées d'utiliser un domaine en toute légalité.

Par la suite, la Partie défenderesse a apporté de nouveaux changements dans son site web. La page d'accueil qui apparaissait sous le titre « sommer.amade.eu » [summer.amade.eu], montrait désormais une photo privée de la Partie défenderesse au Kitzsteinhorn, à la montagne (station de ski à Salzburg). En cliquant sur le bouton placé à côté des mots « Amade International – Wir sind@Amade!» [Amade International – We are@Amade!] on accédait aux informations commerciales concernant l'entreprise Amade Inc. établie en Arizona, c'est-à-dire la société créée

par la Partie défenderesse ; cette dernière y figurait en tant que point de contact. À travers des liens variés (par ex. klettern.amade.at [climbing.amade.at] ; fischen.amade.at [fishing.amade.at] ; wellness.amade.at), les utilisateurs étaient dirigés vers des sites proposant des offres de loisir (tels que chalets, via ferrata, hôtels de pêche, cartes spa et autres).

Ceci a entraîné ce qui suit :

Troisième série de procédures : (OGH 17 Ob 19/10h)

La Partie demanderesse a intenté une action en abstention plus large visant à faire interdire à la Partie défenderesse de produire l'impression que le site web en question était le site officiel de « Ski amadé ». Elle faisait valoir que la Partie défenderesse portait atteinte à son droit au nom commercial, à sa dénomination sociale et à ses marques.

Selon la Partie demanderesse, il existait un risque de confusion qui constituait également une violation du droit de concurrence (tromperie).

La Partie défenderesse justifiait ses actions en disant qu'il n'y avait pas de compétition entre les Parties en conflit, étant donné que la Partie défenderesse était un fournisseur des services de télécommunications (leurs secteurs d'activité étaient donc différents). La Partie défenderesse affirmait que lors de la procédure préliminaire il avait été établi qu'elle ne pouvait pas être privée du domaine « amade.at ». L'utilisation supplémentaire de notions générales (telles qu'escalade ou pêche) ne porterait atteinte à aucun droit de la Partie demanderesse à la marque. Il n'y aurait aucun risque de confusion car les liens dirigent vers des « plate-formes » distinctes, ce qui serait tout à fait acceptable.

Le recours a été rejeté par deux juridictions de degré inférieur ayant considéré comme dépourvue de pertinence la question de savoir si la Partie défenderesse gérait ou non le site web pour son plaisir personnel sans contrepartie financière, car il n'y avait pas de risque de confusion. Le site de la Partie défenderesse dirigeait uniquement vers d'autres sites web qui n'étaient pas gérés par la Partie défenderesse, comme ont constaté les juridictions susmentionnées.

La Cour Suprême a jugé qu'il était interdit a) de placer sur le site web géré sous le domaine de la Partie défenderesse des liens vers d'autres sites Internet proposant des services touristiques, et b) de placer sur n'importe quel site web géré par la Partie défenderesse des liens vers d'autres sites, si ces liens comportaient le mot « amade » et un terme descriptif, et/ou un domaine du niveau supérieur.

L'action en abstention fondée sur le droit des marques, ne peut prospérer que si les marques en question sont utilisées dans un contexte commercial et tel est le cas en l'espèce. Même si la Partie défenderesse ne touche aucune rémunération en contrepartie de la gestion du site web, elle assure pourtant une promotion des activités exercées par elle-même et par des tiers, étant donné que certains liens sur ce site dirigent vers d'autres sites Internet (attribuables à la Partie défenderesse et aux tiers exerçant une activité commerciale) avec un contenu commercial. En conséquence, l'utilisation du terme « amade » dans ces liens constitue également un acte commercial car il promeut l'activité de la Partie défenderesse et celle des tiers. Ceci s'applique aussi à l'utilisation du terme « amade » dans le domaine même, car la Partie défenderesse donne à travers ces liens – même indirectement – un accès public à ses propres offres commerciales et à celles des tiers.

La Partie défenderesse utilise le terme « amade » pour distinguer les biens et les services. Les liens sont conçus de manière à suggérer qu'il y a un rapport entre les offres présentées sur les sites connectés et les activités exercées par la société qui est le propriétaire du signe « amade ». Par conséquent, ces liens peuvent porter atteinte aux droits à la marque de la Partie demanderesse, s'ils sont utilisés en connexion avec des services similaires.

Le domaine « amade.at » en tant que tel a aussi une fonction distinctive. Il caractérise une offre de biens ou de services auxquels on peut accéder, même indirectement, via le site web géré sous le domaine en question.

La Cour conclut à l'existence du risque de confusion. La marque de la Partie demanderesse « AMADÉ » et le domaine « amade.at » sont des signes qui se ressemblent beaucoup. Certaines offres accessibles à travers les liens entrent dans le cadre de la protection de la marque (réservations d'hôtels /services de l'agence de voyages). Ainsi, le public ciblé peut en conclure à tort que les offres du site de la Partie défenderesse ont été faites par la Partie demanderesse ou par des sociétés ayant des liens économiques avec elle.

Néanmoins, le recours de la Partie demanderesse est trop vaste et n'est justifié que partiellement dans la mesure où, d'une part, les liens en question dirigent vers des offres touristiques, et d'autre part, ils comprennent le signe « amade » accompagnant la description. Ainsi, le risque de confusion ne peut se produire que dans ce contexte précis.