

ETUDE

**L'ELABORATION DE LA NATURE ET DU REGIME
JURIDIQUES DU NOM DE DOMAINE AU
TRAVERS DES CONFLITS AVEC LA MARQUE**

par

Odile GARLIN-FERRARD

DEA Droit communautaire

D.U. Propriété Industrielle et Droit des technologies nouvelles

Avocate au Barreau de Lyon

CHAPITRE PRELIMINAIRE.....	6
Section 1. L'attribution d'un nom de domaine sans justificatifs, cause directe du cybersquatting	7
§ 1. La composition des noms de domaine	7
§ 2. Le rôle des organismes de gouvernance	11
§ 3. Le cybersquatting favorisé par de cette politique d'attribution ..	15
Section 2. L'attribution d'un nom de domaine sur justificatifs et les atteintes techniques au droit des marques	17
§ 1. L'AFNIC	17
§ 2. La charte de nommage de l'AFNIC	19
§ 3. Les atteintes au droit des marques autres que le cybersquatting	21
PREMIER CHAPITRE.....	26
Section 1. Les règles de compétence applicables.....	28
§ 1. Compétence razione materiae	28
§ 2. Compétence razione loci.....	31
Section 2. Bilan de la Jurisprudence en la matière.....	33
§ 1. Protection des marques enregistrées antérieurement à un nom de domaine	33
§ 2. Les modalités de protection d'un nom de domaine	40
DEUXIEME CHAPITRE.....	45
Section 1. Ingrédients de la procédure mise en place par l'ICANN ..	46
§ 1. Le contenu des Principes Directeurs dits UDRP	46
§ 2. Les Institutions de Règlement agréées par l'ICANN	49
§ 3. Les différentes étapes de la procédure UDRP	51
Section 2. Le bilan des procédures UDRP	55
§ 1. La reconnaissance extensive des marques	56
§ 2. L'absence de droits et d'intérêts légitimes du défendeur.....	61
§ 3. L'administration de la preuve de la mauvaise foi du défendeur .	63
BIBLIOGRAPHIE	66

Introduction

Avec le développement de l'Internet, qui peut être défini comme le réseau télématique mondial créé par l'interconnexion de réseaux ou d'ordinateurs fournissant de multiples services¹, les entreprises ont vite compris l'enjeu primordial que représentait pour elles une présence sur ce réseau dénommé aussi *net* ou *web*.

En effet, après avoir été vingt-cinq ans durant, une technique confidentielle de transmission des données utilisée par les militaires puis les scientifiques, l'Internet est devenu accessible au grand public à partir de 1991. La *toile mondiale* (ou *world wide web*) a su séduire les entreprises qui les unes après les autres ont créé leur propre site, entrevoyant par ce biais de nouvelles formes de communications et d'échanges.

C'est ainsi que plus de 30 millions de noms de domaine ont été enregistrés en 10 ans avec un pic en décembre 2001..

Mais qu'est-ce au juste qu'un nom de domaine de l'Internet?

Un nom de domaine est toujours associé à une adresse numérique unique, appelée adresse IP (Internet Protocol).

A l'origine, cette adresse était composée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, différents et uniques pour chaque ordinateur, permettant ainsi de le localiser physiquement et de partager des données avec lui via le réseau.

En 1987, a été créé le système de noms de domaine (DNS : Domain Name System), dans le but de remplacer la suite de chiffres de l'adresse IP d'un ordinateur par une suite de caractères formant un mot compréhensible et facilement mémorisable pour un esprit humain.

Techniquement, il ne peut donc y avoir deux détenteurs d'un même nom de domaine.

Pour illustrer les paragraphes précédents, le nom de domaine de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), institution intergouvernementale à vocation universelle dont le siège est à Genève et qui a pour tâche de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde, est <wipo.int>, wipo étant l'abréviation anglaise de OMPI,

¹ Définition du dictionnaire Hachette encyclopédique

alors que son adresse IP pourrait être par exemple 195.92.249.55, suite de chiffres impossible à retenir.

Dans son rapport final du 30 Avril 1999, l'OMPI a précisé :

« Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d'une façon conviviale pour les utilisateurs de l'Internet. L'objectif est de faire en sorte qu'une adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux adresses IP.

C'est cependant parce qu'il sont faciles à mémoriser et à identifier que les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes distinctifs des entreprises ou des particuliers.»²

L'OMPI n'a ainsi pas hésité, dès 1999, à qualifier les noms de domaine de *signe distinctif* des entreprises ou des particuliers.

Certains estiment que le nom de domaine n'est qu'un simple système ne créant aucun droit et se demandent s'il faut lui reconnaître une valeur juridique au delà de sa seule existence technique.

D'autres beaucoup plus nombreux, comme Grégoire Loiseau³, assimilent le nom de domaine à l'un des signes distinctifs de l'entreprise et en déduisent qu'il est créateur de droits.

Le nom de domaine s'ajoute aux traditionnels identifiants de l'entreprise : en permettant d'identifier le site web de celle ci, il offre aux internautes la possibilité de la trouver et de la distinguer des autres opérateurs commerciaux présents sur le net.

Il est alors tentant de déterminer le régime juridique de ce nouveau signe distinctif en le comparant aux autres identifiants commerciaux telle la marque.

Toutefois le nom de domaine est difficilement assimilable à une marque ou à un signe distinctif classique car il lui manque l'application de deux principes fondamentaux du droit de la propriété industrielle qui sont ceux de la *territorialité* et de la *spécialité*.

² <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-fr.html>

³ G.Loiseau « Le nom de domaine et Internet : 'Turbulences autour d'un nouveau signe distinctif' in Dalloz 1999 chronique page 247

Le droit des marques est dominé par le principe de *spécialité* selon lequel la marque n'est réservée que pour les produits ou les services désignés à l'acte de dépôt. Le nom de domaine, unique pour des raisons techniques, ignore le principe de spécialité et bloque définitivement tout usage ultérieur de la même dénomination sans considération des produits ou services envisagés.

Pour illustrer notre propos, prenons un exemple souvent cité : le concepteur de stylos, le fabricant de crèmes et le créateur de gants de ski ont tous des droits sur la marque *Montblanc* car ils l'ont enregistrée et l'exploitent chacun dans des secteurs d'activité différents.

Ils auraient donc les mêmes droits à exploiter le nom de domaine <Montblanc> mais un seul d'entre eux peut en devenir le titulaire.

Dans l'état actuel du droit, l'enregistrement d'un nom de domaine confère à son titulaire un simple droit d'*occupation* sans être constitutif d'un quelconque droit privatif sur le signe qui le compose, contrairement à la marque.

Comme l'a encore énoncé récemment le Tribunal d'Instance de Lille dans une ordonnance de référé du 10 Juillet 2001:⁴

« A la différence d'un droit de marque qui, pour être valable, nécessite que l'expression choisie soit distinctive par rapport aux produits ou services visés, le droit sur le nom de domaine est un droit d'occupation régi par la règle du premier arrivé, premier servi. »

Le système d'attribution des noms de domaine est généralement administré par une organisation non gouvernementale et selon le principe du *premier arrivé, premier servi*, déjà appliqué dans le droit international des télécommunications par satellite ou en général dans les domaines où les ressources sont rares.

Cette absence de lien entre le système d'enregistrement des marques et celui des noms de domaine est à la source de conflits toujours plus nombreux, nés du désir grandissant des entreprises (ou des particuliers), de posséder un nom de domaine, synonyme de réputation mondiale et offrant l'image aujourd'hui incontournable et stratégique du *communiquant*.

L'enregistrement d'un nom de domaine reprenant une marque déposée par un tiers sur la base du « *premier arrivé, premier servi* » empêche le titulaire légitime de cette marque d'obtenir ce nom devenu indisponible.

⁴ TGI Lille Réf. 10 Juillet 2001 Edition du Juris-classeur Communication-commerce électronique Février 2002 page 25

La pratique du cybersquatting, néologisme approprié à cette situation composé du préfixe *cyber* servant à former des mots liés aux nouvelles technologies de communication et du mot anglais *squatter* qui signifie occuper illégalement un logement, ici un nom de domaine, consiste dans un premier temps à enregistrer des marques connues comme noms de domaine. Le cybersquatter, tirant ainsi parti du principe du *premier arrivé, premier servi*, va dans un deuxième temps chercher à revendre ces noms aux titulaires légitimes des marques, au prix le plus élevé possible.

Dans un chapitre préliminaire, indispensable, il est nécessaire de poser clairement la notion de nom de domaine et d'en étudier le système et les processus d'attribution, avec (Section I) ou sans (Section II) demandes de justificatifs. Cela nous permettra de comprendre les lacunes qui ouvrent la voie à de très nombreux conflits avec les marques, ou plus exactement avec leurs titulaires légitimes.

Dans un premier chapitre, nous examinerons le premier moyen permettant de régler les conflits entre marques et noms de domaine : il s'agit de la voie judiciaire classique devant les tribunaux nationaux. Nous en étudierons les règles de compétence (section I) et établirons un bilan des décisions de la jurisprudence (Section II).

Dans un second chapitre, nous aborderons le deuxième moyen de trancher ce type de conflits : il consiste en une procédure originale, spécialement adaptée pour lutter contre le cybersquatting et mise en place par l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, l'ICANN. Comme nous le verrons, cet organisme a notamment pour mission la gestion mondiale des noms de domaine.

Nous examinerons les grands principes de cette procédure (Section I) avant d'examiner l'apport des différentes décisions rendues par ce biais (Section II).

Nous constaterons alors avec beaucoup d'intérêt que c'est la jurisprudence qui, au fil des décisions rendues, élabore peu à peu la nature et le régime juridiques du nom de domaine.

Ces conflits ne sont-ils pas finalement utiles et nécessaires pour qu'émergent la nature et le régime juridiques du nom de domaine, autrement dit pour que se crée un droit des noms de domaine comme il existe déjà, nous l'avons vu, un droit des marques ?

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Le système des noms de domaine et les conflits avec les marques

L'enregistrement d'un nom de domaine, même s'il ne confère aucun droit privatif à son titulaire, doit être effectué auprès d'organismes habilités.

Deux politiques différentes d'enregistrement existent.

La première consiste à attribuer un nom sur simple demande et sans réclamer de justificatifs, comme pour les noms de domaine génériques qui sont classés selon leur zone d'activités. Cette méthode est à l'origine de conflits liés au cybersquatting. (Section I)

La seconde accorde un nom de domaine selon des règles bien précises. C'est le cas pour les noms classés selon leur zone géographique, attribués par chaque pays pour son propre territoire. Malgré ces précautions, les atteintes au droit des marques prennent de nouvelles formes plus techniques, auxquelles il est bien difficile d'apporter des parades (Section II).

Section 1. L'attribution d'un nom de domaine sans justificatifs, cause directe du cybersquatting

Selon cette méthode, n'importe qui peut solliciter l'enregistrement d'un nom de domaine, sous réserve de la non attribution antérieure de celui-ci et du respect de certaines règles.

Nous commencerons par examiner les composants d'un nom de domaine et les normes qui s'y appliquent (§1).

L'enregistrement des noms de domaine s'effectue et se renouvelle (en général tous les ans ou tous les deux ans) auprès d'organismes dits de *gouvernance*⁵ dont la mission est d'assurer une gestion cohérente et transparente des noms et des adresses IP, et qui ont le pouvoir d'édicter la norme de nommage, c'est à dire de désigner l'ensemble des règles de fonctionnement, d'attribution et de régulation des noms de domaine (§2).

Cette politique de réservation comporte cependant bien des lacunes et ouvre une voie royale au cybersquatting (§3).

§ 1. La composition des noms de domaine

Un nom de domaine comme par exemple <Fnac.com> est composé de deux éléments.

La partie située à gauche est appelée *radical* (A) et correspond au nom de domaine proprement dit. Le choix en revient à son futur titulaire : il constitue le second niveau du nom.

La partie située à droite est appelée *suffixe* ou *extension* (B) et constitue le premier niveau du nom. Elle permet de caractériser l'activité du site (par exemple <.com>) ou sa zone géographique d'émission ou d'hébergement (par exemple <.fr>).

⁵ Expression d'influence anglo-saxonne, employée afin de désigner la régulation du réseau des réseaux, notamment en matière de noms de domaine

A. Les règles concernant le radical du nom de domaine

Il est important que le nom de domaine coïncide avec le nom commercial, la marque ou encore l'enseigne de l'entreprise. Celle-ci reste ainsi identifiable sur le net au travers de ce signe de ralliement.

Mais trouver un nom adapté au monde de l'Internet et de surcroît non encore approprié par un tiers n'est plus chose facile : après des années fastes, la pénurie de noms disponibles guette, comme en témoigne une baisse régulière du nombre des demandes d'enregistrement depuis un an^{6 et 7}.

On comprend que le radical du nom de domaine fasse l'objet de tant de convoitises, et qu'il conduise aux conflits que nous aborderons plus tard dans notre étude.

Si le choix du radical du nom est laissé au titulaire, celui-ci devra toutefois respecter les contraintes techniques (1°) et tenir compte des dénominations antérieurement enregistrées (2°).

1°) Sur le respect des normes techniques

Le radical du nom de domaine doit être composé de caractères alphabétiques occidentaux, de chiffres (0 à 9) ou encore de tirets (à condition qu'ils ne se situent pas en début ou en fin de radical). Les caractères chinois, coréens et japonais peuvent être également utilisés depuis Novembre 2000. Il en est de même des caractères accentués, qui ne sont cependant pas encore opérationnels.

La taille du nom de domaine, extension incluse, ne doit pas excéder 63 caractères ni comporter d'espaces.

Le radical choisi ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ni faire partie des termes fondamentaux prohibés que nous examinerons plus tard.

2°) Sur la recherche d'antériorité

Chaque nom de domaine devant être unique pour des raisons techniques, une recherche d'antériorité s'impose à chaque entreprise ou particulier qui souhaite faire procéder à un enregistrement.

⁶ Editorial DNS News 'la marche des noms de domaine en transition plus qu'en crise'
<http://dnsnewspro.com/Visiteurs-article>

⁷ Journal du net 2 juillet 2002 <http://www.journaldunet.com/0207/020702domaine.shtml>

Cette recherche peut s'effectuer en consultant en ligne une base de données intitulée <whoIs> comportant tous les noms de domaine préalablement enregistrés ainsi que des informations sur leurs titulaires⁸.

B. Les différentes extensions possibles

Le radical choisi, il convient ensuite de se faire attribuer une extension auprès des structures habilitées, les NIC (*Network Information Center*) qui seront étudiés au prochain paragraphe.

Quelle que soit l'extension choisie, le nom de domaine sera accessible du monde entier.

On distingue les noms génériques de premier niveau ou *Top level Domain* qui représentent 80% des noms de domaine dans le monde (1°), les noms de domaines géographiques ou *Country Code Top level Domain* (2°) et enfin les nouveaux noms génériques approuvés récemment par l'ICANN pour pallier à la pénurie de noms (3°).

1°) Les noms génériques (Top Level Domain)

Ces suffixes comportent trois lettres et sont classés selon leur zone d'activité. Ils sont génériques (gTLD : *generic top level domain names*) ou internationaux (iTLD : *international top level domain names*).

Ce sont des noms de premier niveau, indisponibles et indépendants d'un pays d'origine.

Ils sont au nombre de sept :

- a) <.com>, pour les activités commerciales est le plus réclamé
- b) <.org>, pour les organisations à but non lucratif
- c) <.net>, pour les services Internet
- d) <.edu>, pour les écoles supérieures et les universités
- e) <.gov>, pour les organismes gouvernementaux des Etats Unis
- f) <.mil>, pour les organismes militaires des Etats Unis
- g) <.int>, pour les organismes internationaux établis par traités internationaux.

Seuls les trois premiers sont ouverts au public. Les quatre derniers sont des domaines réservés.

⁸ <http://www.netastuces.org/whois/>

2°) Les noms de domaine géographiques

Ces suffixes *CcTLD* : Country Code Top level Domain sont des noms de premier niveau indisponibles et ne comportent que deux lettres désignant leur pays d'enregistrement ; <.fr> désigne la France, <.de>, <.ca>, <.sn> et <.jp> respectivement l'Allemagne, le Canada, le Sénégal et le Japon.

Le 25 Mars 2002, le Conseil des Ministres Européen des télécommunications a pris connaissance en deuxième lecture de la proposition de règlement de la Commission européenne visant à la création d'un nom de domaine de premier niveau en <.eu> et l'a adopté *ne varietur*. Ce suffixe s'ajoutera bientôt à la famille des extensions nationales : il permettra aux organisations, entreprises ou citoyens européens de disposer d'adresses électroniques ou de noms de domaine en <.eu>.

Ce suffixe ne devrait toutefois être disponible que début 2003, après la désignation en septembre 2002, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, de l'organisme non lucratif en charge de la gestion des futurs noms en <.eu>.⁹

3°) Les nouveaux suffixes approuvés par l'ICANN

Sept nouvelles extensions ont été approuvées en Novembre 2000 par l'ICANN et confiées à sept administrateurs agréés :

- a) <.info>, pour le domaine de l'information
- b) <.name>, pour les particuliers (depuis le 15 Janvier 2002)
- c) <.pro>, pour les sites professionnels libéraux. A partir de 2003, les professions libérales (médecins, avocats, comptables, etc.) pourront utiliser ce suffixe qui leur sera réservé, après vérification préalable. Afin de respecter les obligations de confidentialité propres à ces professions, cette extension permettra d'envoyer et de recevoir des messages cryptés. *RegistryPro*, filiale de la société américaine d'enregistrement *Register.com*, délivrera ce nouveau suffixe, d'un prix assez élevé puisque fixé entre 250 et 300 dollars U.S.
- d) <.coop>, pour les structures coopératives du monde entier. Ce suffixe, opérationnel depuis le 30 Janvier 2000, n'a toutefois fait l'objet que de 500 enregistrements aux Etats Unis depuis son lancement¹⁰.
- e) <.aero>, pour l'industrie du transport aérien
- f) <.museum>, pour les différents musées.
- g) <.biz>, pour les affaires, censé désengorger l'extension <.com>. Ce suffixe, mis au point par *NeuLevel* (administrateur désigné par l'ICANN) est actif depuis le 1^{er} Octobre 2000.

⁹ <http://rb.juris-classeur.c/26032002-111204.html>

¹⁰ journal du Net 2 juillet 2002 <http://www.journaldunet.com/0207/020702domaine.shtml>

A la mi-2002, le bilan effectué par *NeuLevel* pour l'extension <.biz> et par *Afilias* pour l'extension <.info> est cependant mitigé.

Depuis Novembre 2001, 700 000 noms en <.biz> ont été enregistrés dont plus de la moitié aux Etats Unis, 35% en Europe (6% en France.) De même *Afilias* aurait enregistré moins de 1000 nouveaux noms en <.info> par jour.

Quand on sait que sur les 40 millions de noms de domaine déposés dans le monde, 28 millions sont des <.com>, on voit que les nouveaux suffixes internationaux ne connaissent pas le succès escompté¹¹.

§ 2. *Le rôle des organismes de gouvernance*

La mise en place des organismes de gouvernance des noms de domaine de l'Internet a connu une longue genèse.

Au début des années 1980, John Postel de l'Université de Californie décida avec un groupe de travail de recenser et d'allouer les adresses IP des ordinateurs selon des critères d'ordre géographique et des normes techniques précises.

Ce groupe de travail forma l'*Internet Assigned Numbers authority* (IANA), organisme de droit américain mandaté par l'*Internet society* (association mondiale des utilisateurs d'Internet) et chargé de la gestion des noms de domaines au plan international.

L'IANA délégua ensuite ses compétences de gestion des noms de domaine nationaux à des organismes régionaux, publics ou privés, tels l'INTERNIC (*Network Information Center*) pour l'Amérique du Nord, le RIPE NCC pour l'Europe ou encore l'APNIC pour la zone Asie Pacifique. Ces organismes ont à leur tour accredité des entités régionales.

Pour les noms génériques, l'IANA agréa *Network Solutions Inc* (NSI), une société américaine de droit privé basée en Virginie qui a détenu seule pendant plus de cinq ans la faculté d'attribuer ces noms.

En Novembre 1998 a été créée l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) dont nous allons examiner le rôle important (A) avant d'en étudier les réalisations et notamment les chartes de nommage élaborées pour l'attribution des noms de domaine génériques (B).

¹¹ <http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2103624,00.html>

A. Le rôle de l'ICANN

Après avoir présenté l'ICANN (1°), nous examinerons ses missions (2°).

1°) Présentation de l'ICANN

L'ICANN est une société à but non lucratif, basée en Californie qui, pour mettre fin au monopole des Etats Unis sur la gestion des noms de domaine, s'est vue confier cette mission depuis le 1^{er} février 2000 ainsi que la désignation de plus de cent vingt unités d'enregistrements, les *registrars*, réparties dans les sept régions du monde définies par l'OMPI.

L'ICANN est l'organisme de gouvernance de l'Internet au niveau international. Composée d'équipes et de dirigeants de toutes nationalités, elle est dotée d'un bureau directeur de 19 membres élus représentant l'instance suprême ainsi que de plusieurs groupes consultatifs.

Le financement de l'ICANN est assuré uniquement par les contrats onéreux qui la lient aux *registrars*.

L'ICANN a notamment délégué au NSI, absorbé depuis par la société Verisign/NSI, la mission d'attribuer les noms de domaines génériques.

Verisign/NSI, l'une de ces unités d'enregistrement, gère donc à elle seule 80% des noms de domaine génériques. Selon l'accord passé avec l'ICANN, elle perdra la gestion centrale des extensions <.net> et <.org>¹² mais conservera jusqu'en 2007 celle de l'extension <.com>.¹³

Cette société gère également le SRS (*Shared Registration System*), système central d'enregistrement des noms de domaine, utilisé par les différentes unités d'enregistrement.

Les autres noms de domaine, géographiques, sont gérés par les organismes de Nommage Internet en Coopération (NIC) de chaque pays.

2°) Les missions de l'ICANN

Selon ses statuts, l'ICANN a pour missions de:

- coordonner les différents éléments techniques de l'Internet de manière à préserver la connectivité universelle au « net ».
- assurer et superviser les tâches liées à l'attribution et au fonctionnement des adresses du protocole Internet (IP)
- assurer et superviser les tâches liées au fonctionnement du *Système des Noms de Domaine* (DNS)
- engager toutes actions juridiques nécessaires à l'accomplissement des points précédents.

¹² L'ISOC prendrait en charge la gestion du <.org> dès janvier 2003 :
<http://www.01net.com/rdn?oid=191197&rub=1714> (22/08/02)

¹³ <http://www.verisign-grs.com/>

L'ICANN est actuellement en pleine restructuration depuis l'appel de son Président Stewart Lynn énonçant le 24 février 2002 : « *le concept actuel de l'ICANN ne peut plus fonctionner*.¹⁴ ». Certains reprochent à l'ICANN l'illégitimité de sa compétence exclusive sur l'Internet, l'absence de représentativité des différentes communautés et le manque de transparence dans les décisions du comité exécutif.¹⁵ C'est qu'en réalité, les Etats-Unis tiennent à conserver la mainmise sur l'attribution des noms de domaine.

Ces différents points ont été abordés lors de la réunion de Bucarest du 24 au 28 Juin 2002 au cours de laquelle l'ICANN a décidé notamment d'exclure les internautes de toute représentation directe au sein de son bureau directeur¹⁶. Les 19 membres du conseil d'administration de l'ICANN seront désignés par les gouvernements, par des représentants du monde de l'industrie et par différentes ONG (organisations non-gouvernementales).

Les directeurs ont toutefois concédé aux internautes la constitution d'un comité consultatif sans pouvoir décisionnel ni droit de vote, leur permettant ainsi de formaliser leurs propositions. Les représentants des gouvernements se voient quant à eux accorder un siège sans droit de vote au sein du Conseil d'Administration de l'ICANN¹⁷.

Une organisation représentant directement les unités d'enregistrement nationales est enfin prise en compte.

L'ICANN vient de se voir accorder un an par le département du commerce américain pour améliorer son fonctionnement à charge pour elle de lui rendre compte trimestriellement de son activité et de présenter avant la fin de l'année un projet d'amélioration de la sécurité du système des noms de domaine.

B. Les chartes de nommage

Une charte de nommage comprend l'ensemble des règles qui gouvernent l'extension adaptée au contexte d'un pays donné. Elle a pour objectif de protéger les utilisateurs des noms de domaine d'abus de toute sorte.

Cette charte, toujours en évolution, couvre tous les aspects administratifs, légaux et techniques des noms de domaine qui peuvent être déposés sous cette extension. Le fait d'énoncer que les noms terminés par une extension donnée sont attribués selon la règle du *premier arrivé, premier servi* ou qu'aucun justificatif n'est nécessaire à l'enregistrement sont des éléments d'une charte de nommage.

¹⁴ <http://www.icann.org/general/lynn-reform-proposal-24feb02.htm>

¹⁵ Le Monde Informatique Vendredi 7 juin 2002

¹⁶ <http://www.O1net.com> du 28/06/02 'ICANN, le grand bond en arrière'

¹⁷ <http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3416--283207-0,00.html>

Les chartes mise en place par l'ICANN ou ses délégués pour les extensions génériques comprennent le principe du *premier arrivé, premier servi* (1°) ainsi que d'autres règles (2°) et prohibent l'emploi de certains termes dits *fondamentaux* (3°).

1°) *Le principe du premier arrivé, premier servi*

Cette règle est unanimement appliquée partout dans le monde quand il s'agit de gérer des ressources rares comme par exemple des télécommunications par satellite¹⁸ en matière de droit international.

Rappelons qu'il est techniquement impossible d'enregistrer deux fois le même nom de domaine. Aucun contrôle ni recherche d'antériorité ne sont effectués par l'organisme enregistreur. Il revient donc au candidat à l'enregistrement de vérifier dans le *whols* que le nom qu'il a choisi n'est pas déjà attribué. Ce principe, qui s'accorde à la nécessaire unicité du nom de domaine, est la cause de nombreux litiges.

2°) *Les autres règles énoncées dans les chartes*

a) L'outil informatique doit être fonctionnel :

Le candidat à l'enregistrement d'un nom de domaine doit disposer d'un outil informatique fonctionnel sur lequel doit préexister une adresse I.P : le DNS est en effet la correspondance entre une telle adresse et le nom choisi.

b) Le règlement des taxes :

Le candidat à l'enregistrement doit régler les différentes taxes correspondant d'abord à l'attribution d'un nom de domaine puis à son renouvellement.

c) Sur la prohibition de certains termes :

Certains termes dits fondamentaux sont bannis et ne peuvent être choisis comme radicaux, ce sont notamment :

- Les mots qui contreviennent à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs et visant des termes relatifs à des intitulés d'une infraction pénale, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, ou contraires aux valeurs fondamentales, ou encore s'appliquant à un

¹⁸ Laurence Ravillon : le recours à la technique du « Premier arrivé, premier servi » dans le droit des technologies nouvelles » La semaine juridique Edition générale N°47- 22 Novembre 2000 page 2111

registre public tels les mots *assassinat, bombe, nazisme, secte, esclavage, drapeau etc.....*

- Les termes liés au fonctionnement de l'Internet comme *net, ICANN, registrars, etc...*
- les noms des organisations internationales et des pays signataires de la convention de Paris.

d) Le contrat d'enregistrement du nom de domaine :

Pour réserver le nom de domaine choisi, l'unité d'enregistrement demande à son client de remplir un formulaire en ligne ne comportant que quelques renseignements sommaires : nom, prénom ou dénomination de la société, coordonnées téléphoniques et postales, adresse électronique ...

Dans le contrat d'adhésion, les unités d'enregistrement se contentent d'une simple déclaration de leur client énonçant qu'il ne viole aucun droit antérieur pouvant exister sur le signe distinctif enregistré.

En cas de violation d'un tel droit, l'unité d'enregistrement se réserve le droit d'interrompre l'utilisation du nom de domaine.

Ce contrat prévoit également des clauses limitant la responsabilité des unités d'enregistrement et précisant le droit applicable pour le règlement d'éventuels litiges relatifs au nom de domaine.

e) Le renouvellement de l'enregistrement d'un nom de domaine :

La réservation du nom de domaine est temporaire : selon les chartes de nommage, l'enregistrement doit être renouvelé tous les ans ou tous les deux ans.

A défaut de paiement de la redevance, le nom redevient disponible et la règle du *premier arrivé, premier servi* s'applique à nouveau.¹⁹

§ 3. *Le cybersquatting favorisé par de cette politique d'attribution*

On sait que les noms génériques sont de loin les plus nombreux. Les principes d'attribution de ces noms, ainsi que l'absence de justificatifs et de vérifications préalables lors de l'enregistrement, ont pour conséquence

¹⁹ Jean Christophe Galloux et Gérard Haas : « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle » Editions du juriste-Communication-commerce électronique Janvier 2000 p 11

que le premier réservataire l'emporte sur le second quand bien même celui-ci posséderait des droits légitimes sur la dénomination choisie.

La règle de droit se heurte donc de plein fouet à la règle technique résultant de l'unicité du nom. Il en résulte un conflit entre le propriétaire légitime de droits antérieurs sur une marque et le titulaire de mauvaise foi d'un nom de domaine calqué sur la dénomination de cette marque.

Le contentieux français le plus abondant relatif à l'Internet concerne les marques et les noms de domaine.

Dans la mesure où l'enregistrement d'un nom de domaine est une opération simple et peu onéreuse, les cybersquatteurs enregistrent souvent des centaines de noms de domaines avant de les mettre aux enchères ou de les vendre directement à l'entreprise ou à la personne concernée.

Ces pratiques ont été condamnées à maintes reprises par les tribunaux sur le fondement de la contrefaçon de marques.

Ainsi dans une affaire où Framatome, titulaire de la marque déposée *Framatome*, s'était opposée à une association internaute qui avait enregistré le nom de domaine <Framatome.com> sans l'utiliser.

Les parties ayant fini par transiger, le Tribunal de Grande Instance de Paris après avoir qualifié de contrefaçon et de *racket organisé* le fait d'avoir enregistré cette marque comme nom de domaine et de le proposer ensuite à la vente à son titulaire légitime, a dû finalement se contenter d'homologuer le protocole d'accord transactionnel à la demande des parties.²⁰

Le 29 Novembre 1999, les Etats-Unis ont adopté l'*Anti Cybersquatting Consumer Protection Act*, une législation retenant la responsabilité de celui qui, de mauvaise foi et avec l'intention d'en tirer bénéfice, vend ou utilise un nom de domaine similaire à une marque²¹.

²⁰ TGI Paris réf. 25 Avril 1997 <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#framatome>

²¹ http://www.whitecase.com/memo_anti_cybersquatting_consumer_protection_act.html

Section 2. L'attribution d'un nom de domaine sur justificatifs et les atteintes techniques au droit des marques

Certains NIC, chargés notamment de l'attribution des extensions géographiques, ont estimé que le respect du droit de la propriété intellectuelle lors de l'enregistrement d'un nom de domaine était primordial pour prévenir d'éventuels conflits.

Ces NIC ont ainsi conditionné toute demande d'enregistrement d'un nom de domaine à la production de documents établissant le droit d'usage du demandeur sur la dénomination choisie.

La France fait figure de modèle en la matière.

Le NIC français, l'AFNIC (*Association Française pour le Nommage Internet en Coopération*) (§1) a en effet élaboré dès 1995 une charte de nommage, conçue dans le respect du droit des marques et de la propriété intellectuelle et souvent citée en exemple dans le monde de l'Internet. En limitant les effets néfastes du principe du « *premier arrivé, premier servi* », elle apporte en effet une certaine transparence sur l'Internet et prévient le cybersquatting. (§2)

Malheureusement, nous verrons (§3) que les marques peuvent subir d'autres atteintes, plus techniques et plus élaborées.

§ 1. L'AFNIC

Il est intéressant d'examiner l'origine et la composition de l'AFNIC (A) avant d'étudier la teneur de ses différentes missions (B).

A. Origine et composition de l'AFNIC

Nous avons vu supra que l'ICANN a agréé le RIPE-NCC pour gérer l'attribution des noms de domaine en l'Europe.

Le RIPE-NCC a ensuite délégué ses pouvoirs à l'*Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique* (INRIA), établissement public à caractère scientifique et technologique.

L'INRIA par décision commune avec l'Etat (représenté par les ministères chargés des Télécommunications, de l'Industrie et de la Recherche) a créé en décembre 1997 l'AFNIC, association à but non lucratif régie par la loi sur les associations du 1^{er} Juillet 1901.

Le statut juridique de l'AFNIC exclut donc, de facto, toute logique commerciale afin de garantir la rigueur et la neutralité dans l'attribution des noms de domaine.

L'AFNIC réunit 1191adhérents, c'est-à-dire tous les acteurs publics ou privés concernés par le développement de l'Internet et par son utilisation, au sein de trois grands collèges distincts : celui des 1106 prestataires Internet, celui des 68 utilisateurs, personnes physiques ou morales, et enfin celui des 17 organisations internationales²².

B. Les missions de l'AFNIC

L'AFNIC gère les noms de domaine uniquement dans les zones <.fr> (pour la France) et <.re>²³ (pour l'île de la Réunion).

Elle a donc pour rôle essentiel d'attribuer les noms terminés par ces extensions selon les règles administratives et techniques élaborées dans sa charte de nommage, sans toutefois assumer la responsabilité d'éventuels conflits qui résulteraient de l'utilisation du nom de domaine.

L'AFNIC doit définir les conditions d'attribution des noms en concertation avec ses membres utilisateurs et prestataires.

L'AFNIC a donc pour missions principales :

- l'établissement d'un plan de dénomination ou nommage de la zone <.fr> en conformité avec la loi française notamment sur la propriété intellectuelle
- la mise en oeuvre technique de l'enregistrement des noms de domaine pour les zones <.fr> et <.re>
- le transfert, au plan national et international, des connaissances et des savoir-faire acquis en matière de nommage et d'utilisation de l'Internet, par le biais de campagnes d'information et de formation.

ainsi que toutes autres missions qui lui auront été confiées par les pouvoirs publics dans le cadre de la gestion de l'Internet.

Tout comme l'ICANN, l'AFNIC a agréé de nombreux prestataires, fournisseurs d'accès ou d'hébergement.

²² journal du net 2 juillet 2002 <http://www.journaldunet.COM/0207/°20702domaine.shtml>

²³ l'AFNIC a décidé d'ouvrir le code Internet pour le département d'Outre-mer de l'île de la Réunion, ".re" le lundi 25 juin 2001. Toute personne physique ou morale localisée dans l'île de la Réunion pourra dorénavant obtenir l'enregistrement de son nom de domaine en <.re> ou en <.fr>.

§ 2. La charte de nommage de l'AFNIC

Même si le principe incontournable du « premier arrivé, premier servi » est utilisé dans l'espace <.fr> et <.re> et que l'AFNIC n'effectue pas plus de recherche d'antériorités que les autres NIC, certaines précautions sont prises lors de l'enregistrement d'un nom pour sécuriser cet espace et respecter le droit de la propriété intellectuelle et notamment celui des marques. Ces règles d'enregistrement sont donc présentées dans la charte de nommage de l'AFNIC qui « est un document consensuel dont l'objet est d'assurer une administration harmonieuse des noms de domaine de la zone <.fr>, au bénéfice de tous. »²⁴.

Cette charte prévoit des vérifications avant l'enregistrement d'un nom (A), organise de manière rationnelle l'espace de nommage (B), interdit toute revente de nom (C), exige de ses prestataires certaines normes techniques (D) et a établi le premier annuaire exhaustif des noms de domaine (E).

A. Sur les vérifications effectuées

L'enregistrement d'un nom de domaine par l'AFNIC n'est effectif qu'après la production par le demandeur de documents établissant qu'il détient un droit légitime sur le radical sollicité.

Ainsi on réclamera à une société un extrait Kbis, à une association la copie de la parution au Journal Officiel ou le certificat définitif du dépôt d'une marque à l'INPI.

Toutefois, depuis le 20 septembre 2001, l'AFNIC ne réclame plus de justificatifs lors de l'enregistrement de noms de domaine en <.fr> pour les entreprises, en <.tm.fr> pour les marques et en <.asso.fr> pour les associations. Les accords que l'AFNIC a passés avec le GIE Infogreffe et l'INPI, lui permettent dorénavant de vérifier directement à la source les demandes d'enregistrement grâce aux bases de données en ligne offertes par ces organismes.

Un pré-enregistrement du nom au moment des formalités d'inscription d'une entreprise est désormais possible pour les détenteurs d'un nom commercial, d'une enseigne, d'une dénomination sociale ou d'une marque. Ce pré-enregistrement d'une validité de 15 jours évitera de voir déposer son nom par un homonyme en attendant de présenter classiquement sa demande d'enregistrement auprès d'un prestataire affilié à l'AFNIC.

²⁴ Article 1° Charte de nommage de la zone <.fr> version du 19/11/2001 en vigueur au 20/02/2002 in LAMY Informatique et réseaux-annexes page 2448

C'est pour l'AFNIC les moyens les plus efficaces pour lutter contre l'usurpation des noms de domaine et faire de la zone <.fr> un réel espace de confiance²⁵.

B. L'organisation de l'espace de nommage

L'AFNIC a également voulu organiser logiquement l'espace de nommage français et a créé de nombreux sous-domaines nationaux.

C'est ainsi que :

- les associations sont directement enregistrées sous <.asso.fr> ou <.asso.re>
- les particuliers sous <.nom.fr> ou <.nom.re>
- les marques déposées sous <.tm.fr> (*tm* pour *Trade Mark*) ou directement sous <.fr> depuis novembre 2001
- les projets ou programmes de recherche sous <.prd.fr>
- les organismes de presse sous <.presse.fr>
- les entreprises sous <.fr> ou <.re>

A la demande de certains ordres professionnels ou conseils supérieurs nationaux réglementant un secteur d'activité, des domaines *sectoriels* ont été créés afin de permettre, toujours grâce à des vérifications préalables, une identification rapide du domaine professionnel et surtout l'assurance que derrière ces noms existe bel et bien un professionnel reconnu. On peut citer les domaines <.avocat.fr>, <.medecin.fr>, <.gouv.fr>, <.aeroports.fr> .

Sous les extensions <.fr> et <.re>, il est donc possible d'utiliser des radicaux identiques avec des sous-domaines différents.

C. L'interdiction de revendre un nom de domaine

L'AFNIC ne valide pour le moment aucune revente de nom de domaine entre entités privées ou publiques.

Cette charte de nommage empêche donc l'enregistrement d'un nom dans l'espoir de le monnayer ensuite à un tiers, rendant ainsi plus difficile la pratique du cybersquatting.

D. Le respect des règles techniques par les prestataires d'Internet

Pour les valider, L'AFNIC exige que les noms de domaine soient techniquement opérationnels. Les prestataires doivent donc respecter de

²⁵ <http://www.nic.fr/nouvelles/2001/fr-justificatifs.html>

manière stricte les règles techniques et standards de l'Internet, pour que le nom de domaine choisi soit fonctionnel dès son installation.

E. L'annuaire exhaustif des noms de domaine

En 1999 l'AFNIC a élaboré *HarmoniC*²⁶, premier annuaire exhaustif des noms de domaine pour la zone <.fr>. Depuis 2000 il est consultable en quatre langues, et a contribué à rendre la zone <.fr> plus attractive.²⁷

§ 3. Les atteintes au droit des marques autres que le cybersquatting

Les différentes règles inscrites dans la charte de nommage de l'AFNIC, telles que nous venons de les présenter, ont contribué à faire de l'espace de nommage français un espace de confiance et de qualité.

Contrairement aux autres extensions génériques, la zone <.fr> ne connaît pas pour l'instant de réduction de son périmètre, et elle continue à croître doucement avec 1000 nouveaux noms par mois.²⁸

La zone <.fr> ne connaît pas, pour l'instant, contrairement aux autres extensions génériques de réduction de son périmètre et continue à croître doucement avec ses 1000 nouveaux noms par mois.²⁹

Si le cybersquatting n'a que peu de prise dans cet espace sécurisé, de nouvelles atteintes au droit des marques, plus techniques et toujours plus élaborées, peuvent également donner lieu à des contrefaçons de marque. Nous examinerons la pratique du *framing* et des liens hypertextes (A), les métatags (B) ou encore les parodies de marques (C).

A. La pratique du *framing* et des liens hypertextes

Le *framing* (de l'anglais *frame* qui signifie encadrement) consiste en l'affichage dans un cadre de pages extraites d'autres sites. Le réalisateur du site fautif offre ainsi aux internautes l'accès à d'autres sites sans l'accord de leurs propriétaires.

²⁶ <http://harmonic.nic.fr/cgi-bin/HarmoNIC.pl>

²⁷ Conférence AFNIC du 2 Février 2001 « Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence ? » <http://www.nic.fr/documents/dossiers-presse/conference-02-02-01.pdf>

²⁸ journal du net 2 juillet 2002 <http://www.journaldunet.COM/0207/°20702domaine.shtml>

²⁹ journal du net 2 juillet 2002 <http://www.journaldunet.COM/0207/°20702domaine.shtml>

Le lien hypertexte est une image ou une zone de texte qui renvoie sur la page d'un autre site web d'un simple clic de souris, permettant ainsi à un internaute de naviguer d'un site à un autre.

Seuls les liens *profonds* qui donnent accès non pas à la page d'accueil du site ciblé mais directement à une page secondaire de celui-ci posent problème.

Le créateur du lien hypertexte voit en effet sa responsabilité engagée s'il n'obtient pas le consentement préalable et sans équivoque de l'auteur du site vers lequel il souhaite établir un lien profond.³⁰

B. Les métatags

Un métatag est la « *marque informatique des termes qui seront retenus comme mots-clés pour opérer la sélection de sites susceptibles de répondre aux attentes de l'utilisateur.* »³¹

Invisibles pour les internautes, les métatags peuvent tromper le consommateur sur l'identité de la société qui contrôle véritablement le site consulté.

Pour la jurisprudence, la reprise d'une marque dans un métatag pour désigner des produits identiques à ceux désignés lors de l'enregistrement de la marque est une contrefaçon par reproduction au sens de l'article L713-2 du CPI.

Deux exemples extraits de la jurisprudence permettront de mieux comprendre le fonctionnement des métatags et les raisons pour lesquelles leur pratique est condamnée.

La Cour d'Appel de Paris a été saisie d'une affaire dans laquelle une galerie marchande virtuelle offrait au public des produits revêtus des marques de la société Chanel.

La Cour d'Appel a interdit à cette galerie l'utilisation et la reproduction « *sous quelque forme que ce soit* » des marques propriétés de Chanel, et ce alors que cette galerie proposait, dans un contexte non dégradant pour les marques de Chanel, un ensemble de produits de luxe qui auraient pu être acquis dans des conditions de prix normales.

La Cour a retenu que le site de la galerie marchande était accessible à partir de « *la simple indication...des noms et marques Coco et Chanel dont la société Chanel est propriétaire.* »

³⁰ Alain Hollande et Cynthia Zuker « Précautions juridiques en matière de conception de liens hypertextes » in Editions du juris-classeur Communication-Commerce Electronique Janvier 2001 page 8

³¹ Décision du Conseil de la Concurrence 9 Juin 2000 in éditions du juris classeur Communication-Commerce électronique novembre 2000 n°119

C'est donc bien la pratique insidieuse des métatags reprenant les marques d'autrui qui a été ici sanctionnée par la Cour³² par le biais de la contrefaçon.

Dans une autre affaire soumise au Tribunal de Grande Instance de Compiègne, la H. SA, titulaire du nom de domaine <quickimpot> avait demandé au Tribunal d'interdire à G.P., un tiers australien, exploitant un site concurrent <impot.com>, la contrefaçon de sa marque déposée *quickimpôt*.

G.P. commercialisait en effet sur ce site un logiciel de calcul d'impôt français et avait inséré la marque *quickimpôts* et ses variantes d'orthographe voisine dans le code source de son site <impot.com>.

La contrefaçon n'a pu être retenue par le Tribunal car le titulaire de la marque *quickimpôts*, la H. SA, était irrecevable à agir en contrefaçon, ayant omis de faire inscrire sa licence au registre des marques.

En effet, le demandeur à l'action qui revendique un nom de domaine sur le fondement d'une marque doit être en mesure de justifier de ses droits légitimes sur cette marque : en l'espèce ce n'était pas le cas.

La H. SA a donc été entièrement débouté de ses demandes. Le Tribunal a refusé de sanctionner la pratique des métatags sur le fondement de la concurrence déloyale, énonçant :

« [...] en définitive, il apparaît que la seule 'faute' commise par G.P, qu'il reconnaît d'ailleurs, est d'avoir introduit la marque 'quickimpôt' et ses variantes d'orthographe voisine, dans le code source du site <impot> aux fins d'en améliorer le référencement en bénéficiant de la notoriété du site et du logiciel 'quickimpôt'.

Ce fait est absolument identique à la contrefaçon de marque pour laquelle la H. SA est irrecevable à agir. En l'absence de tout autre fait qualifiable d'acte de concurrence déloyale, il y a lieu de débouter la SA H de l'intégralité de ses demandes [...]»³³

La jurisprudence actuelle condamne donc la reprise d'une marque dans un métatag uniquement sur le fondement de la contrefaçon de marque par reproduction de celle-ci.

³² CA Paris 14^{ème} ch. 3 Mars 2000 SA Citycom C/ SA Chanel Juris-Data n°114934

³³ TGI Compiègne 18 décembre 2001 Société H C/ G.P disponible sur juriscom.net

C. Les parodies de marques

Après s'être montrée très sévère à l'égard des utilisations satiriques ou parodiques des marques d'autrui, la jurisprudence reconnaît aujourd'hui un droit à la critique.

Ainsi la RATP (Régie parisienne des transports parisiens) s'étant aperçue de l'enregistrement d'un nom de domaine <ratp.org> avait engagé une action sur le fondement de la contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Le titulaire du nom de domaine a plaidé la caricature, faisant valoir que son site avait vocation à parodier les dysfonctionnements de la RATP.

Dans un jugement du 21 Mars 2000, le tribunal a refusé de faire le parallèle avec la parodie prévue en matière de droit d'auteur et n'a pas admis l'exception de parodie, énonçant: « [...] *les marques ont par essence pour objet d'accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possèdent de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d'être atteinte par toute utilisation illicite* »³⁴

La contrefaçon de marque a donc été retenue en l'espèce.

Ce même tribunal a assoupli un an plus tard sa jurisprudence en matière de parodie de marque à l'occasion d'une décision médiatique rendue dans l'affaire *Danone* le 4 Juillet 2001, et intervenue après deux ordonnances de référé des 23 Avril et 14 Mai 2001.

Le réseau Voltaire contestait les décisions de fermetures d'entreprises du groupe *Danone*, en lançant un appel au boycott des produits *Danone* sur son site <jeboycottedanone.net>.

Le tribunal, saisi par le groupe Danone d'une action en contrefaçon de marques, a autorisé le réseau Voltaire à reprendre le nom protégé de l'entreprise sur son site contestataire mais lui a interdit de reproduire à l'intérieur de celui-ci des marques ou des logos appartenant à l'entreprise, estimant que la reprise des éléments de la marque n'était pas nécessaire au but de la contestation alors que la marque « *correspond sans confusion possible dans l'esprit du public sur l'origine du service offert, à une référence nécessaire pour indiquer la nature du site polémique consacré à la politique sociale de l'entreprise.* »³⁵

Dans une affaire plus récente, *ESSO* a fait assigner la branche française de *Greenpeace* et l'hébergeur du site incriminé, pour imitation illicite de sa

³⁴ <http://www.juritel.com/juri2000/LDJPage.asp?Index=247>

³⁵ Ed. Juris-Classeur Communication-Commerce électronique Juillet-Août 2001 page 20 note Christophe Caron et Jérôme Huet

marque. Greenpeace avait en effet déformé, sur son site <greenpeace.fr>, le logo *ESSO* en *E\$\$O* dans le cadre d'une campagne internationale, accusant le pétrolier de « *saboter le protocole de Kyoto sur les changements climatiques* »³⁶. Greenpeace voulait ainsi souligner combien les dollars primaient sur l'intérêt général pour *ESSO*.

La marque *ESSO* apparaît dans le code source du site <greenpeace.fr> ce qui permet à ce site d'être référencé à la suite d'une interrogation *ESSO FRANCE* sur les moteurs de recherche.

Dans son ordonnance du 8 juillet 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a réédité la jurisprudence Danone en ordonnant le retrait du logo incriminé et en déboutant *ESSO FRANCE* de ses demandes relatives au code source du site Greenpeace, qui peut donc ainsi continuer sa campagne.

Selon le juge, l'usage du logo introduit « *un risque de confusion dans l'esprit du public* » et « *l'appropriation opérée de la marque...ne participe pas exclusivement de la nécessité de l'association de communiquer ses opinions et ses objectifs.* »

Le juge a ordonné à Greenpeace de retirer le logo pastiché sous peine de 5000 € d'astreinte par jour de retard.

C'est encore Greenpeace qui a contribué tout récemment à l'élaboration de cette jurisprudence sur les parodies de marques.

En effet, dans un jugement du 2 Août 2002, le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris a débouté de toutes ses demandes, la Holding française *AREVA*, spécialisée dans le nucléaire, qui reprochait à Greenpeace une reproduction illicite de ses marques sur son site.

Le juge a estimé qu'il n'y avait pas en l'espèce de reproduction des marques d'*AREVA* car celles-ci n'étaient pas présentées à l'identique, des ombres ou une image de poisson mort ayant été rajoutées.

Le juge a énoncé qu'il n'y avait pas davantage d'imitation ou de concurrence déloyale, *AREVA* et Greenpeace n'étant pas concurrentes et qu'il s'agissait d'une parodie : « *la finalité des imitations de Greenpeace ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d'expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature...* »³⁷.

³⁶ <http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf>

³⁷ http://rb.juris-classeur.com/actualite/depeche/visu_news.html?date_new=2002-08-07&ur...

PREMIER CHAPITRE

La voie judiciaire et les principes élaborés par la jurisprudence française

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné les caractéristiques essentielles du nom de domaine et notamment ses différents processus d'enregistrement. Les noms génériques de premier niveau échappent donc aux principes rigoureux édictés par la charte de nommage de l'AFNIC. Cette étude nous a permis de comprendre pourquoi et comment surgissaient les nombreux conflits avec les marques et notamment le cybersquatting.

Lorsque le titulaire légitime d'une marque constate qu'un tiers a enregistré un nom de domaine reprenant sa dénomination, il doit d'abord identifier ce tiers par le biais d'un constat d'huissier avant de lui adresser une lettre de mise en demeure, le sommant d'effectuer amiablement le transfert du nom de domaine à son profit.

A ce stade, la transaction ou l'accord amiable sont envisageables.

Mais si le tiers, titulaire du nom de domaine, refuse d'obtempérer, alors le propriétaire de la marque peut recourir à des méthodes plus coercitives, et faire valoir ses droits devant les tribunaux.

Le principe selon lequel le droit des marques s'impose aux utilisateurs de l'Internet a été énoncé dans une affaire <Atlantel.fr>. Dans cette affaire, la société Icare avait enregistré ce nom directement auprès de l'interNIC aux Etats-Unis, alors que la société Sapeso possédait des droits légitimes antérieurs sur la marque française « Atlantel » et sa filiale, Atlantel, sur le nom de domaine <Atlantel.fr.>

Le Tribunal de grande Instance de Bordeaux, statuant en référé le 22 Juillet 1996, a ordonné sous astreinte le retrait du nom de domaine <Atlantel.fr> du réseau Internet en France et dans le monde entier sur le fondement de l'article L 716-6 du CPI :

«...Doit être condamnée à faire retirer le nom de domaine du réseau Internet en France, dans un délai de 48 heures, et du réseau Internet du monde entier sous astreinte, la société qui, en connaissance de cause, a cru pouvoir déposer un nom de domaine directement auprès de

l'InterNic aux USA, au mépris de la législation française sur les marques et en recourant à des manœuvres condamnables ».³⁸

Comme avant d'engager toute action judiciaire, il nous faut commencer par déterminer les règles de compétence des tribunaux (Section I) avant d'examiner les décisions importantes rendues en cette matière (Section II).

Ces types de litige sont aujourd'hui nombreux et offrent une jurisprudence intéressante qui s'attache à élaborer au fil des décisions rendues la nature et le régime juridiques des noms de domaine.

Il est précisé que nous n'étudierons pas les actions possibles devant les tribunaux répressifs ou commerciaux mais seulement celles engagées devant les tribunaux civils, le Tribunal de Grande Instance en l'occurrence.

³⁸ TGI Bordeaux réf 22 juillet 1996 Apeso et Atlantel/Icare et Rêve Gazette du Palais 13 et 15 Avril 1997 p 33 et Les Petites Affiches 25 Août 1997 n°102 page 13 note Emmanuel Arnaud

Section 1. Les règles de compétence applicables

Au moment d'engager une action judiciaire devant un tribunal, la première question qui se pose est celle de sa compétence matérielle (§1) et territoriale (§2).

L'article L716-3 du CPI dispose :

« les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes »

§ 1. Compétence razione materiae

Le tribunal de Grande Instance est donc le juge de droit commun des atteintes au droit des marques tant en référé (A) que comme juge du fond (B).

A. Action en référé

Le nombre de décisions rendues en matière de noms de domaine et d'atteintes au droit des marques par le juge des référés démontre que cette juridiction est en passe de devenir celle normalement compétente.

Le juge des référés présente l'avantage de la rapidité, essentielle en cette matière.

Le tribunal de Nanterre, par exemple, connaît environ cinq de ces affaires par semaine³⁹.

Le juge des référés est compétent sur la base de deux fondements différents, celui de l'article L716-6 du CPI et celui des articles 808 et 809 du NCPC.

³⁹ Selon les propos de Mme D.Rosenthal-Rolland in 'Contrefaçon de marques et usurpation de nom de domaine, où en est la jurisprudence ?' Actes de la conférence débat à l'initiative de l'AFNIC du 2 février 2001 page 11

1°) *L'action en la forme des référés selon l'article L716-6 du CPI*

L'article 716-6 du CPI prévoit une procédure en forme de référé, spécifique, distincte de la procédure de référé de droit commun, visant à protéger provisoirement les droits du propriétaire d'une marque :

« Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon [...] »

Deux conditions sont toutefois nécessaires : l'action au fond doit apparaître sérieuse, c'est à dire avoir des chances raisonnables d'aboutir, et être engagée dans un bref délai, soit dans un maximum de six mois.

Pour apprécier le sérieux de l'action, le juge doit rechercher si les moyens de défense qui lui sont opposés sont suffisamment pertinents et donc porter une première appréciation sur le fond de l'affaire.

Cette action vient sanctionner la reproduction ou l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'acte d'enregistrement de la marque attaquée, quand un risque de confusion dans l'esprit du public peut en découler.

Le moyen de défense le plus fréquent en matière de contrefaçon consiste à attaquer la validité de la marque en invoquant son défaut de caractère distinctif.

Le juge saisi, en l'occurrence le Président du Tribunal, sur le fondement de l'article L716-6 est donc amené à apprécier la validité de la marque.

Il s'agit donc plutôt ici d'une véritable instance au fond même si elle emprunte la « *forme des référés* ».

L'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'existence de contestation sérieuse sur le fond ne peuvent être opposées à cette action sur la base de l'article L716-6 du CPI.

Il a été jugé par le tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, que l'utilisation d'une marque déposée à titre de nom de domaine « *justifie l'action en la forme des référés fondée sur les dispositions de l'article L716-6 du CPI.* »⁴⁰

Le juge ordonnera toute mesure d'interdiction mettant obstacle à la poursuite des actes argués de contrefaçon, notamment soit la radiation du

⁴⁰ TGI Nanterre 26 Mars 2001 Revue Lamy dr.Aff 2001 N°39 N°2383 p 40 obs.Costes

nom de domaine contrefaisant la marque, soit plus efficacement le transfert du nom de domaine au titulaire légitime de la dénomination, empêchant ainsi toute nouvelle vacance et ré-appropriation frauduleuse de ce nom selon le principe du *premier arrivé, premier servi*.

2°) *L'action en matière de référé selon les articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC)*

L'article 808 du NCPC stipule :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 809 de ce même code énonce :

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Cette procédure est souvent utilisée par les titulaires d'une marque notoire ou de grande renommée.

En effet, l'article L 713-5 dispose notamment que *« l'emploi d'une marque jouissant d'une grande renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque... »*

Avant de se prononcer, le juge des référés doit examiner soigneusement si les conditions de sa compétence sont réunies.

- Sur le trouble manifestement illicite :

Dans une célèbre affaire *Alice*, dont il sera question plus tard dans notre étude, un litige opposait une marque et un nom de domaine.

La Cour d'Appel avait dénié au juge des référés sa compétence au motif que le *trouble manifestement illicite* n'était pas caractérisé en l'espèce.⁴¹

- Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

La Française des jeux s'appuyait sur sa marque *Loto* pour contester l'enregistrement de plusieurs noms de domaine qui utilisaient ce terme. Le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Nanterre s'est déclaré incompétent, estimant que le caractère banal du terme *Loto* appelait une interrogation de fond sur la validité de la marque qui n'apparaissait pas suffisamment distinctive.⁴²

B. Action au fond

C'est à l'occasion d'une affaire *Saint-Tropez* qu'un tribunal (en l'occurrence le tribunal de Grande Instance de Draguignan) a eu l'occasion de statuer au fond pour la première fois dans un litige opposant une marque et un nom de domaine.

La commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque « Saint-Tropez », a voulu développer un site internet enregistré en France sous le nom <nova.fr/saint-tropez> et a fait appel à la société Eurovirtuel pour une assistance technique.

Eurovirtuel avait pour sa part enregistré aux Etats Unis le nom de domaine <saint-tropez.com>. Le juge de Draguignan a constaté la contrefaçon de la marque *Saint-Tropez* par Eurovirtuel et a ainsi institué la supériorité du droit des marques français sur le nom de domaine attribué par l'InterNic.⁴³

§ 2. Compétence ratione loci

Lorsqu'un litige dépasse les frontières nationales et que le nom de domaine impliqué possède un suffixe générique de premier niveau, le problème est alors de savoir quel juge sera territorialement compétent pour trancher.

Comme en matière de droit de la presse et de responsabilité civile, les tribunaux ont retenu le lieu du fait dommageable comme critère de leur propre compétence.

Le juge français est donc territorialement compétent pour connaître d'un litige dès lors que le fait dommageable est constaté dans son ressort ou que

⁴¹ Cour d'Appel Paris 14^{ème} ch. 4 Décembre 1998 JCP ed. E 1999 I page 955 n°23 obs. Vivant et Le Stanc

⁴² TGI Nanterre réf. 14 Septembre 2000 JCP ed. E 2000 p 1856 N°8 obs. Le Stanc

⁴³ TGI Draguignan 21 Août 1997

les messages sont susceptibles d'y être reçus. Ce principe a été clairement posé par le Tribunal de Draguignan, statuant en matière de référés, dans un jugement du 8 Avril 1998 :

« [...] Considérant que les moyens tirés de l'hébergement d'informations et du lieu de leur émission ne peuvent prospérer en ce qu'ils impliquent nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une sphère territoriale soumise à l'application de la loi nationale en vigueur, que dès lors, le moyen d'extranéité portant sur la protection internationale de la marque ne peut valablement prospérer [...] »⁴⁴

La 14^{ème} chambre de la Cour d'Appel de Paris a réaffirmé ce principe dans une affaire *Miam-Miam* aux termes d'un arrêt en date du 1^{er} Mars 2000 :

«lorsqu'une infraction aux droits de propriété industrielle ou un acte de concurrence déloyale ont été commis par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tout lieu où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site...en l'espèce le constat...qui a révélé l'existence d'un site 'Miam-Miam' susceptible de porter atteinte aux intérêts des intimés ayant été dressé à Paris, c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence... »

Ce principe a encore été récemment réaffirmé :

« lorsqu'un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site... »⁴⁵

Toutefois, quand le litige présente un élément d'extranéité et que la décision doit être exécutée à l'étranger, il est nécessaire d'obtenir l'exequatur de la décision française auprès de la juridiction étrangère.

La Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale permet l'exequatur quasi-automatique des décisions rendues dans un Etat signataire⁴⁶.

⁴⁴ TGI Draguignan réf 8 Avril 1998 JCP E 1999 p 654 N°22 obs. Vivant et Le Stanc

⁴⁵ TGI Lille réf. 10 juillet 2001 association le commerce du bois C/ Monsieur P. Dalloz 2001 n°29 page 2410 obs. C.Manara

⁴⁶ <http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux.htm>

Section 2. Bilan de la Jurisprudence en la matière

L'analyse de la jurisprudence permet d'entrevoir, au fil des décisions rendues, l'élaboration de la nature et du régime juridique du nom de domaine.

Pour mémoire, le juge dispose de deux fondements juridiques pour condamner l'usurpation d'une marque enregistrée par un nom de domaine : il s'agit de l'action en contrefaçon de marques et l'action en responsabilité civile pour concurrence déloyale.

Les tribunaux sont donc armés pour réagir quand la reprise d'une marque sous la forme d'un nom de domaine s'avère préjudiciable aux intérêts du titulaire de la marque et qu'elle l'empêche de se faire attribuer le nom de domaine correspondant à son signe distinctif.

Il est donc intéressant d'examiner le sort réservé par les tribunaux à un nom de domaine confronté à une marque enregistrée antérieurement (§1) ou à un autre nom de domaine (§2).

§ 1. Protection des marques enregistrées antérieurement à un nom de domaine

Lorsqu'un nom de domaine reprend la marque qu'un tiers détient légitimement pour faire la promotion de produits ou de services identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public, il s'agit pour la jurisprudence de contrefaçon (A) au sens des articles L713-2 et L713-3 du CPI.

Lorsque la contrefaçon ne peut être retenue ou qu'il existe dans un litige des faits distincts de la contrefaçon, c'est sur le fondement de la concurrence déloyale donc de la responsabilité civile que les tribunaux vont prononcer des condamnations (B).

A. L'action en contrefaçon

Comme nous l'avons vu, l'article L716-1 du CPI définit la contrefaçon de marque comme une atteinte portée aux droits de son titulaire légitime. Les articles L713-2 et L713-3 du CPI prévoient différents cas de contrefaçon de la marque.

Pour qu'une action en contrefaçon soit jugée fondée ou non, la question du risque de confusion dans l'esprit du public est déterminante.

Nous l'avons vu, pour ce qui concerne les marques notoires, l'existence ou l'absence d'un risque de confusion n'entrent pas en ligne de compte. Il suffit en effet que le nom de domaine reproduise la marque notoire pour que la contrefaçon soit *de facto* réalisée.

1°) *Le principe de spécialité*

Nous l'avons énoncé, la marque n'est protégée que pour les produits et services désignés dans son acte d'enregistrement.

Au fil de ses décisions, la jurisprudence a adapté ce principe à l'Internet.

*L'arrangement de Nice*⁴⁷ du 15 Juillet 1957, révisé à Stockholm en 1967 et à Genève en 1977, prévoit une classification internationale des marques déposées. Depuis le 1^{er} janvier 2002, il distingue 34 classes de produits (numérotées de 1 à 34) et 11 classes de services (de 35 à 45).

A titre d'exemple, la classe 35 correspond à la publicité et à la gestion des affaires commerciales, la classe 38 couvre les services de communications par ordinateur, de messageries électroniques et de communications par tous supports (tel Internet), et la classe 42 se rapporte aux services scientifiques et technologiques, à la conception et au développement d'ordinateurs et de logiciels.

Pendant longtemps la jurisprudence a admis la contrefaçon si la marque était enregistrée en classe 38, l'excluant dans le cas contraire. L'enregistrement d'une marque en classe 38 la protégeait donc d'une usurpation sur l'Internet.

Ainsi, *Le Figaro*, du seul fait de son enregistrement en classe 38, a obtenu la condamnation pour contrefaçon de marque du titulaire du nom de domaine <figaro.com> qui était propriétaire au Kenya du nom commercial « *Figaro Communications Services* »⁴⁸.

La longue procédure concernant la société *Alice* offre une belle illustration de l'application à *la lettre* du principe de spécialité par la jurisprudence.

⁴⁷ <http://www.wipo.org/classifications/fulltext/nice8/frmain.htm>

⁴⁸ TGI Paris 8 novembre 2000 JCP éd E 2002 n°1 chronique « Droit de l'Internet »

La société *Alice* ayant déposé la marque homonyme pour désigner des activités de publicité de la classe 35 a découvert plus tard qu'une société de dénomination sociale et de nom commercial identiques avait enregistré le nom de domaine <Alice.fr> pour ses activités d'édition de logiciels, de développement, d'exploitation et de maintenance de matériels informatiques, sphères d'activités étrangères à la publicité.

Après que la Cour d'Appel⁴⁹, nous l'avons vu supra, a déclaré incompétent le juge des référés,⁵⁰ le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi au fond.

Ce tribunal et la Cour d'Appel de Paris ont autorisé le titulaire du nom de domaine à le conserver malgré l'existence d'une marque *Alice* antérieure, aux motifs qu' « *il s'agit d'un prénom commun et qu'en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir confusion dans l'esprit du public* »

2°) L'évolution de la jurisprudence et l'application de ce principe

- L'affaire *MMA* :

Le principe de spécialité a été appliqué dans une affaire opposant les Assurances *Mutuelles du Mans* à la Société *Multimédia Acadamy*⁵¹ qui officie dans les activités de l'Internet sous le nom de domaine <mma.fr>.

Le tribunal de Grande Instance de Paris, relevant que la marque *MMA* n'était pas notoire et qu'elle ne pouvait donc échapper au principe de spécialité, a constaté que les activités de ces deux entreprises étaient différentes :

« Il ne peut être soutenu que le sigle MMA accolé à la société Multimedia Academy est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le même signe utilisé par les sociétés demanderesse, alors que les activités de ces deux entreprises sont différentes et qu'elles interviennent dans des secteurs économiques sans rapport direct. Le fait qu'elles utilisent le même support de transmission de leur communication ne change nullement la situation. »

La dernière phrase de cet extrait de jugement est importante car elle annonce une évolution toute récente de la jurisprudence.

⁴⁹ Cour d'Appel Paris 14^{ème} ch. 4 Décembre 1998 JCP ed. E 1999 I page 955 n°23 obs. Vivant et Le Stanc

⁵⁰ TGI Paris réf. 12 Mars 1998 Recueil Dalloz 1999 Jurisprudence page 316 note Monique Viala

⁵¹ TGI Paris 4^{ème} ch. 23 Septembre 1999 Mutuelles du Mans C/ Sté Multimédia Academy éd. Juris-Classeur Communication-Commerce électronique Juin 2000 page 18

- L'affaire Zebank :

Une société avait déposé la marque ZEBANK pour désigner des prestations bancaires et financières et des activités de communication par l'Internet relevant de la classe 38, tandis qu'une autre société ayant pour activités la création de sites attractifs relatifs à des œuvres d'art avait réservé les noms de domaine <zebank.com> et <zebourse.com>.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n'a pas retenu la contrefaçon par imitation car il n'y avait aucun risque de confusion dans l'esprit du public⁵²:

« ..les activités et services proposés par la demanderesse et les défenderesses sont totalement différents même si les parties utilisent un support commun qu'est Internet ... »

En appel⁵³, la société Zebank a bien sûr soutenu que sa marque déposée en classe 38 lui permettait de s'opposer à ce qu'une dénomination similaire soit enregistrée comme nom de domaine.

La Cour d'Appel de Versailles, après avoir exposé que l'Internet n'était qu'un moyen pour développer des services, a estimé :

« ...il est certain que la Société Zebank a protégé ses marques dans la classe 38 liée à l'Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion entre le site de la société Zebank et les sites ouverts par la société 123 Multimedia Canada, il convient d'examiner leur contenu.»

La Cour a relevé des actes de parasitisme économique malgré la différence de contenus de ces deux sites. Sur la base de la concurrence déloyale, elle a prononcé une condamnation à des dommages et intérêts, interdit l'utilisation des sites litigieux et enjoint les sociétés défenderesses à effectuer les démarches nécessaires à la radiation des noms de domaine en cause, sous astreinte, estimant que :

« constituer des lieux d'exposition d'œuvres artistiques publiées à compte d'auteur.. » dissimulait en réalité une volonté de *« monnayer le transfert des deux noms de domaine à la société zebank, voire à profiter indûment des importants investissements, notamment en publicité, consentis par celle ci, pour accroître la fréquentation de leurs propres sites. »*

⁵² TGI Nanterre 2 avril 2001 SA Zebank C/ Sté 123 Multimedia Canada Ltd et SA 123 Multimedia in cahiers Lamy Droit de l'informatique et des réseaux n°139 août-septembre 2001

⁵³ Cour d'Appel Versailles 22 Novembre 2001 SA Zebank C/ Sté 123 Multimedia Canada Ltd et SA 123 Multimedia éditions du juris-classeur Communication-Commerce électronique Avril 2002 page 20 note Caron

- L'affaire *wanadoo* :

Dans une affaire *wanadoo* contre *wanadoo*, la 2^{ème} chambre du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a énoncé dans son jugement du 2 Août 2001 :

« ..il ne saurait être admis que tout titulaire d'une marque déposée en classe 38 pour des services de communication puisse, sur la seule base de cet enregistrement, abstraction faite des produits et services offerts sur les sites considérés, prétendre interdire à quiconque une présence sur Internet.

Au contraire, il doit être tenu compte des contenus des sites qui constituent l'activité véritable de leurs éditeurs, sans avoir égard au fait que cette activité est véhiculée par Internet. »

Le tribunal a estimé qu'en dépit d'une ressemblance visuelle, les deux signes ne pouvaient être confondus (prononciation et signification différentes, l'un disant *je veux faire* et l'autre *je veux aller*).

La société *France Telecom Interactive* exploitant *wanadoo* a donc été déboutée de son action en contrefaçon de marques, mais également de son action en concurrence déloyale car elle n'avait pu établir aucun fait distinct de la contrefaçon⁵⁴.

- L'affaire *saveurs.com* :

Plus récemment, le tribunal de Grande Instance de Paris a constaté que le nom de domaine <*saveurs.com*> reproduisait de manière identique la marque « *saveurs* » enregistrée par la demanderesse pour désigner différents produits et services et parmi eux, ceux relevant de la classe 38.

Il a ensuite relevé que la marque était revendiquée en ce qu'elle désignait une *publication gastronomique*, soit un produit de l'imprimerie, alors que le nom de domaine litigieux enregistré par la défenderesse servait à la promotion d'une activité de création et de commercialisation de parfums.

Le Tribunal a énoncé :

« ..les pièces produites ne démontrent nullement l'usage de la marque dans le domaine des télécommunications [...] ... il est constant que les services de télécommunication que couvre la classe 38 s'entendent de ceux ... ayant un tel objet et ne se confondent pas avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications... par messagerie électronique, ordinateur ou tout autre support (tel internet) ne sont qu'un moyen. »

⁵⁴ TGI Nanterre 2^{ème} Ch. 2 août 2001 <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20010802.htm>

La demanderesse a été déchue de ses droits sur sa marque dans la classe 38 pour non usage. Le tribunal a conclu que les services proposés sur le site contesté par la demanderesse n'étant pas similaires à ceux protégés par la marque, le nom de domaine <saveurs.com> n'était pas contrefaisant.⁵⁵

Les juges considèrent donc dorénavant plus que l'enregistrement ou non de la marque en classe 38, l'identité ou la similarité des produits et services désignés lors de l'enregistrement et contenus dans le site.

Cette décision confirme la tendance actuelle de la jurisprudence qui en vient à appliquer aux noms de domaine les règles régissant les signes distinctifs et notamment la marque, en l'espèce le *principe de spécialité*.

Pour la jurisprudence actuelle, l'Internet n'est qu'un **simple support commun**.

L'enregistrement d'une marque dans la classe 38 n'est efficace que lorsque le titulaire exploite un site réellement dédié à l'Internet ou aux services de communication et qu'il désire s'opposer à l'exploitation d'un site ayant le même objet.

B. L'action en concurrence déloyale

Comme nous l'avons vu précédemment, cette action profite essentiellement aux titulaires d'une marque notoire ou de grande renommée selon l'article L713-5 du CPI, car cette notoriété fait éclater le principe de spécialité.

Une atteinte à une marque notoire ou de grande renommée qui a pour conséquence d'avilir ou d'affaiblir le pouvoir distinctif ou attractif de ce signe est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile selon les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

L'exploitation injustifiée de la marque consiste à bénéficier indûment de sa renommée en profitant des efforts et des investissements de son titulaire. C'est la définition du parasitisme économique qui est selon la Cour de cassation « *l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire* »⁵⁶.

De nombreuses affaires ont ainsi été jugées sur ce fondement.

⁵⁵ TGI Paris 3^{ème} Ch. 21 janvier 2002 Sté Publications Bonnier C/ Sté Saveurs et Senteurs Créations Légipresse N°91 Mai 2002

⁵⁶ Cass.com. 26 Janvier 1999 Dalloz affaires 1999 page 508 obs. C.Emery

- L'affaire *Vichy*⁵⁷ :

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en matière de référé, a jugé que la marque *Vichy*, reproduite sans autorisation dans un nom de domaine, devait bénéficier de par sa notoriété d'une protection élargie dépassant le principe de spécialité et engageant la responsabilité de celui qui avait enregistré cette marque sous la forme d'un nom de domaine. Ce nom de domaine a ainsi été transféré au propriétaire légitime de la marque.

Il a été statué dans le même sens par le même Tribunal, mais à l'issue d'une procédure au fond, dans une affaire *Guy Laroche*.⁵⁸

- L'affaire *Air France* :

Le 16 Octobre 2001, la 3^{ème} chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, considérant le caractère notoire de la marque *Air France*, a estimé que la réservation du nom de domaine <airfrance.com> par le défendeur en 1996 avait été faite « *en fraude des droits de la compagnie aérienne..* » et a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit de la société Air France et aux frais du défendeur.⁵⁹

- L'affaire *Lancôme* :

La société *Lancôme* a également obtenu la condamnation de l'auteur de l'enregistrement des noms de domaine <Lankome> et <Lankom>, attachés à des sites non actifs mais qui causaient un préjudice d'image défavorable à la marque.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a notamment estimé que la reproduction quasi-servile de la marque *Lancôme*, appelée aussi typosquatting ou « dilution des noms », consistant à introduire dans le nom une faute d'orthographe volontaire et grossière, pouvait être qualifiée d'acte de contrefaçon et que les enregistrements de ces noms de domaine

⁵⁷ TGI Nanterre référé 16 Septembre 1999 SA L'Oreal C/ E.Z, E.A, P.A in Les Petites Affiches 13 Janvier 2000 n°9 note N.Dreyfus-Weill et in juris-classeur Communication-Commerce électronique Novembre 1999 page 17

⁵⁸ TGI Nanterre 2^{ème} ch 13 mars 2000 Sté Guy LarocheC/Sté GL Bulletin Board Ed Juris-classeur Communication-Commerce électronique Juin 2000 page 20

⁵⁹ TGI Paris 3^{ème} ch . 16 Octobre 2001 Air France C/ Finch et Interdardt limited Légipresse n°188 Janvier-Février 2002 Actualité page 9

constituaient des actes de parasitisme pouvant être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.⁶⁰

La marque notoirement connue peut donc être protégée, même en l'absence d'exploitation effective du nom de domaine puisque le fait de ne pas exploiter le nom de domaine et de renvoyer à un message d'erreur avilit la notoriété de cette marque.

§ 2. Les modalités de protection d'un nom de domaine

Il est concevable que le nom de domaine enregistré soit agressé par une marque déposée postérieurement (A) et qu'il puisse lui aussi bénéficier d'une protection.

Par ailleurs deux noms de domaine identiques peuvent être revendiqués par des titulaires différents. (B).

Bien entendu, si ce nom est aussi une marque, l'action en contrefaçon est possible. Dans le cas contraire, et en tenant compte de sa valeur commerciale, nous verrons que la jurisprudence accorde au nom de domaine une protection contre les atteintes dont il peut faire l'objet. Des conditions ont été élaborées par la jurisprudence, contribuant ainsi à déterminer la nature et le régime juridiques du nom de domaine.

A. Une marque enregistrée postérieurement à un nom de domaine

Aucune décision n'a encore énoncé que le nom de domaine confère un droit privatif sur le nom enregistré. Son titulaire bénéficie simplement d'un droit d'usage.

L'article L711-4 du CPI prévoit qu'une marque ne peut être adoptée si elle porte atteinte à des droits antérieurs et notamment :

- « à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
- à une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public

⁶⁰ TGI Nanterre 16 septembre 1999 Lancôme Parfums et beauté C/ la SA Grandtotal Finances ltd in Les petites Affiches 13 janvier 2000 n°9 note N.Dreyfus Weill

- à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
- à une appellation d'origine protégée
- aux droits d'auteur
- aux droits résultant d'un dessin ou d'un modèle protégés
- au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image
- au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »

Bien que le nom de domaine ne soit pas visé par cet article, la jurisprudence semble peu à peu reconnaître qu'il constitue lui aussi un signe distinctif, protégeable en tant que tel.

En effet, et toujours sur le fondement de l'article L711-4 du CPI, il a été jugé à plusieurs reprises que l'enregistrement d'un nom de domaine fait obstacle au dépôt postérieur d'une marque.

- L'affaire *oceanet* :

C'est le Tribunal du Mans qui a pour la première fois annulé en référé une marque *oceanet* déposée deux ans après l'enregistrement du nom de domaine <oceanet.fr>, au motif que l'usage de la dénomination *oceanet* comme nom de domaine était créateur d'un droit susceptible de s'opposer au dépôt d'une marque postérieure identique.⁶¹

Cette décision avait fait l'objet d'un appel devant la Cour d'Angers qui hélas n'a pas eu à se prononcer, les parties ayant finalement transigé.

- Affaire <Lavie.com> :

Cette affaire mérite bien qu'on s'y arrête car elle est certainement celle qui a le mieux introduit les raisons et les conditions de la protection d'un nom de domaine.

La société *Virgin Interactive Entertainment* avait enregistré le nom de domaine <Lavie.com> et poursuivait France Télécom qui usait de ce terme déposé comme marque postérieurement à l'enregistrement de Virgin, dans une campagne publicitaire.

Virgin allait être déboutée mais la Cour d'Appel de Paris, posant de facto le principe d'une protection du nom de domaine, a énoncé:

⁶¹ TGI Le Mans 29 juin 1999 Microcaz/oceanet et SFDI <http://www.juriscom.net/jurisfr/marques.htm>

*« Si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire peut justifier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet, encore faut-il que les parties à l'instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui ci peut entraîner dans l'esprit du public ».*⁶²

Pour accéder à une protection en propre, le nom de domaine doit donc satisfaire aux trois conditions susvisées qui gouvernent habituellement la protection de tout signe distinctif.

Certains ont voulu voir au travers de cet arrêt la reconnaissance d'une pleine propriété et ont pu affirmer que le nom de domaine était dorénavant assimilé par la jurisprudence à un signe distinctif, susceptible d'être protégé au même titre que les autres signes.

L'enregistrement d'un nom de domaine fait donc obstacle au dépôt postérieur d'une marque sur le fondement de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle et sous les conditions susvisées.

B. Nom de domaine contre nom de domaine

La jurisprudence a dû également faire face à cette situation et élaborer des règles de protection qui étaient inexistantes.

Ainsi les tribunaux ont commencé par préciser que le nom de domaine protégeable devait être exploité (a). Ils ont eu ensuite recours au *principe de spécialité* pour trancher entre des noms identiques sous des extensions différentes (b) et ont reconnu un droit d'occupation au titulaire d'un nom de domaine en l'absence de fraude.

1°) Sur la nécessaire exploitation du nom de domaine

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en référé, a énoncé dans une affaire impliquant le nom de domaine <pense-fetes.com>⁶³ :

« ..si effectivement la société Market Call a déposé un nom de domaine <pense-fetes.com> avant le dépôt des noms de domaine par la société Millemercis, il n'est pas contesté qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune

⁶² Cour d'Appel Paris 18 Octobre 2000 Dalloz 2001 Jurisprudence commentaires page 1379 note Grégoire Loiseau « Protection et propriété des noms de domaine » et JCP Entreprises N°1 3 janvier 2002 Chronique page 27

⁶³TGI Paris 27 juillet 2000 <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/resum.htm#market>

exploitation de ce site internet et en conséquence il ne saurait y avoir concurrence déloyale, la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation. »

La Cour d'Appel de Paris dans cette même affaire et dans un arrêt du 5 mai 2000 a complété l'énonciation précédente en indiquant :

« ...si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet, encore faut-il que les parties à l'instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui ci peut entraîner dans l'esprit du public. »

2°) *Sur le recours au principe de spécialité pour des noms de domaine identiques relevant d'extensions différentes*

Le juge a appliqué des règles propres au droit des marques dans une affaire où trois noms de domaine coexistaient, soit <alsaceimmo.com> déposé par la Société Ruffie Immobilier, puis <alsaceimmo.net> et <alsaceimmo.org> déposés par le défendeur.

Le juge des référés du Tribunal de Strasbourg a interdit au défendeur d'utiliser les noms de domaine litigieux, énonçant:

« ...compte tenu de l'inflation évidente soulignée par le défendeur lui même, des noms de domaine portant sur des extensions différentes, toujours à créer, l'évolution juridique doit faire nécessairement appel au principe de spécialité, pour préciser les limites de la protection sur le net, compte tenu de la profusion des adresses et de leur valeur commerciale devenue évidente...il convient de rechercher si l'utilisation d'un identifiant identique sert à promouvoir malgré une extension différente des produits ou des services semblables, conduisant à l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public⁶⁴. »

3°) *Le droit d'occupation en l'absence de fraude*

La jurisprudence a également dû se prononcer lorsque des noms de domaine de rédactions très proches entraient en conflit.

⁶⁴ TGI Strasbourg référé 29 Mai 2002 Sté Ruffie Immobilier C/ M.F éditions du juris-classeur
Communication-commerce électronique juillet-août 2001 page 26 note Le Stanc

La fédération Française des Bois tropicaux et Américains (FFBTA) avait réservé auprès de NSI le nom de domaine <boistropicaux.com> avant d'apprendre l'existence d'un site concurrent <bois-tropicaux.com> déclinant des activités similaires.

Le Président du tribunal de Grande Instance de Lille, statuant en matière de référé, a jugé que le choix du deuxième nom ne pouvait être analysé qu'en un agissement constitutif de concurrence déloyale du fait du risque de confusion créé dans l'esprit du public et de parasitisme économique « *dans le but de profiter des efforts de l'association et de capter une partie de son audience.....à la différence d'un droit de marque qui, pour être valable, suppose que l'expression choisie soit distinctive par rapport aux produits ou services visés, le droit sur le nom de domaine est un droit d'occupation, régi par la règle du « premier arrivé, premier servi », sauf en cas de fraude.»*

Certain commentateur⁶⁵ a regretté que cette décision n'ait pas alors énoncé qu'un nom de domaine devait être distinctif pour être protégeable, estimant que cette précision aurait permis de l'intégrer dans la catégorie des signes distinctifs de l'entreprise : « *l'occasion est ici manquée d'ajouter une pierre au régime juridique des noms électroniques.»*

La Cour d'Appel de Douai, saisie à son tour de cette affaire a réformé cette décision dans un arrêt du 9 Septembre 2002, estimant qu'il ne saurait y avoir de protection d'un terme descriptif, générique et nécessaire qui aboutirait à priver les tiers de son usage, au moins sur l'Internet.

La Cour n'a pas voulu ici, émettre de décision de principe⁶⁶.

Si ces dernières décisions laissent présager que peu à peu le nom de domaine trouvera sa place exacte au sein de la propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que les solutions apportées supra tant par le juge de Strasbourg avec le principe de spécialité que par le juge de Lille avec la concurrence déloyale et le parasitisme économique, ne peuvent qu'évoquer le droit des marques.

⁶⁵ TGI Lille 10 juillet 2001 Le Dalloz 2001 N°29 Jurisprudence page 2410 Observations Cedric Manara

⁶⁶ <http://webconseil.fr/index.php?go=actualites>

DEUXIEME CHAPITRE

La procédure administrative de règlement des conflits

Plutôt que la voie judiciaire classique, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut opter pour une procédure administrative rapide, efficace, internationale et élaborée par l'ICANN.

Voulant trouver une solution urgente aux conflits impliquant des noms de domaine et des marques, l'ICANN a adopté le 24 octobre 1999 les *Règles d'application des Principes Directeurs (UDRP : Uniform Dispute Resolution Policy)*, que nous appellerons *principes UDRP* dans la suite de notre étude et qui régissent depuis le 1^{er} décembre 1999 le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine⁶⁷.

Les principes UDRP ont été élaborés sur la base des recommandations formulées par l'OMPI dans son *Rapport concernant le premier processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet* publié le 1er Avril 1999 et axé sur les conflits entre marques et noms de domaine.

Ce premier rapport a été complété par le *deuxième processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, publié le 3 Septembre 2000.

Cette procédure se déroule en ligne et ne concerne que les litiges de cybersquatting ou d'usage abusif de noms de domaine, uniquement en cas d'atteintes à des marques. Elle ne s'applique pas aux conflits de droit commun de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale.

Les titulaires de droits sur des marques et les personnes ayant enregistré des noms de domaine de bonne foi se sont félicités de l'élaboration des Principes UDRP régissant cette procédure de règlement uniforme des litiges. Celle-ci constitue en effet une alternative économique et rapide à une action judiciaire.

Après avoir examiné ce moyen original de régler les conflits (Section I), nous dégagerons les grandes tendances jurisprudentielles émanant des principales décisions rendues (Section II) et qui elles aussi participent à l'élaboration d'un statut juridique du nom de domaine.

⁶⁷ Site de l'INCANN www.incann.org/udpr/udpr-policy

Section 1. Les ingrédients de la procédure mise en place par l'ICANN

Cette procédure s'applique aux noms de domaine génériques de premier niveau *classiques* ainsi qu'aux sept noms génériques de premier niveau agréés récemment par l'ICANN, que nous avons eu l'occasion d'étudier dans le chapitre préliminaire de notre étude. Elle s'applique également à certains domaines nationaux ayant volontairement adopté les principes UDRP, tels les Bahamas <.bs>, Chypre <.cy>, le Guatemala <.gt>, la Lettonie <.lv>, la Namibie <.na> et quelques autres (notons que la France <.fr> n'en fait pas encore partie.)

Afin de rendre cette procédure administrative obligatoire, l'ICANN l'a intégrée dans les contrats d'enregistrement des noms de domaine. Toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom dans les extensions susvisées est tenue d'accepter ce mode de règlement des litiges, sans préjudice d'un recours aux tribunaux.⁶⁸

Chacune des parties conserve en effet la possibilité de porter ultérieurement le litige devant une juridiction étatique.

Examinons à présent l'originalité de ce mode de règlement des conflits au travers du contenu de ses Principes Directeurs (§1), des organismes décisionnels mis en place (§2) et de la procédure instaurée (§3).

§ 1. Le contenu des Principes Directeurs dits UDRP⁶⁹

Les principes UDRP énoncent les clauses et les conditions applicables à tout litige entre des détenteurs de noms de domaine et des tiers titulaires de droits sur des marques et notamment : les dires et la responsabilité du demandeur à l'enregistrement (A), la condamnation du cybersquatting (B) et les sanctions prévues (C).

A. Les dires et la responsabilisation du demandeur à l'enregistrement

Toute personne ou entreprise, partout dans le monde, peut déposer une plainte relative à un nom de domaine.

⁶⁸ <http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-fr.html>

⁶⁹ <http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf>

L'article 2 des Principes UDRP prévoit que tout candidat à l'enregistrement d'un nom de domaine, à son maintien en vigueur ou à son renouvellement doit affirmer et garantir :

- *l'exactitude des déclarations faites dans son contrat d'enregistrement*
- *qu'à sa connaissance, l'enregistrement de ce nom ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie*
- *qu'il n'enregistre pas le nom de domaine à des fins illicites*
- *qu'il n'utilise pas sciemment le nom en violation des lois ou règlements pertinents.*

Il incombe donc au candidat à l'enregistrement d'un nom de déterminer si sa demande porte, de quelle que manière que ce soit, atteinte aux droits d'autrui.

B. La condamnation du cybersquatting

La procédure UDRP, comme nous l'avons énoncé supra, a pour unique objectif de condamner la pratique du cybersquatting et ses abus flagrants. Ainsi, en vertu des articles 4a) et 4b) de l'UDRP, les cas d'ouverture de ce mode de règlement sont les suivants:

- *Le nom de domaine litigieux doit être identique à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits ou semblable au point d'entraîner une confusion dans l'esprit du public.*
- *Le défendeur ne doit avoir aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine en cause. Le seul fait d'avoir enregistré un nom de domaine ne saurait conférer un droit ou un intérêt légitime sur celui-ci.*
- *Le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le défendeur.*

Le paragraphe 4b) des Principes UDRP cite quelques circonstances pouvant être considérées comme des preuves de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine :

- *le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de le vendre, de le louer ou de le céder au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services ou à un concurrent de celui ci à titre onéreux ou pour un prix excédant le*

montant des frais que le détenteur du nom de domaine a déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine

- *le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et le détenteur du nom de domaine est coutumier d'une telle pratique*
- *le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales ...*

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres cas peuvent établir l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine.

La charge de la preuve incombe, comme il est coutume, au requérant.

C. Les sanctions prévues

L'annulation, le transfert de l'enregistrement du nom de domaine ou le rejet de la plainte sont les seules sanctions prévues par les Principes UDRP.

Il n'a donc été prévu ni l'octroi de dommages et intérêts, ni la condamnation à rembourser les frais d'instance ni encore la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires.

Les unités d'enregistrement agréées qui se sont engagées à appliquer les principes directeurs doivent exécuter la sentence rendue par l'Institution de Règlement dans les dix jours.

Les Principes UDRP énoncent que l'une ou l'autre des parties reste libre de porter le litige devant l'instance judiciaire compétente dans les dix jours de la réception de la décision, interrompant ainsi la mise en œuvre de la sentence administrative.

La gestion quotidienne des Principes UDRP est assurée par des Règles d'Application. Chaque Institution de Règlement s'est également dotée de Règles Supplémentaires d'Application de la procédure, relatives aux questions accessoires comme les redevances à acquitter ou les formulaires à remplir en ligne.

Les règlements des procédures UDRP sont continuellement adaptés à l'évolution du contenu de la propriété intellectuelle et aux progrès réalisés dans le règlement de ces conflits particuliers

Chaque litige peut être également tranché par l'application des règles propres à un Etat ou selon les principes généraux du Droit.

§ 2. *Les Institutions de Règlement agréées par l'ICANN*⁷⁰

Toute personne qui estime qu'un enregistrement a été effectué en violation de ses droits sur une marque peut librement choisir l'une des Institutions de Règlement agréées par l'ICANN, et agir devant cette institution pour obtenir le transfert du nom de domaine à son profit.

Cinq entités ont successivement reçu l'aval de l'ICANN pour régler les conflits relatifs à l'attribution d'un nom de domaine.⁷¹

A. **Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI**

L'OMPI, organisation intergouvernementale dépendant de l'ONU et à laquelle ont adhéré 177 états, est située à Genève et a pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde, soit :

- *développer le droit (notamment sur Internet)*
- *optimiser les systèmes mondiaux d'enregistrement de titres de propriété intellectuelle*
- *assister les pays qui le souhaitent dans leurs démarches en la matière.*

L'OMPI est la première Institution de Règlement à avoir été agréée par l'ICANN le 29 Novembre 1999.

Son Centre d'Arbitrage et de Médiation, créé en 1994 pour régler de manière extrajudiciaire des litiges commerciaux internationaux en matière de propriété intellectuelle entre particuliers ou entreprises privées, est devenu aujourd'hui la principale Institution de Règlement des conflits selon les Principes UDRP : elle traite environ 61% des litiges et assure une moyenne de quatre sentences quotidiennes.⁷²

Durant l'année 2001, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a traité environ 6000 noms de domaine, en majorité avec l'extension <.com>.

Sa première affaire dans le cadre des procédures UDRP lui a été soumise dès le 2 Décembre 1999 par la *World Wrestling Federation Entertainment* (une fédération de catch). Celle-ci souhaitait obtenir à son profit le transfert

⁷⁰ Gazette du Palais Dimanche 16 au mardi 18 Avril 2000 Doctrine page 25 « Le déroulement d'une procédure administrative selon la politique uniforme de l'ICANN »

⁷¹ <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>

⁷² <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002>

du nom <WorldWrestlingFederation.com> détenu par un particulier qui lui en proposait la revente.

Ce premier litige a été tranché le 14 Janvier 2000⁷³ au profit de la Fédération de catch.

B. The National Arbitration Forum (NAF)

Cette institution a été agréée à son tour le 23 Décembre 1999 par l'ICANN. Elle est basée à Minneapolis, aux Etats-Unis, et est avec la précédente la plus importante Institution de résolutions des conflits de noms de domaine puisqu'elle draine environ 31% des litiges.

Elle résout les conflits de noms de domaine selon les Principes UDRP mais propose également de nombreuses solutions pour les nouvelles extensions telles <.biz>, <.info>, <.name> et <.US>.⁷⁴

C'est le NAF qui a rendu la deuxième décision selon les principes UDRP dans une affaire soumise le 11 Janvier 2000.

America Online (AOL) revendiquait le transfert à son profit du nom de domaine <icqsms.com> enregistré par une société française.

La société *AOL* étant titulaire de cette marque notoire, et la société française, ayant enregistré ce nom de domaine de mauvaise foi, le NAF a le 10 février 2000 ordonné le transfert du nom de domaine litigieux à *AOL*.

C. eResolution

eResolution, organisme québécois accrédité par l'ICANN le 1^{er} Janvier 2000, a offert ses services⁷⁵ jusqu'au 14 Décembre 2001. A cette date il a cessé sa collaboration pour des raisons économiques et s'est consacré au développement de logiciels.

eResolution a justifié la cessation de ses activités par le manque de clients, ceux-ci préférant s'adresser aux autres Institutions agréées par l'ICANN.⁷⁶

eResolution ne traitait en effet que 7% des affaires.

D. CPR Institute : the Institute for Dispute Resolution.

Le 22 Mai 2000, cette quatrième Institution a été agréée par l'ICANN.

⁷³ <http://www.wipo.int/pressroom/en/releases/2000/p204.htm>

⁷⁴ <http://www.arbforum.com/domains/>

⁷⁵ <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001011.htm>

⁷⁶ Le Monde Informatique 7 décembre 2001

Basée à New York⁷⁷, elle est comme les autres Institutions de résolution des conflits appelée à trancher des litiges dans le monde entier. Il en est ainsi du dossier portant la référence *CPR 0207* et qui opposait un demandeur grec de Mykonos à un défendeur écossais.⁷⁸

E. L'ADNDRC : The Asian Domain Name Dispute Resolution Center (Centre asiatique de résolution de conflit des noms de domaine)

Dès le 3 Décembre 2001⁷⁹, l'ICANN a annoncé l'agrément d'un nouvel organisme d'arbitrage, unique pour l'Asie et qui applique les Principes UDRP depuis le 28 février 2002.

L'ADNDRC est une entreprise commune au CIETAC (principal établissement commercial d'arbitrage en Chine) et au HKIAC (Centre International d'Arbitrage de Hong Kong).

La CIETAC est actuellement l'institution unique de résolution de conflits de noms de domaine pour l'extension <.cn> (Chine) tout comme l'est depuis 2001 l'HKIAC pour l'extension <.hk> (Hong Kong).

L'ADNDRC possède deux bureaux au choix du plaignant, l'un à Pékin l'autre à Hong Kong, et a commencé à arbitrer le 28 Février 2002.

Stuart Lynn, Président de l'ICANN, a déclaré au sujet de cette opération : « *Cet organisme rendra les résolutions de conflit plus faciles pour les personnes et les institutions des pays asiatiques. La rapide expansion d'Internet en Asie a rendu nécessaire la création d'un tel organisme régionalement accessible* »

Quand le nom de domaine déposé est un idéogramme, le recours à cet organisme est bien entendu recommandé.

§ 3. Les différentes étapes de la procédure UDRP

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI⁸⁰ nous servira d'exemple pour exposer le fonctionnement des Institutions agréées par l'ICANN : il est en effet géographiquement le plus proche et il traite le plus grand nombre des litiges selon les principes UDRP.

La procédure suivie est la même pour toutes les Institutions de règlement, à quelques petites variantes près.

Il faut énoncer les principes généraux de cette procédure (A) avant d'en détailler chaque étape (B).

⁷⁷ http://www.cpradr.org/specplan_domainname.htm

⁷⁸ <http://www.cpradr.org/ICANNDecisionCPR0207-020402.htm>

⁷⁹ <http://www.icann.org/announcements/announcements-03dec01.htm>

⁸⁰ <http://arbiter.wipo.int/arbitration/index-fr.html>

A. Les principes généraux de la procédure UDRP

La procédure UDRP soumet le litige à un arbitre ou à une Commission administrative, appelée aussi *panel* selon le vocable anglais.

La sentence rendue s'imposera aux différentes parties qui auront au préalable choisi : le droit applicable au litige, l'Institution de Règlement, la langue de l'arbitrage et le nombre d'experts qui composent le *panel* (de un à trois) et qui sont choisis sur la liste éditée par chaque Institution de Règlement.

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI détient une liste de 800 médiateurs et arbitres de plus de 70 pays, spécialistes dans tous les domaines de la propriété intellectuelle.

Cette liste est consultable en ligne. Les curriculum vitae des différents experts permettent aux parties de choisir les arbitres qui leur conviennent.

A défaut pour les parties de déterminer ces précédents éléments, le Centre décidera lui-même des modalités de règlement du litige.

La durée maximale d'une procédure administrative est, sauf prolongation émanant du panel de décideurs, de cinquante cinq jours.

B. Les différents stades de la procédure

Les étapes de la procédure sont également déterminées par les Principes UDRP.

1°) Le dépôt de la plainte

La plainte, conforme à un modèle type fourni par chaque Institution de Règlement, ne doit pas dépasser 10 pages ou 3000 mots. Elle doit être adressée à l'Institution de Règlement par courrier papier et électronique et rédigée dans la langue du contrat d'enregistrement.

La procédure étant contradictoire, une copie de la plainte est communiquée par le requérant à l'unité d'enregistrement et au déposant du nom de domaine.

L'Institution de Règlement doit accuser réception de cette plainte et demander aux unités d'enregistrement des renseignements détaillés sur le nom de domaine mis en cause.

Dès le début officiel de la procédure, une fois la vérification de la plainte et le paiement effectués, le nom de domaine est bloqué jusqu'à la sentence.

2°) *La réponse du défendeur*

Elle doit également être rédigée par courrier et e-mail selon un modèle type, et dans les vingt jours suivant la notification de la plainte.

Le défendeur présente alors ses arguments de défense c'est à dire cherche à démontrer, selon l'article 4a)ii) des Principes UDRP :

- *qu'il use de ce nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services faite de bonne foi*
- *qu'il est connu sous ce nom*
- *qu'il fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom sans intention de détourner les consommateurs à des fins lucratives ni de porter atteinte à la renommée de la marque.*

3°) *La constitution du panel ou de la commission consultative*

C'est l'Institution de Règlement qui installe le panel dans un délai de cinq à quinze jours, le nombre d'experts ayant été précédemment déterminé par le demandeur.

4°) *La décision du panel*

Le panel doit communiquer sa décision, appelée aussi sentence, dans les quatorze jours à compter de sa nomination.

Comme nous l'avons dit, la procédure UDRP, ne permet de prononcer que le transfert du nom de domaine au profit du requérant, la radiation de ce nom, ou encore le rejet de la plainte.

En pratique, et au vu des décisions rendues, il apparaît que le panel ou bien transfère le nom de domaine au plaignant ou bien refuse ce transfert.^{81 et 82}

Il est vrai qu'une radiation ne réglerait le problème que pour l'immédiat, le nom retombant alors dans le domaine public, à la merci du principe du « *premier arrivé, premier servi* ».

La sentence est notifiée aux parties et aux unités d'enregistrement dans un délai de trois jours, donc dans les dix sept jours à compter de la constitution du panel.

⁸¹ <http://www.cpradr.org/ICANNDecisionCPR0207-020402.htm>

⁸² <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0034.html>

5°) *L'exécution de la décision*

L'unité d'enregistrement du nom de domaine doit exécuter la sentence rendue dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Si durant ce délai l'une des parties a saisi un tribunal de l'ordre judiciaire, elle doit, dans l'attente de la prochaine décision, le signaler à l'unité d'enregistrement, pour éviter l'annulation ou le transfert du nom.

Le tribunal compétent est soit celui du lieu du siège de l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, soit celui du domicile ou de la résidence du titulaire du nom de domaine.

Le nom continue à être bloqué durant cette procédure judiciaire et l'unité d'enregistrement doit attendre le jugement pour prendre quelque mesure que ce soit.

Comme la Cour Fédérale du District Nord de l'Illinois l'avait déjà fait le 3 Mai 2000, la Cour d'Appel Fédérale des Etats Unis a jugé le 1^{er} décembre 2001 qu'un tribunal peut, en appliquant l'*Anti-cybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), contredire une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI prise en application de l'UDRP.⁸³

6°) *La publication de la décision*

L'existence d'un litige ainsi que la décision intégrale rendue par le panel sont publiées sur les sites Internet des Institutions de Règlement.

Pour le cas où une exécution judiciaire serait ensuite nécessaire, la Convention de New York du 10 juin 1958 *pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères* (à laquelle plus de 120 Etats sont parties) est alors en application.⁸⁴

7°) *Le coût de la procédure*

Le paiement des frais de procédure s'effectue au moment où la plainte est déposée et s'élève entre 1000 et 3500 dollars US, selon le nombre de noms de domaine revendiqués. A cette somme il faut rajouter les honoraires du conseil éventuel.

⁸³ Edition du Juris-classeur Communication-commerce électronique Avril 2002 page point 61 cybersquatting

⁸⁴ <http://arbiter.wipo.int/arbitration/ny-convention/parties-fr.html>

Section 2. Le bilan des procédures UDRP

L'étude de cette procédure originale et spécialement adaptée à l'Internet démontre qu'elle permet de régler les litiges en ligne plus simplement, plus rapidement, et d'une manière plus souple et moins formelle que lors des procédures menées dans le cadre d'une action judiciaire.

Nous avons vu que la procédure UDRP repose sur des experts hautement qualifiés, garants d'une impartialité et d'une crédibilité incontestables.

Même si cette procédure ne permet pas d'entendre prononcer des interdictions sous astreinte ou des condamnations à des dommages et intérêts, ni d'interjeter un appel de la décision rendue par le panel d'experts, il n'en demeure pas moins que début Décembre 2001, 4819 procédures avaient été engagées mettant en cause 8262 noms de domaine litigieux, et que 4441 sentences avaient été rendues⁸⁵.

80% des décisions rendues ont été favorables au plaignant⁸⁶ et ont ordonné le transfert du nom de domaine contesté au requérant.

Convaincue du succès de cette procédure, la Commission Européenne, dans une projet de règlement adopté le 25 Mars 2002 par le Conseil des Ministres Européens des Télécommunications, a prévu la mise en place d'une politique pour le règlement extrajudiciaire des différends relatifs à la nouvelle extension <.eu>.

De son côté, l'OMPI a entamé le 3 septembre 2001 un nouveau processus de révision sur la reconnaissance des droits et l'utilisation des noms sur l'Internet, et elle étudie le problème de la protection des désignations autres que les marques, telles les indications géographiques, les noms commerciaux ou les noms pharmaceutiques.

Au travers des décisions rendues par les différentes Institutions de Règlement des conflits selon les principes UDRP, nous allons étudier les grandes tendances de la jurisprudence.

Les Institutions de Règlement appliquant la procédure UDRP reconnaissent largement les marques de commerce ou de service (§1) ; elles apprécient in concreto les droits et l'intérêt du défendeur, après avoir cependant hésité sur le point de savoir à qui incombe la charge de cette preuve (§2) ; enfin elles administrent strictement la preuve de la mauvaise foi du défendeur (§3).

⁸⁵ <http://www.icann.org/announcements/announcement-03dec01.htm>

⁸⁶ Le Journal du Net 11 Avril 2002 « Noms de domaine et propriété intellectuelle : à quoi sert l'OMPI ? »

§ 1. *La reconnaissance extensive des marques*

L'article 4 des Principes UDRP requiert que le demandeur à l'action détienne une marque de commerce ou de service, ce qui laisse supposer un enregistrement préalable de la marque.

Il est intéressant d'examiner comment les Institutions de Règlement adaptent certains principes du droit français sur les marques à la procédure UDRP, notamment ceux qui concernent les modalités d'enregistrement d'une marque et le principe de spécialité. (A)

Par ailleurs, nous constaterons que la jurisprudence issue des principes UDRP applique certains concepts du *common law* selon lequel le droit sur la marque peut naître d'un simple usage (B).

A. Sur quelques principes du droit français adaptés à la procédure UDRP

1°) Rejet des principes de territorialité et de spécialité

Dans la mesure où les noms de domaine en cause sont génériques et de premier niveau, il serait logique que la marque usurpée ait été préalablement enregistrée dans plusieurs pays pour que son titulaire légitime se voit attribuer le nom de domaine correspondant.

Or les Institutions de Règlement n'examinent ni la question de l'étendue des zones couvertes par l'enregistrement (l'UDRP n'imposant pas de dépôts dans plusieurs pays) ni les classes pour lesquelles a été effectué l'enregistrement de la marque. Le principe de spécialité posé par les articles L711-1 et L713-1 du Code de la propriété intellectuelle ne s'applique donc pas ici.

Une décision du NAF a énoncé que le fait de savoir pour quels produits ou services la marque avait été enregistrée était « *dépourvue de pertinence* ». ⁸⁷ Ainsi, tout dépôt de marque, même multilingue et hors de l'alphabet latin peut servir de fondement à une action quels que soient l'étendue géographique et les produits ou services couverts.

Ces principes ont été appliqués notamment dans une décision mettant en cause un nom de domaine et une marque composés d'idéogrammes japonais. ⁸⁸

⁸⁷ <http://eon.law.harvard.edu/udrp/response2.html> (décision NAF)

⁸⁸ <http://www.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1791.html> (décision rendue par l'OMPI)

Le principe de spécialité a toutefois été respecté dans une affaire franco-française, relative à la marque *Merinos*. La décision mérite d'être signalée car elle démontre que lorsque les deux parties sont de même nationalité, le panel peut appliquer les Principes UDRP selon le droit des marques de leur pays commun.

Le requérant disposait à titre de marque du signe « *Merinos* » alors que le défendeur avait enregistré le nom de domaine <merinos.com>.

Le panel, constatant que les produits désignés par la marque du requérant étaient des articles de literie et non des services de communication de la classe 38 alors que ceux du défendeur étaient des vêtements et des accessoires en laine, a selon le principe de spécialité des marques tranché en faveur du défendeur, énonçant:

- qu'il n'est pas établi que l'usage du terme *Mérimos* comme nom de domaine d'un site de promotion de vêtements en laine « *indique un lien entre ces produits et services et le titulaire de la marque enregistrée, ni que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée* »
- qu'il n'est pas démontré que les actes accomplis par le défendeur soient « *de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou que cet emploi de la marque constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ».

Le panel a donc estimé que le défendeur, dont la mauvaise foi n'était pas établie, pouvait légitimement enregistrer ce terme de «.. *merinos, désignant l'espèce la plus connue des espèces ovines pour la qualité de sa laine... terme qui donc est passablement descriptif pour des articles vestimentaires en laine..* ».

Cette décision est certainement marginale pour ce qui concerne l'application du principe de spécialité, et due aux caractéristiques françaises du litige.

Quand ils reconnaissent un droit sur la marque, les experts concluent (comme dans les récentes affaires *Trump*⁸⁹) à l'identité du nom de domaine et de la marque sans tenir compte ni de l'addition éventuelle de termes faiblement distinctifs ni des génériques différents ni même des produits ou services envisagés.

⁸⁹ NAF 23 janvier 2002- <http://www.arbforum.com/domains/decisions/102803.htm>

2°) Sur le caractère descriptif ou non d'une marque usurpée

Si l'on se réfère à la décision *Merinos*, un nom de domaine générique aurait d'après les principes UDRP des chances de l'emporter sur une marque.

Ainsi, France Télécom, titulaire de la marque *Pages jaunes* reprochait à une société américaine d'avoir déposé les noms de domaine <Pagesjaunes.com> et <Pagesjaunes.net>.

Le panel du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a refusé le transfert des noms de domaine à France Télécom au motif qu'il allait de l'intérêt du public que les termes « *Pages jaunes* » restent dans le domaine public, car trop génériques et utiles aux internautes.⁹⁰

Le panel s'est donc, une fois de plus, prononcé sur la validité d'une marque française.

En outre, en présence d'une marque générique, le panel refuse de retenir la mauvaise foi du titulaire de l'enregistrement du nom de domaine. Ce fut le cas dans une affaire où un demandeur voulait faire valoir ses droits sur la marque *Tombola.org*⁹¹, jugée trop descriptive.

B. Sur la protection du simple usage d'une marque

Pour mémoire, dans le droit français, une marque ne devient protégeable qu'après son enregistrement auprès de l'INPI.

Selon la jurisprudence issue des Principes UDRP, le droit sur la marque naît par le simple usage d'un nom, en dehors de tout dépôt, conformément au concept du *Common Law* du *trademark* anglo-saxon selon lequel le nom d'une personne célèbre peut être assimilé à une marque non déposée.

De nombreux litiges concernant ce qu'on appelle le *Celebrity Squatting* sont actuellement en cours d'instruction devant les Institutions de Règlement, bien que l'OMPI, dans son rapport du 3 Septembre 2001 sur *le deuxième processus de consultation sur les noms de domaine*, a recommandé aux Institutions de ne pas instruire ce type d'affaires⁹².

⁹⁰ Centre d'Arbitrage et de médiation de l'OMPI 21 Août 2000 France Telecom/ Les Pages jaunes francophones Aff D2000-0489 Editions du juris-classeur Communication-Commerce Electronique Octobre 2000 p 24

⁹¹ <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0422.htm>(eresolution)

⁹² Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine p94 (<http://wipo.2.wipo.int>)

Pour se déclarer compétentes, les Institutions de Règlement ont recours à l'article 15a) des Principes UDRP qui énonce : « *La Commission statue sur la plainte... conformément aux Principes Directeurs... et à tous principes ou règles de droit qu'elle juge applicables.* »

La Commission apprécie donc souverainement le caractère international de la notoriété du plaignant, l'intérêt illégitime et la mauvaise foi du déposant.

Quelques exemples illustreront le raisonnement des commissions de règlement dans de tels conflits.

1°) Le cas Jeannette Winterson

L'écrivain britannique Jeannette Winterson souhaitait obtenir à son profit le transfert des noms <jeannettewinterson.com>, <jeannettewinterson.net> et <jeannettewinterson.org>.

La commission, après avoir reconnu la réputation internationale de la plaignante et conformément au droit britannique, a jugé le 22 Mai 2000 que l'article 4a) des Principes UDRP ne requiert pas expressément l'enregistrement de la marque de commerce du demandeur et a donc transféré le nom de domaine à l'écrivain.⁹³

2°) Le cas Julia Roberts

Une semaine plus tard, une décision très médiatique (puisque concernant une actrice mondialement connue) a été rendue pour le nom de domaine <juliaroberts.com>.

La commission a statué dans le même sens que précédemment et énoncé, vu la notoriété de cette artiste, qu'il fallait considérer son nom comme une marque de commerce au sens de la loi américaine.

La demanderesse ayant réussi à établir les trois éléments de l'article 4a)⁹⁴, le nom de domaine <juliaroberts.com> a été transféré à son profit.⁹⁵

3°) Le cas Vincent Lecavalier

Dans la décision relative aux noms de domaine <vincentlecavalier.com>, <vincentlecavalier.net> et <vincentlecavalier.org>, il était question d'un célèbre joueur de hockey québécois.

⁹³ <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>(décision rendue par eResolution)

⁹⁴ cf supra Chapitre 2-section 1-§1-B

⁹⁵ <http://www.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>(décision rendue par l'OMPI)

Le panel a reconnu le principe de marque de commerce de droit commun sans faire référence à un quelconque droit national :

« Le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom et au respect du nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles, ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine. En l'espèce.. Vincent Lecavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme. L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait pas obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque. »⁹⁶

4°) *Le cas Isabelle Adjani*

Le panel a relaté dans cette affaire toute la filmographie de l'actrice afin d'étudier l'étendue de sa notoriété et s'est fondé sur la loi suisse (dont la requérante dépendait de par sa résidence) pour lui reconnaître un droit de marque sur son nom.⁹⁷

De nombreux autres artistes, comme par exemple Madonna, ont réussi à établir l'intérêt illégitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine, ainsi que le risque de confusion qui en résultait pour le public et pour leur propre notoriété internationale, et ont obtenu le transfert du nom de domaine à leur profit.

D'autres, cependant ont échoué.

5°) *Le cas Sting*

Le chanteur britannique Sting⁹⁸ n'a pu en revanche établir l'utilisation frauduleuse de son **pseudonyme** comme nom de domaine.

La mauvaise foi et le défaut d'intérêt légitime du détenteur du nom de domaine contesté n'ont pu en effet être démontrés car *sting* signifie en anglais *piqûre*.

⁹⁶ <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0282.htm> (eresolution)

⁹⁷ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0867.html>

⁹⁸ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0596.html>

6°) *Le cas Amy Miller*

L'actrice et mannequin américaine Amy Miller, qui n'avait pas déposé son nom à titre de marque, n'a pu récupérer à son profit le nom de domaine homonyme.

Le panel a en effet estimé qu'elle n'avait pas apporté de preuves suffisantes quant à sa notoriété internationale.⁹⁹

Les Institutions de Règlement ont aussi appliqué ce principe à certaines personnes morales.

7°) *Le cas de l'entreprise Chemstations, Inc*

L'entreprise Chemstations Inc demandait que le nom de domaine <chemstations.com> lui soit transféré, bien qu'elle ne détienne pas de marque de commerce enregistrée.

Ayant réussi à établir qu'elle exerçait ses activités sous ce nom et alléguant l'existence en sa faveur d'une marque de commerce de droit commun : le nom de domaine <chemstations.com> lui a été transféré.¹⁰⁰

8°) *Le cas d'Automobiles Atlanta*

La société requérante avait exercé ses activités commerciales pendant plus de vingt-deux ans sous le nom d'*Automobile Atlanta*. Le panel a ordonné que le nom de domaine correspondant lui soit transféré¹⁰¹. Le défendeur avait d'ailleurs reconnu lui-même la notoriété de ce nom en admettant même qu'*Automobile Atlanta* possédait une marque de commerce de droit commun.

§ 2. *L'absence de droits et d'intérêts légitimes du défendeur*

A. *L'inversion quant à la charge de la preuve*

L'article 4a) de l'UDRP impute au demandeur la charge de la preuve de l'absence de droits et d'intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine. Après avoir admis ce principe,¹⁰² le panel a cependant (notamment au travers d'une affaire relative à une marque *shopzone*) peu à

⁹⁹ <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-1071.html>

¹⁰⁰ [http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0226.htm\(eresolution\)](http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0226.htm(eresolution))

¹⁰¹ [http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0173.htm\(eresolution\)](http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0173.htm(eresolution))

¹⁰² [http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0122.htm\(eresolution\)](http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0122.htm(eresolution))

peu inversé la charge de cette preuve négative, difficile à rapporter par le requérant.

C'est donc au défendeur qu'il appartient désormais d'établir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans un litige impliquant le nom de domaine <talkabout.com> et opposant les sociétés *Motorola* (titulaire de la marque) et *NewGateInternet*, le panel a estimé que le défendeur n'avait pas rapporté la preuve d'un intérêt légitime sur ce nom ni celle de l'autorisation de *Motorola* de faire usage de cette marque. Il a donc estimé que le défendeur avait agi en violation des droits de *Motorola*, entraînant une confusion dans l'esprit des consommateurs.

B. L'estimation de l'intérêt légitime du défendeur

L'intérêt légitime, qui doit être prouvé par le défendeur, ne saurait résulter de la seule intention spéculative.

Dans une décision <libro.com>, le nom de domaine litigieux consistait en un terme générique, signifiant « livre » en espagnol et en italien.

Le panel a décidé que la seule intention de spéculer sur un nom de domaine générique sans pouvoir démontrer d'autres intentions ne constitue pas un intérêt légitime.¹⁰³

Dans une décision rendue le 20 Juillet 2001 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, les arbitres ont reconnu un droit légitime à Monsieur Anand Ramnath Mani (en abrégé A.R.Mani) qui avait enregistré le nom de domaine « armani.com » et statué défavorablement pour le couturier italien Armani qui n'avait pas voulu racheter à Mr Mani son nom de domaine.

La commission a estimé que le fait d'enregistrer un nom de domaine constitué de ses initiales et de son nom de famille est une pratique courante qui exclut l'abus de droit, la mauvaise foi et le risque de confusion.¹⁰⁴

C'est donc *in concreto* que s'apprécie l'intérêt légitime du défendeur. Le panel se prononce au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis.

¹⁰³ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0186.html>

¹⁰⁴ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2001-0537.html>

§ 3. *L'administration de la preuve de la mauvaise foi du défendeur*

La preuve de la mauvaise foi du défendeur doit être administrée par le requérant de manière stricte, afin de ne sanctionner uniquement que les cas d'enregistrements abusifs effectués dans l'intention de nuire au titulaire de droits sur une marque.

L'UDRP énonce quatre critères sur lesquels le requérant peut se fonder pour démontrer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.

A. Le profit (article 4 b)i)

Lorsque le titulaire monnaie le nom de domaine au titulaire de la marque ou au plus offrant, la mauvaise foi est alors présumée : c'est la condamnation du cybersquatting.

B. Lorsqu'il est coutumier du fait (article 4b)ii)

C'est le cas de l'enregistrement du nom de domaine «.. *en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de service de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine et qu'il est coutumier du fait* ».

Lorsqu'une personne, dans une affaire <hewlettpackard.com> a enregistré plus de mille trois cents marques notoires comme noms de domaine, on peut considérer qu'il est coutumier du fait¹⁰⁵!

C. Lorsqu'il perturbe les opérations commerciales du concurrent

La commission examine en ce cas si le défendeur avait bien connaissance de la marque du requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Ainsi, dans une affaire opposant deux parties commercialement rivales, il a été décidé que l'enregistrement par le défendeur d'un nom reprenant la marque de service du demandeur ne pouvait avoir comme but que celui de perturber les opérations commerciales du concurrent.

Le panel a considéré que la mauvaise foi du défendeur était ainsi établie.¹⁰⁶

La perturbation peut aussi être envisagée dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

¹⁰⁵ <http://www.arb-forum.com/domains/decisions/93564.htm>(décision NAF)

¹⁰⁶ <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0216.htm>(eresolution)

C'est le cas « d'avoir sciemment tenté d'attirer à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé »

L'article 4a)i) exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

Une décision récente a interprété de manière très large ce risque de confusion.

Le National Arbitration Forum (NAF) a en effet rendu le 1^{er} Février 2002 une sentence qui a tranché un litige plus atypique que les précédents et portant sur les noms de domaine <aol-microsoft.com>, <microsoft-aol.com>, <aol-sony.com> et <aol-msn.com>.

Le demandeur AOL est parvenu à établir la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine puis à démontrer que ces noms créaient bel et bien un risque de confusion dans l'esprit du public.¹⁰⁷

La particularité de cette décision est que tous ces noms de domaine ont été attribués à AOL qui n'est pourtant titulaire pour chacun d'eux que d'une marque sur les deux.¹⁰⁸

Cet exemple illustre également les conflits entre noms de domaine, analogues à ceux déjà tranchés par les tribunaux nationaux.

D. La connaissance des droits antérieurs du requérant

Dans l'affaire *Zebank*, déjà évoquée dans notre étude, la société Zebank avait soumis au Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI un conflit relatif aux noms de domaine <zebanks.com>, <zeloans.net>, <zepret.com>, <zepret.net>, <zeprets.com>, <zeprets.net> qui reprenaient les marques qu'elle avait déposées.

Pour retenir la mauvaise foi lors de l'enregistrement et de l'usage de ces différents noms de domaine par le défendeur, le panel a retenu, outre l'intention de les vendre au titulaire de ces marques, la connaissance par le défendeur des droits antérieurs du requérant grâce à la communication dans la presse de son activité financière et de la publication des enregistrements des marques en cause au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

¹⁰⁷ <http://www.arbitration-forum.com/domains/decisions/102525.htm>

¹⁰⁸ Dalloz 2002 Jurisprudence page 1549

La société Zebank a pu ainsi obtenir le transfert des noms de domaine à son profit alors qu'une action du même type avait échoué devant les juridictions nationales¹⁰⁹.

Notons enfin que l'absence d'exploitation du site Internet peut également être constitutive de la mauvaise foi¹¹⁰.

Cette procédure UDRP s'appuie donc sur des règles constituant un véritable droit *sui generis*, spécifiquement adapté à l'Internet et fondé sur des principes plus empiriques que juridiques, telles la bonne foi et la légitimité.

Cependant, contrairement à la jurisprudence des tribunaux nationaux et notamment français, la procédure UDRP est pragmatique et si elle permet un règlement rapide et efficace des litiges entre noms de domaine et marques, elle ne contribue que très discrètement à l'élaboration de la nature et du régime juridiques du nom de domaine puisqu'elle se contente le plus souvent d'appliquer sans états d'âme les Principes établis par l'ICANN.

Nous suivrons donc avec attention le contenu des jugements ou arrêts rendus en cette matière par les juridictions françaises afin de voir s'affiner la notion juridique du nom de domaine. Nous ne manquerons pas non plus de suivre en ligne les décisions des Institutions de Règlements selon les principes UDRP : il est probable que face à un tel succès, l'ICANN, en pleine restructuration et aidée de l'OMPI, ne manquera pas de peaufiner ce système afin de rendre le monde de l'Internet plus attractif, plus fiable et plus sécurisé.

¹⁰⁹ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000/-1703.html>

¹¹⁰ <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-004.html>

BIBLIOGRAPHIE

RECUEILS ET MANUELS :

M.VIVANT et C.LE STANC, LAMY Informatique et Réseaux 2002

Guide Permanent Droit et Internet : « Nom de domaine » (E.3.2)

Droit des Technologies Avancées « Marques et noms de domaine de l'Internet » Volume 8 n°1/2001 sous la direction de Nathalie Dreyfus (Paris : HERMES-Science Publications 2001)

Internet et Commerce électronique 2^{ème} édition DELMAS 2001

Nathalie BEAURAIN et Emmanuel JEZ : Les noms de domaine de l'Internet (Litec 2001-Paris)

Nathalie DREYFUS et Béatrice THOMAS : Marques, dessins & modèles (Delmas-Paris 2002) 1^{ère} édition

Christiane FERAL-SCHUHL : Cyberdroit : le droit à l'épreuve de l'Internet (Daloz Dunod)

Jean-Christophe GALLOUX : Droit de la propriété industrielle DALLOZ (COURS)

Gautier KAUFMAN: Noms de domaine sur Internet (Entreprendre Informatique) Editions Vuibert-2001

PERIODIQUES :

Emmanuel ARNAUD : « Noms de domaine et droit des marques » in Les Petites Affiches 25 Août 1997 n°102 page 13

José MONTEIRO : « Contrefaçon et autres atteintes aux marques sur Internet » in Cahiers LAMY Droit de l'informatique Décembre 1997 n°98 page 17

Grégoire LOISEAU : « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif » in Recueil Dalloz 1999 chronique p 245

Jean Christophe GALLOUX et Gérard HAAS : « Les noms de domaine dans la pratique contractuelle » Editions du Juris-Classeur Communication-commerce électronique Janvier 2000 p 11

Julie JACOB et Benjamin JACOB « Le point sur les <.com > » Petites Affiches 7 janvier 2000 n°5

Patrice de CANDE : « Conflits noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence UDRP » Le Dalloz 2000 N°35 Chroniques page 537

Laurence RAVILLON : « Le recours à la technique du *Premier arrivé, premier servi* dans le droit des technologies nouvelles » La semaine juridique Edition générale N°47 22 Novembre 2000 page 2111

Michel VIVANT : La Semaine juridique Entreprise et Affaires N° 47 et 48 23-30 Novembre 2000 Chronique « Informatique Droit de l'Internet »

Nicolas CONTIS et Gaëtan CORDIER « Les accords de distribution à l'épreuve de l'Internet » Juris- classeur périodique édition Générale 11 Avril 2001 Etude page 752

Cédric MANARA « Le nom de domaine peut-il être considéré comme une marque mondiale de fait ? » Petites Affiches 24 Avril 2001 N°81 p 10

Jérôme PERLEMUTER : « Litiges relatifs aux noms de domaine : premier bilan des décisions rendues selon la procédure de l'ICANN » LEGIPRESSE n°184 de Septembre 2001

Richard MILCHIOR : « Marques et noms de domaine : de quelques problèmes actuels » in Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux n°139 d' Août-Septembre 2001

Frédéric GLAIZE : « Application du principe de spécialité aux marques sur internet » in Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux n°139 Août-Septembre 2001

Alice MILANOVA : « Internet :fondements juridiques de la confiance » in Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux n°142 de Décembre 2001

Michel VIVANT : « Informatique Droit de l'Internet » in La Semaine juridique Entreprise et Affaires Chronique N° 1 et 2 des 3 et 10 janvier 2002

Eric SCHAL et Anne Lise MUYARD : Pratique « L'appréciation du degré de notoriété d'une personne en matière de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine auprès de l'OMPI-Point sur la jurisprudence des panélistes » in la Semaine juridique Entreprise et Affaires N° 15 du 11 avril 2002

Arnaud DIMEGLIO : « Bras de fer entre la marque et le nom de domaine » in Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux n°147 de Mai 2002

Asim SINGH : « Le principe de spécialité et internet » in le Dalloz 2002 n°22 Le Point sur ...

SITES INTERNET LES PLUS CONSULTES

<http://www.icann.org>
<http://www.gouvernance-internet.com.fr>
<http://www.inpi.fr>
<http://www.ippipi.com>
<http://www.nic.fr>
<http://arbiter.wipo.int/decisions/html>
<http://arbiter.wipo.int/center>
<http://www.arbitration-forum.com>
<http://www.cpradr.org>
<http://www.legalis.net>
<http://www.droit-technologie.org>
<http://www.clic-droit.com>
<http://www.juriscom.net>
<http://www.journaldunet.com>
<http://www.01net.com>
<http://www.juriguide.com>
<http://news.zdnet.fr>

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....2

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Le système des noms de domaine et les conflits avec les marques..... 6

Section 1. L'attribution d'un nom de domaine sans justificatifs7

§ 1. La composition des noms de domaine7

- A. Les règles concernant le radical du nom de domaine.....8
 - 1°) Sur le respect des normes techniques8
 - 2°) Sur la recherche d'antériorité8
- B. Les différentes extensions possibles.....9
 - 1°) Les noms génériques (Top Level Domain).....9
 - 2°) Les noms de domaine géographiques10
 - 3°) Les nouveaux suffixes approuvés par l'ICANN10

§ 2. Le rôle des organismes de gouvernance11

- A. Le rôle de l'ICANN.....12
 - 1°) Présentation de l'ICANN12
 - 2°) Les missions de l'ICANN12
- B. Les chartes de nommage13
 - 1°) Le principe du premier arrivé, premier servi14
 - 2°) Les autres règles énoncées dans les chartes14

§ 3. Le cybersquatting favorisé par de cette politique d'attribution ..15

Section 2. L'attribution d'un nom de domaine sur justificatifs17

§ 1. L'AFNIC17

- A. Origine et composition de l'AFNIC17
- B. Les missions de l'AFNIC18

§ 2. La charte de nommage de l'AFNIC.....19

- A. Sur les vérifications effectuées19
- B. L'organisation de l'espace de nommage20
- C. L'interdiction de revendre un nom de domaine20
- D. Le respect des règles techniques par les prestataires d'Internet .20
- E. L'annuaire exhaustif des noms de domaine21

§ 3. Les atteintes au droit des marques autres que le cybersquatting 21

- A. La pratique du *framing* et des liens hypertextes21
- B. Les métatags22
- C. Les parodies de marques24

PREMIER CHAPITRE

La voie judiciaire et les principes élaborés par la jurisprudence 26

Section 1. Les règles de compétence applicables.....28

- § 1. Compétence razione materiae28
 - A. Action en référé28
 - 1°) L'action en la forme des référés.....29
 - 2°) L'action en matière de référé30
 - B. Action au fond31
- § 2. Compétence razione loci.....31

Section 2. Bilan de la Jurisprudence en la matière.....33

- § 1. Marques enregistrées antérieurement à un nom de domaine 33
 - A. L'action en contrefaçon33
 - 1°) Le principe de spécialité.....34
 - 2°) L'évolution de la jurisprudence35
 - B. L'action en concurrence déloyale.....38
- § 2. Les modalités de protection d'un nom de domaine40
 - A. Marque enregistrée postérieurement à un nom de domaine..... 40
 - B. Nom de domaine contre nom de domaine.....42
 - 1°) Sur la nécessaire exploitation du nom de domaine42
 - 2°) Sur le recours au principe de spécialité43
 - 3°) Le droit d'occupation en l'absence de fraude43

DEUXIEME CHAPITRE

La procédure administrative de règlement des conflits 45

Section 1. Ingrédients de la procédure mise en place par l'ICANN .. 46

- § 1. Le contenu des Principes Directeurs dits UDRP46
 - A. Les dires et la responsabilisation du demandeur46
 - B. La condamnation du cybersquatting.....47
 - C. Les sanctions prévues48
- § 2. Les Institutions de Règlement agréées par l'ICANN 49
 - A. Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI49
 - B. The National Arbitration Forum (NAF).....50
 - C. eResolution50
 - D. CPR Institute : the Institute for Dispute Resolution.50
 - E. L'ADNDRC.....51

§ 3.	Les différentes étapes de la procédure UDRP	51
A.	Les principes généraux de la procédure UDRP	52
B.	Les différents stades de la procédure	52
1°)	Le dépôt de la plainte	52
2°)	La réponse du défendeur	53
3°)	Constitution du panel ou de la commission consultative	53
4°)	La décision du panel.....	53
5°)	L'exécution de la décision	54
6°)	La publication de la décision	54
7°)	Le coût de la procédure	54
Section 2. Le bilan des procédures UDRP		55
§ 1.	La reconnaissance extensive des marques	56
A.	Sur quelques principes du droit français adaptés à l'UDRP	56
1°)	Rejet des principes de territorialité et de spécialité	56
2°)	Sur le caractère descriptif ou non d'une marque usurpée ...	58
B.	Sur la protection du simple usage d'une marque	58
1°)	Le cas Jeannette Winterson	59
2°)	Le cas Julia Roberts	59
3°)	Le cas Vincent Lecavalier	59
4°)	Le cas Isabelle Adjani	60
5°)	Le cas Sting	60
6°)	Le cas Amy Miller	61
7°)	Le cas de l'entreprise Chemstations, Inc	61
8°)	Le cas d'Automobiles Atlanta.....	61
§ 2.	L'absence de droits et d'intérêts légitimes du défendeur.....	61
A.	L'inversion quant à la charge de la preuve.....	61
B.	L'estimation de l'intérêt légitime du défendeur	62
§ 3.	Administration de la preuve de la mauvaise foi du défendeur....	63
A.	Le profit (article 4 b)i).....	63
B.	Lorsqu'il est coutumier du fait (article 4b)ii).....	63
C.	Lorsqu'il perturbe les opérations commerciales du concurrent .	63
D.	La connaissance des droits antérieurs du requérant	64
BIBLIOGRAPHIE		66