

Université Panthéon-Sorbonne Paris I
Master II de Droit de l'internet Administration-Entreprises

**LA CONFRONTATION ENTRE LA
PROTECTION JURIDIQUE DU NOM DE DOMAINE
ET LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA MARQUE**

Mémoire réalisé et soutenu par Monsieur Samuel MALKA

Sous la direction de Monsieur le Professeur Georges CHATILLON
Directeur du Master II Droit de l'internet Administration-Entreprises
Professeur de Droit de l'administration électronique et des téléservices
Professeur de Droit du numérique

Année Universitaire 2005-2006

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	p 6
Partie I : La protection juridique de la marque à l'épreuve des noms de domaine....	p 12
Chapitre I : Une protection juridique différente due à des systèmes d'enregistrement différents.....	p 12
Section I : Le système d'enregistrement de la marque.....	p 12
Paragraphe I : La procédure d'enregistrement et ses premières conséquences.....	p 12
A : Les raisons inhérentes au besoin d'enregistrement : nature et objet du droit des marques.....	p 12
1°) L'évolution actuelle du droit des marques.....	p 12
2°) La fonction du droit des marques.....	p 14
3°) Relations du droit des marques avec les autres droits	p 14
B : L'enregistrement de la marque.....	p 15
1°) La demande d'enregistrement.....	p 15
2°) La procédure d'opposition qui en découle.....	p 15
Paragraphe II : Les droits conférés par l'enregistrement.....	p 16
A : Le principe de territorialité et le principe de spécialité.....	p 16
1°) Une protection sur le territoire d'enregistrement.....	p 16
2°) Une protection pour les produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement.....	p 17
B : Les actes interdits sauf autorisation du détenteur des droits.....	p 17
1°) La « reproduction illicite » en droit des marques.....	p 17
2°) Le dénigrement direct ou indirect.....	p 18
Section II : Le système d'enregistrement des noms de domaine.....	p 18
Paragraphe I : Considérations théoriques et pratiques posées par les noms de domaine....	p 18
A : Nature du nom de domaine et du droit qu'il confère.....	p 18
1°) Critères de distinction.....	p 18
2°) Contrats sur le nom de domaine.....	p 19
B : Le système de nommage de l'internet : un mécanisme adéquat.....	p 19
1°) Le système d'adressage.....	p 19
2°) Les autorités de nommage et de régulation.....	p 20
Paragraphe II : Les règles d'enregistrement des noms de domaine.....	p 21
A : Le mécanisme du « premier arrivé, premier servi ».....	p 21
1°) Portée du principe.....	p 21
2°) Conséquences pratiques.....	p 21
B : Les noms de domaine génériques : un exemple symbolique.....	p 23
1°) Un système d'attribution ignorant <i>a priori</i> les droits conférés par la marque.....	p 23

2°) Une solution plutôt libérale..... p 24

Chapitre II : La difficile cohabitation entre les principes traditionnels du droit des marques et les noms de domaine..... p 25

Section I : Le principe de territorialité : un outil inadapté aux noms de domaine..... p 25

Paragraphe I : L'application jurisprudentielle du principe de territorialité dans les litiges entre marques et noms de domaine : un constat mitigé..... p 25

A : L'effet planétaire du nom de domaine..... p 25

1°) La contradiction entre la territorialité de la marque et la mondialité du nom de domaine..... p 25

2°) Le cas des litiges en matière pénale..... p 26

B : La jurisprudence française en matière civile..... p 27

1°) L'incompétence du juge français..... p 27

2°) Les récentes évolutions jurisprudentielles..... p 28

Paragraphe II : L'émergence d'une éventuelle et fragile cohabitation..... p 29

A : Les critiques de la Doctrine..... p 29

B : La jurisprudence étrangère..... p 30

Section II : Une évolution du principe de spécialité pour une application aux noms de domaine plus rationnelle..... p 32

Paragraphe I : L'origine du conflit entre spécialité et noms de domaine..... p 32

A : La coexistence possible de deux marques identiques en droit des marques..... p 32

1°) Une option possible en droit des marques..... p 32

2°) La marque notoire : une exception au principe de spécialité..... p 32

B : La coexistence impossible de deux marques identiques sur internet..... p 33

1°) Un principe s'appliquant pourtant aux noms de domaine..... p 33

2°) L'impact de la règle du « *premier arrivé, premier servi* »..... p 33

Paragraphe II : Les applications jurisprudentielles du principe de spécialité aux noms de domaine..... p 35

A : Le fameux débat sur le dépôt en classe 38..... p 35

1°) L'objectif de ce dépôt..... p 35

2°) Un procédé critiqué..... p 35

B : Une remise en cause logique de ce système..... p 36

1°) Les premières remises en cause : l'affaire Zebank..... p 36

2°) Les récentes évolutions : l'affaire Locatour..... p 37

PARTIE II : LA RESOLUTION DU CONFLIT OPPOSANT MARQUES ET NOMS DE DOMAINE ET LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES PROTECTIONS JURIDIQUES RESPECTIVES..... p 39

Chapitre I : Des procédures devant les tribunaux adaptées aux enjeux juridiques et financiers..... p 39

Section I : L'hypothèse du « *cybersquatting* »..... p 39

Paragraphe I : Les solutions apportées par le droit français.....	p 40
A : L'action en contrefaçon.....	p 40
1°) Pour une marque non notoire.....	p 40
2°) Pour une marque notoire.....	p 42
B : L'action en concurrence déloyale et le parasitisme.....	p 44
1°) La concurrence déloyale.....	p 44
2°) Le parasitisme.....	p 45
C : L'abus de droit.....	p 46

Paragraphe II : La solution apportée par le droit américain.....	p 48
A : L'Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)	p 48
1°) Une action en responsabilité.....	p 48
2°) Les sanctions prévues par l'ACPA.....	p 49
B : L'évolution de la jurisprudence américaine.....	p 49

Section II : L'hypothèse de la revendication légitime et concomitante du nom de domaine par deux entités différentes.....	p 50
---	------

Paragraphe I : La solution en droit français.....	p 50
A : La prédominance du principe de spécialité.....	p 50
B : Quelques exemples jurisprudentiels.....	p 50

Paragraphe II : La solution américaine de substitution.....	p 51
A : Un appel aux actions traditionnelles.....	p 51
B : Une solution limitée.....	p 53

Chapitre II : Vers la prise en compte des intérêts respectifs de chacun des détenteurs de droit.....

p 54

Section I : Une procédure de résolution des litiges par la voie de l'arbitrage : une solution souple, efficace et équilibrée.....	p 54
---	------

Paragraphe I : La procédure devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.....	p 54
A : Avantages et inconvénients de cette procédure.....	p 54
B : Déroulé de la procédure.....	p 55
1°) Le dépôt de la plainte.....	p 55
2°) La nomination des arbitres.....	p 56

Paragraphe II : Les conditions de mise en œuvre de l'arbitrage.....	p 57
A : Identité et/ou similarité prêtant à confusion.....	p 57
B : Pas d'intérêts légitimes sur le nom de domaine.....	p 57
C : La mauvaise foi.....	p 58

Section II : La nécessaire émergence d'une indépendance de la protection juridique du nom de domaine par rapport à la protection juridique de la marque.....	p 60
--	------

Paragraphe I : La nécessité de délimiter le champ d'application de la marque de celui du nom de domaine.....	p 60
--	------

A : La frontière ténue, dans la pratique, entre marques et noms de domaine.....	p 60
1°) Des fonctions très proches.....	p 60
2°) Des enjeux économiques importants.....	p 60
B : Des supports différents.....	p 61
Paragraphe II : L'avènement d'un droit « <i>sui generis</i> »	p 61
A : Une dissociation d'avec le droit des marques.....	p 61
B : La satisfaction d'un impératif juridique plus large.....	p 62
REMERCIEMENTS.....	p 63
BIBLIOGRAPHIE.....	p 64

Introduction

Le droit des marques repose sur des principes et des règles dont l'unique objectif est de conférer à la marque une protection juridique, outil indispensable pour permettre la viabilité d'une notion dans l'environnement juridique compris dans son sens le plus large. Ainsi, la protection juridique de la marque n'a d'autre rôle que de prémunir la marque contre un risque juridique lié à la juxtaposition de plusieurs droits ou à la perméabilité du système initial. Certes, ce mécanisme s'accompagne de contraintes et de procédures formelles, mais il a l'avantage de procurer une certaine stabilité et une grande sécurité juridique pour les déposants de marques et les détenteurs de droit.

Depuis l'avènement du numérique dans notre vie quotidienne et donc dans notre droit, l'internet a été le moteur des innovations formidables connues dans ce domaine depuis près de deux décennies. Ce nouvel instrument de commerce et de communication, aux enjeux économiques, stratégiques, politiques et militaires colossaux, s'est très vite imposé comme l'acteur prédominant du bouleversement idéologique et technique caractérisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans la pratique, cette situation allait profondément modifier notre droit en le réaménageant vers davantage de souplesse, condition inhérente à l'innovation.

Pour que l'usage de l'internet soit à la hauteur des possibilités qu'il offre, il fallait que chaque utilisateur se fasse attribuer une adresse dite virtuelle, afin que l'on puisse le localiser. C'est l'adresse IP pour « *Internet Protocol* ». Aujourd'hui, cette adresse est techniquement numérique et est constituée d'une suite de chiffres, que l'on écrit par quatre nombres (tous inférieurs à 256) séparés par trois points par exemple « 179.43.132.68 ». Pour des raisons de convenance mais aussi de facilité d'utilisation, un système a été élaboré où il est possible de retrouver un site en utilisant un nom composé de caractères alpha-numériques, en associant à chaque nom une adresse chiffrée : le nom de domaine était né.

On peut donc dès lors définir le nom de domaine comme l'adresse qui permet notamment de localiser les serveurs, les sites internet et/ou les utilisateurs. Il permet une connexion facile au réseau et permet l'accès au serveur *ftp* pour « *file transfer protocol* » traduction de protocole de transfert de fichiers (espace de stockage de fichiers électroniques), aux sites internet et à la messagerie électronique. Le nom de domaine est donc unique, global, portable et international.

Le nom de domaine se lit de droite à gauche. L'élément le plus à droite, encore appelé extension ou suffixe, indique la nature du nom de domaine. Il s'agit du nom de domaine de premier niveau (*Top Level Domain* ou TLD). C'est la zone d'enregistrement du nom de domaine.

Les TLD se divisent communément en deux grandes catégories :

- Les TLD génériques ou gTLD pour « *Generic Top Level Domain* ». Ces domaines correspondent en principe à l'activité principale de l'organisation qui s'y enregistre : « .com » pour les entreprises commerciales, « .org » pour les organisations à but non lucratif, « .net » pour les entreprises ayant un secteur d'activité lié à l'internet, « .gov » et « .mil » pour les organisations gouvernementales américaines, « .edu » pour les écoles ou universités, « .int » pour les organisations internationales. Les extensions

génériques n'ont aucune limitation géographique et peuvent donc être déposées de partout dans le monde.

- Les TLD géographiques ou ccTLD pour « *Country Code Top Level Domain* ». Cette partie du nom de domaine désigne le pays d'enregistrement. Il existe un domaine national pour chaque pays relié à l'internet conformément à la norme ISO 3166-1. A titre indicatif, la France dispose du « .fr », l'Angleterre du « .uk », l'Allemagne du « .de »... Il convient de souligner que les Etats-Unis disposent toujours d'un ccTLD intitulé « .us ». Ainsi, il existait à l'origine de ce système, un « .com.us ». Mais le développement important d'internet hors des Etats-Unis a conduit les autorités de nommage à créer un nom de domaine générique en « .com ». Les ccTLD sont donc géographiquement limités.

D'un point de vue technique, le nombre d'adresse IP est limité puisque le système de composition de cette adresse est basé sur des suites de chiffres prédéterminées. Ainsi, notre protocole actuel, l'IPv4, pouvant offrir que quelques milliards d'adresses IP, va dans un avenir relativement proche, devenir l'IPv6, qui sera un protocole où les possibilités de création d'adresses IP seront bien plus grandes, voir illimitées.

C'est dans le même souci de prévention de tout risque de pénurie, qu'il a été procédé à la création de sept nouvelles extensions génériques. Quatre d'entre elles sont en principe réservées pour un usage professionnel : « .aero » pour le secteur aéronautique, « .pro » pour la création de sous domaines sectoriels comme « law.pro » pour les avocats, « .museum » pour les musées et « .coop » pour la sphère coopérative. Concomitamment, a été créé le « .biz » pour les entreprises commerciales, le « .name » pour les sites personnels et le « .info » pour le libre accès. Le tout dernier né de cette série est le « .eu » qui fut lancé en 2005 conformément au règlement européen 733/2002 adopté le 22 avril 2002.

Le nom de domaine se compose également d'un préfixe (<http://www>), et d'un radical que l'on pourrait communément appeler le nom de domaine *stricto sensu*. C'est la seule partie distinctive de la dénomination choisie. Ainsi, après avoir considéré le nom de domaine comme un simple « *moyen technique d'une activité commerciale* »¹, les juges ont rapidement constaté que le nom de domaine possédait une « *valeur commerciale* »² non négligeable. C'est pourquoi, beaucoup d'auteurs ont estimé que le nom de domaine avait un caractère à la fois suffisant et nécessaire. Le fonctionnement d'internet ne permet pas d'accéder aux ressources du réseau sans taper un nom de domaine dans la barre de recherche. Mais à l'inverse, un nom de domaine suffit à lui seul pour avoir une présence mondiale sur la toile.

Incontestablement, le nom de domaine permet ainsi de promouvoir des produits et services et de les différencier parmi ceux offerts par d'autres concurrents sur un même marché ou sur un marché connexe. Ainsi, il joue, de fait, le rôle d'une marque pour toutes les opérations et transactions se déroulant sur internet. Nous sommes certainement ici au cœur de la raison pour laquelle s'est installé un conflit entre marques et noms de domaine. Et cette raison s'inspire directement de la pratique.

A travers le nom de domaine, véhiculent de nombreuses informations concernant précisément le nom de l'entreprise ou de l'entité nommée dans le radical, et les différentes catégories commerciales qu'offrent telle ou telle prestataire, sur internet.

¹ TGI de Marseille, 18 décembre 1998

² CA de Paris, 18 octobre 2000, *Virgin Ltd c/ France Telecom*

Or la toile est devenue en moins de dix ans un lieu privilégié pour les annonceurs, commerçants, exposants, ou tout autre organisme commercial, pour inciter à la vente et donc promouvoir de manière mondialisée, les mérites de marques répertoriées traditionnellement sur un support publicitaire classique.

A l'instar de l'accès à l'information qui est passé de la télévision et de la radio, à l'internet avec les avantages d'instantanéité et de rapidité qu'on lui connaît, la marque par le biais de la publicité sur les médias classiques, a usé au maximum des voies ouvertes par le numérique pour devenir un enjeu crucial. Le droit se devait impérativement de réglementer cette situation et de poser des règles pour que la marque ne subisse pas les conséquences négatives de l'évolution des technologies.

Ainsi, les caractéristiques même des noms de domaine ont pu conduire à les caractériser comme une « *marque mondiale de fait* »³. Le nom de domaine représente un signe qui *a priori* rentre en concurrence avec les autres signes distinctifs, car étant composé de lettres, il est qualifiable en lui-même de signe distinctif, au même titre que les signes classiques du droit des marques. Le nom de domaine est la clef de la présence et de l'identification commerciale sur la toile.

Comme nous venons de le voir, le nom de domaine est à la fois le signe distinctif du site qu'il dénomme et son adresse sans laquelle il n'est pas possible de communiquer avec lui sur l'internet. Or, les règles d'attribution et d'enregistrement des noms de domaine, qui sont complètement différentes de celles existantes pour les marques, font fi de l'existence d'autres signes distinctifs telles que les marques, dénominations sociales, enseignes... pourtant concurrents aux noms de domaine. L'on pourrait résumer la situation en disant que marques et noms de domaine appartiennent à la même catégorie juridique, celle des signes distinctifs, mais que le nom de domaine a des règles beaucoup moins contraignantes et plus souples, lui conférant un avantage d'importance.

Ainsi, de nombreux conflits sont apparus et une jurisprudence abondante s'est développée, témoignant parfois de la confusion des tribunaux. La règle pour l'enregistrement des noms de domaine est celle du « premier arrivé, premier servi ». Un individu peut donc se faire attribuer un nom de domaine, pourvu que personne d'autre ne l'ait fait avant lui. Les autorités de nommage n'ont qu'un rôle technique, en enregistrant les noms de domaine non encore inscrits et demandés. Finalement, à la différence du droit des marques, le principe de l'unicité du nom de domaine s'applique pleinement sur internet. Un nom de domaine est unique, peu importe l'entité, l'organisme ou l'individu qui fait la demande d'enregistrement, et peu importe la nature et le nom du radical.

Au moment de la réservation par l'acquéreur, le « *registrar* » à savoir l'autorité décentralisée chargée de prendre en compte la demande d'obtention, ne peut logiquement connaître l'utilisation future qui sera faite du nom nouvellement acquis. Le premier arrêt de jurisprudence validant le fait que le « *registrar* » devait se cantonner à un rôle d'enregistrement sans réaliser de recherche d'antériorité pour savoir si une marque déjà enregistrée et déposée existait déjà, fut l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 13 septembre 2001.

³ SCHAMING B., *Internet ou l'émergence de la marque mondiale de fait*, Petites Affiches, Propriété Industrielle, N° 49, Mars 2001, pp 14-17.

Cet arrêt énonçait que « *la société d'enregistrement n'a aucune responsabilité à assumer relativement aux conditions d'enregistrement du nom de domaine, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ait outrepassé les termes de sa mission d'enregistrement de noms de domaine conformément au contrat d'accréditation passé avec l'ICANN,...* »

Cette situation ne pouvait mener qu'à une absence de règles dans la procédure d'enregistrement des noms de domaine conduisant à l'émergence de pratiques parfois empreintes de mauvaise foi caractérisée. C'est ainsi que s'est développé le « *cybersquatting* ». Ce terme, d'origine anglo-saxonne, caractérise l'action de demander l'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à la désignation d'une marque antérieure existante, dans le but de monnayer cette attribution via le marchandage avec l'entreprise titulaire des droits sur la marque antérieure en question. Ainsi, la défaillance du contrôle *a priori* a eu pour effet néfaste de conduire certains individus, à profiter, à l'insu des détenteurs et des exploitants de marques, de la notoriété ou simplement de l'existence de ladite marque dans un but économique, en totale négation des principes traditionnels entourant le droit des marques.

La lutte contre le « *cybersquatting* » a amené les entreprises à attaquer les intermédiaires afin de les sensibiliser. Certes, cette attitude est compréhensible d'un point de vue théorique puisqu'on a tendance à assimiler le rôle de celui qui délivre à l'activité d'organismes officiels chargés de l'enregistrement des marques comme en France, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Pour autant, cette politique de prévention semble être inefficace puisque chaque enregistrement serait livré à une appréciation nécessairement subjective. En effet, la recherche d'antériorité pour le nom de domaine devrait se faire au niveau mondial, seul véritable méthode capable d'assurer l'absence de marque antérieurement existante, chaque nom de domaine étant unique pour le monde entier. Mais, cette recherche semble rester quasiment impossible à opérer, d'une part au regard du nombre de marques existantes sur l'ensemble de la planète, et d'autre part, en raison de l'absence de règles internationales régissant l'enregistrement des marques. Cette dernière raison est sans doute la plus importante puisqu'elle est porteuse de bien trop d'hétérogénéité en la matière.

La lutte contre le « *cybersquatting* » à l'échelle mondiale n'est donc pas en place aujourd'hui, du moins dans son aspect préventif. Pour autant, l'exemple de la Charte de l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) est un exemple intéressant. L'AFNIC, association régie par la loi de 1901 et créée en décembre 1997 pour gérer par délégation de l'ICANN le domaine national français, a exigé la fourniture de certains renseignements lors de l'enregistrement d'un nom de domaine en « .fr ». Il incombe ainsi à celui qui formule une demande d'attribution, de fournir à l'AFNIC la preuve que le nom de domaine demandé est bien sa dénomination sociale ou son nom commercial par la production du K-Bis. Il convient également de prouver le dépôt d'une marque correspondante pour les noms de domaine en « .tm.fr ».

Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure et disposant d'une adresse postale en France peut déposer le nom de domaine de son choix en « .fr ». En effet, l'AFNIC a simplifié les procédures d'obtention d'un nom de domaine pour les particuliers et s'est ainsi rallié à la règle du « premier arrivé, premier servi ». Ce changement de politique est sans doute le constat que les démarches formelles ont certes comme premières conséquences de limiter quelque peu le « *cybersquatting* », mais les inconvénients sont toutefois importants : perte de fluidité dans les procédures, incapacité à limiter le phénomène au niveau mondial, perte de popularité pour le « .fr », restriction de l'essence même et de l'usage de l'internet...

Parallèlement, des règles visant à prévenir les conflits entre les noms de domaine et les autres signes distinctifs ont pu être mises en place. Pour l'enregistrement de certains noms de domaine dans des espaces prédéfinis, il fut pris en compte les droits de propriété intellectuelle à l'instar des articles L 712-4 et L 712-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. De même, les substances pharmaceutiques par exemple, ont fait l'objet d'un rapport de l'INPI⁴ préconisant la soustraction de la base des noms de domaine des dénominations communes internationales. C'est à l'heure actuelle le seul exemple de limitation sémantique *a priori* d'un nom de domaine.

Simultanément à la question de l'enregistrement des noms de domaine, le système de nommage est aussi un enjeu économique et politique de premier ordre. Compte tenu du petit nombre de suffixes créés et de ce que le patrimoine en caractères est forcément limité, il était aisé de percevoir que le système de nommage ne pourrait prospérer qu'à la condition de se confiner à un cercle restreint d'initiés. Dès le moment où le grand public a investi le réseau, ce qui était d'ailleurs l'objectif avoué, la pénurie des noms de domaine est apparue. Cette carence a ainsi fait évoluer le nom de domaine de simple ressource technique vers une valeur commerciale et un enjeu stratégique au niveau mondial.

Finalement, le principe du « premier arrivé, premier servi » conduit à une logique où le nom de domaine est facile à obtenir, à la fois pour un coût modique et sans égard particulier pour les signes distinctifs déjà attribués. Son caractère universel finit de lui attribuer une victoire définitive quant aux possibilités et à la notoriété par rapport aux droits classiques de la propriété intellectuelle.

Le droit des marques, lui, protège la marque par un assemblage de principe inhérent à l'usage qui en est fait, notamment les principes de territorialité et de spécialité. Nous verrons dans le développement de notre étude en quoi consistent ces principes et nous étudierons les formalités d'enregistrement de la marque dans le droit commun.

Mais nous pouvons dès lors constater que le décalage entre la marque et le nom de domaine est grand, puisque le mécanisme d'attribution des noms de domaine échappe aux deux principes fondamentaux précités. En effet, et nous le verrons également, ni le principe de spécialité, ni le principe de territorialité ne sont en théorie des règles auxquelles répond naturellement le nom de domaine. Cela pose donc brutalement la question de la résolution des conflits entre ces deux notions. Comme le dit Laurence Ravillon, auteur de *Doctrine*, « *le conflit entre les noms de domaine et le droit des marques sur internet naît de l'absence de connexion entre le système d'enregistrement des marques, administré par une autorité publique sur une base territoriale, et le système d'enregistrement des noms de domaine, administré par des organisations non gouvernementales sans limitation fonctionnelle.* »

Des oppositions fondamentales existent entre la protection des marques et celle des noms de domaine. Comme nous venons de le présenter, c'est d'une part au regard de la procédure d'enregistrement que la source de ce conflit naît. D'autre part, il y a un défaut d'examen de validité mis en œuvre pour les noms de domaine, et qui est corollaire de l'opposition des formalités d'enregistrement. Une autre opposition est l'absence du critère de distinction qui a pour conséquence directe le non respect par le nom de domaine du principe de spécialité. La question de la territorialité est enfin largement en cause quant aux raisons du conflit en question.

⁴ Rapport de l'INPI, *The recognition of rights and the use of names in the internet domain name system*, 2002, pp 28 à 42

L'objet de cette étude n'est pas de voir en quoi le nom de domaine est un acteur déterminant dans l'environnement global de l'internet. Cette question, non moins intéressante, est davantage commandée par des aspects liés à l'environnement économique et stratégique du nommage internet. De même, notre recherche ne se penchera pas sur les problèmes touchant à l'identification des différents acteurs du nommage internet, dont les noms de domaine sont l'objet essentiel. Enfin, il ne sera pas ici question de l'interférence entre les noms de domaine et les autres droits, hormis bien entendu le droit des marques, tels que le droit des médias ou le droit de la publicité. Ces aspects seront traités rapidement au fil de notre exposé mais sans faire l'objet d'une analyse détaillée qui aurait nécessité un travail plus important et bien plus vaste.

Nous avons donc choisi de cibler notre devoir sur la confrontation entre la marque et les noms de domaine, principalement au regard de la protection juridique respective de ces deux notions. Cette étude conduit à une première problématique :

Comment se caractérise le conflit entre le droit des marques et les noms de domaine et quelles sont les évolutions juridiques possibles pour résoudre un tel conflit ?

Une fois cette problématique traitée, il conviendra de résoudre une seconde problématique :

Comment se manifeste, dans la pratique, la mise en œuvre de la protection juridique de la marque et la protection juridique du nom de domaine, et quelles sont les solutions judiciaires appropriées ?

Mais, la question essentielle à laquelle notre recherche tentera de répondre, comme l'aboutissement de ce travail, est celle-ci :

La protection juridique du nom de domaine est-elle suffisante ou doit-elle s'inspirer de celle de la marque ? En d'autres termes, la protection juridique du nom de domaine peut-elle devenir complète et autonome ?

Pour mettre les moyens au service de cette recherche, nous avons décidé d'adopter un raisonnement par déduction. En effet, nous consacrerons une large partie au droit des marques, indépendant des noms de domaine, pour tenter d'abord de bien comprendre en quoi consiste la protection juridique de la marque. Il nous semble que c'est un élément déterminant pour pouvoir par la suite analyser objectivement la typologie du conflit qui l'oppose aux noms de domaine. Pour cela, il conviendra de mener une description des systèmes d'enregistrement, en théorie. Par la suite, nous examinerons l'évolution et la mise en place pratique des deux protections juridiques aux fins de constater la difficile cohabitation entre les principes traditionnels protégeant la marque et leurs applications aux noms de domaine.

L'ensemble de ces démarches fera l'objet d'une première partie.

Comme nous l'avons déjà souligné, l'origine du conflit entre les marques et les noms de domaine est pour beaucoup issue de la pratique. C'est pourquoi, c'est à travers l'usage qui est fait du nom de domaine que les difficultés se posent. Ainsi, notre recherche devra dans un second temps se pencher sur la résolution du conflit et sur la portée réelle de la coexistence inévitable entre marques et noms de domaine. Nous verrons les procédures judiciaires appropriées, les actions possibles. Nous étayerons notre propos par un exposé des solutions américaines. En effet, il semble pertinent de répertorier les options proposées par la justice américaine en ce domaine. Nous terminerons cette recherche par la réponse à la problématique de départ, après avoir durant tout l'exposé, examiné et traité les moyens nous permettant d'y répondre. Nous verrons ainsi que la prise en compte des intérêts respectifs de chacun des détenteurs de droit est la réponse la solution la plus adaptée. Elle implique une délimitation des enjeux et des conséquences respectives.

Toutes ces étapes seront traitées dans une seconde partie.

PARTIE I : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA MARQUE A L'EPREUVE DES NOMS DE DOMAINE

Lorsque l'on examine la source du conflit entre marques et noms de domaine, on se doit d'examiner les raisons inhérentes à ce conflit. C'est pourquoi, dès le début de la procédure d'enregistrement, on peut constater de nombreuses différences laissant présager une dichotomie très nette entre la protection juridique de la marque et celle du nom de domaine (Chapitre I). Il conviendra également de démontrer l'impossibilité théorique de faire appliquer aux noms de domaine les grands principes du droit des marques (Chapitre II).

CHAPITRE I : UNE PROTECTION JURIDIQUE DIFFERENTE DUE A DES SYSTEMES D'ENREGISTREMENT DIFFERENTS

Comme nous l'avons déjà signalé lors de l'introduction, une des démarches de ce devoir est d'apporter une vision assez détaillée du droit des marques et du fonctionnement de la protection juridique de la marque. C'est pourquoi, nous commencerons par un exposé du système d'enregistrement de la marque en tant que tel. Ce procédé nous paraît être indispensable pour bien comprendre et analyser par la suite, les enjeux de la confrontation avec les noms de domaine (Section I). Nous verrons donc ensuite, dans un second temps, le système d'enregistrement du nom de domaine pour constater que ces deux mécanismes qui diffèrent l'un de l'autre, expliquent en partie l'opposition en présence (Section II).

Section I : Le système d'enregistrement de la marque

Il s'agit ici de s'intéresser à la procédure d'enregistrement à proprement parler à savoir un retour à la nature et à l'objet de la marque (Paragraphe I). Cette procédure, très formalisée et hiérarchisée, conduit ensuite à se pencher sur les conséquences immédiates qui se font ressentir sur la marque elle-même (Paragraphe II).

Paragraphe I : La procédure d'enregistrement et ses premières conséquences

A : Les raisons inhérentes au besoin d'enregistrement : nature et objet du droit des marques

1°) L'évolution actuelle du droit des marques

Il existe quatre grands facteurs d'ordre « sociologiques » qui expliquent les fondements juridiques ou économiques du droit des marques.

- L'importance économique et sociologique des marques.

Depuis le début du XXe siècle, on eu conscience de l'importance des marques notamment par leur capacité à attirer et à fidéliser une clientèle. Dès 1905, la marque américaine « *Royal Baking Powder* » était déjà estimée à 5 millions de dollars. Aujourd'hui de nombreux produits et services sont vendus sous une même marque à travers le monde.

Il s'agit donc d'une véritable notoriété commerciale. Pour donner des chiffres, d'après le journal français Le Monde dans son édition de mai 2001, les 20 marques les plus chères de la planète sont évaluées entre 15,2 et 72,5 milliards de dollars. Il est donc déjà aisé de constater que les enjeux économiques sont faramineux, d'autant que la notoriété que confère une marque nécessite très souvent de très coûteux investissements. A titre indicatif, la société Coca-Cola a dépensé près d'un demi milliard de dollars en publicité entre 1922 et 1972. Les juges doivent ainsi peser leurs décisions lorsqu'ils sont amenés à juger des affaires de nature à remettre en cause des investissements très chers, étant cependant entendu que l'importance des investissements n'est pas un critère de protection suffisant en droit des marques.

- L'évolution de la notion de marque du signe vers le mythe.

A l'origine, la marque avait une fonction socio-économique de porter à la connaissance du public l'origine d'un produit. Dès 1877, la jurisprudence constatait « *qu'un signe non destiné à remplir ce but ne peut-être déposé à titre de marque de fabrique* »⁵. Mais de plus en plus, l'évolution de la marque va vers une fonction plus symbolique. La marque a aujourd'hui pour objet le ralliement qu'il soit conscient ou pas, à certains symboles, à des signes de reconnaissance. Cette situation a conduit à l'utilisation de marques, de signes qui n'ont pourtant aucune relation avec l'origine d'un produit ou d'un service quel qu'il soit. Il convient donc de se demander si n'importe quel « symbole social » peut faire l'objet d'une exploitation au titre de marque ou s'il n'y a pas une perversion du système. En effet, la loi prévoit bien que la marque doit impérativement servir à distinguer un produit ou un service. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 janvier 1994, est venue rétablir une situation plus rationnelle, en refusant de reconnaître comme marque un signe purement décoratif et ne « *remplissant nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit* ». Malheureusement, un arrêt de cassation du 28 novembre 1995 n'a pas permis de pérenniser cette vision.

- L'augmentation quantitative des dépôts.

L'on assiste à une croissance constante du nombre de dépôts de marques. D'après M. Arpad Bogsch⁶, le nombre de marques enregistrées dans le monde est aujourd'hui de 2 000 000 et devrait atteindre 3 600 000 en 2017. Si l'on tient compte des autres signes distinctifs de nature à constituer une antériorité (raison sociale, enseigne...), c'est de deux millions de signes distinctifs qu'il faut tenir compte et ce, sans compter les dizaines de millions d'autres droits antérieurs comme les noms patronymiques ou les dessins et modèles.

- L'interférence du droit de la concurrence.

Le droit communautaire a recentré le droit des marques sur le terrain du droit de la concurrence et donc, indirectement, sur celui du droit à la consommation. Ainsi, certes le droit des marques est encore un droit privatif, mais il se situe hiérarchiquement sous tous les autres droits privatifs (droit des brevets, droit d'auteur, droit à l'image...). Tous ces autres droits privatifs sont donc de nature à rendre des signes indisponibles à titre de marques.

⁵ TGI de Paris, 9 mars 1877

⁶ BOGSCH Arpad, Directeur de l'OMPI

Au regard du droit de la concurrence, il est certain qu'un abus de droit peut être caractérisé par le fait d'acquérir une marque antérieure non exploitée dans le seul but de l'opposer à un concurrent en vue de l'éliminer⁷ ou bien par l'utilisation d'une marque pour porter illicitement atteinte aux droits des consommateurs ou à la libre concurrence⁸.

2°) La fonction du droit des marques

La vision américaine de la fonction que doit jouer la marque peut se résumer dans la formulation de la Cour Suprême américaine dès 1916 : « *l'objet du droit des marques n'est pas de protéger les marques, mais de protéger le commerce* ».

Pour les définitions françaises, l'article 1^{er} de la loi du 23 juin 1857 définissait une marque comme « *un signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce* ». Cette définition reste d'actualité même si la loi du 31 décembre 1964 a introduit la notion de marque de service. L'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre le caractère distinctif de la marque à travers le signe utilisé.

La fonction de la marque est donc de « *garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance* »⁹. La marque se définit donc par sa nature (le signe) et par sa fonction (distinguer des produits ou services).

Aujourd'hui, l'on peut systématiser les différentes fonctions jouées par la marque, en les classant en quatre catégories distinctes. La marque a donc pour fonction d'identifier l'origine des produits ou des services, de garantir la qualité des produits ou des services, de permettre la publicité des produits ou des services et de formaliser « l'achalandage » c'est-à-dire le pouvoir de ralliement des clients à un produit ou à un service. La conséquence immédiate de cette quadruple fonction est que « *le droit des marques est un élément essentiel du système de concurrence non faussé* »¹⁰.

Comme nous l'avons vu plus haut, la marque a tendance ces dernières années à perdre sa vocation traditionnelle pour devenir de plus en plus « emblématique ». La première directive du Conseil Européen du 21 décembre 1988 est claire, réaffirmant une ultime fois que « *les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres concurrents* ».

3°) Relations du droit des marques avec les autres droits

La loi a instauré une hiérarchie entre la marque et les autres droits privatifs, la marque n'étant qu'un droit d'occupation, et donc inférieure aux autres droits intellectuels qui sont des droits de « créativité » ou de personnalité. Comme de nombreuses marques intègrent une création graphique ou verbale réalisée par des tiers, la validité de leur enregistrement est conditionnée par un transfert de droit du créateur au profit du déposant. Le dépôt, au titre de marque, de la création artistique d'un tiers en l'absence d'une cession écrite des droits de reproduction est nul.

⁷ CA de Grenoble, 15 décembre 1977

⁸ CA de Paris, 28 octobre 1986, *Cebal c/ Nutrial*

⁹ CA de Paris, 10 septembre 1997, *Kambly c/ Wolf*

¹⁰ CJCE, 18 janvier 2001, *Merz et Krell*

La hiérarchie des « droits privatifs » joue aussi dans les deux sens, puisque le dépôt d'une invention ou d'une création à titre de marque n'est pas valide si ce dépôt n'a pour seul objet que de créer un droit privatif sur un dessin ou modèle qui ne serait pas protégeable au titre des dessins ou du droit d'auteur¹¹.

Toujours compte tenu de sa position hiérarchiquement inférieure dans l'échelle des droits privatifs, le droit des marques est affecté des exceptions qui s'appliquent aux droits privatifs qui lui sont supérieurs, comme par exemple la « parodie et la caricature ». De même, la notion de reproduction d'une marque par photographie doit être analysée au regard des principes dégagés en matière de reproduction photographique par le droit d'auteur. Notons enfin que concernant la concurrence déloyale, lorsque la contrefaçon de marque se double d'actes distincts de concurrence déloyale, l'action en concurrence déloyale peut, comme pour les autres droits privatifs, constituer une action concurrente et/ou subsidiaire à l'action en contrefaçon de marque.

B : L'enregistrement de la marque

1°) La demande d'enregistrement

A l'exposé des enjeux et de l'importance de la marque pour l'ensemble des acteurs économiques, il est logique que le droit des marques ait élaboré une protection juridique efficiente et de qualité.

La demande d'enregistrement, première étape du dépôt de la marque, illustre bien ce souci. Selon l'article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, « *la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement* ». Toute personne, physique comme morale, peut enregistrer une marque. La règle dite de « l'indépendance de la marque » permet d'ailleurs à un non-commerçant de déposer une marque en son nom personnel. Les étrangers également peuvent enregistrer une marque en France sous réserve de l'application de l'article L 712-11 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir qu'il est régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement, et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux Français. La marque peut aussi être enregistrée en copropriété. Le dépôt de la demande d'enregistrement s'effectue, soit personnellement par le déposant, soit par un mandataire ayant son domicile ou son siège social en France ou en Europe. Le dépôt s'effectue auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ou de ses relais régionaux, ou auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Le dépôt comprend divers documents dont le modèle de la marque, l'énumération des produits et services auxquels elle s'applique, une demande comportant l'identification du déposant... La réception de ses pièces conduit à la création d'un numéro d'enregistrement. Tout dépôt ne comprenant pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, est déclaré irrecevable.

2°) La procédure d'opposition qui en découle

C'est la loi du 4 janvier 1991 qui a consacré la procédure d'opposition pour le droit des marques. C'est le corollaire de la procédure précitée.

¹¹ CA de Paris, 27 janvier 1994, *Smile*

La procédure d'opposition a comme objet principal de permettre aux titulaires de droits antérieurs de faire obstacle à l'enregistrement de marques susceptibles de leur porter préjudice. De plus, cette procédure permet d'éviter au déposant de bonne foi d'être obligé de renoncer à sa marque plusieurs années après son lancement, à la suite d'une action en nullité.

Il résulte de la combinaison des articles L 712-3 et L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, que le délai pour formuler une opposition est de deux mois. Selon l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'opposition à l'enregistrement d'une marque peut être faite par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure. Elle peut aussi être intentée par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue. Enfin, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil mandataire qualifié, peut aussi faire opposition à l'enregistrement.

Il est à préciser ici que cette procédure se divise en deux catégories : l'opposition en elle-même, ouverte auprès de l'INPI aux seuls titulaires de droits sur une marque préexistante¹², et l'action judiciaire en « nullité » ou en « revendication » devant les tribunaux, ouverte aux personnes pouvant invoquer d'autres droits¹³.

Le seul motif possible pour justifier d'une demande d'opposition est l'atteinte à une marque antérieurement existante.

La procédure d'opposition répond à la règle du contradictoire¹⁴.

Enfin, la procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposant a retiré son opposition, perdu sa qualité pour agir ou n'a fourni aucune des pièces prouvant que la déchéance de ses droits n'est pas encore encourue. La procédure peut par ailleurs être clôturée lorsque l'opposition devient sans objet par suite d'un accord survenu entre les parties. L'article R 712-18-3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit aussi que si les effets des marques antérieures ont cessé, l'opposition prend fin.

Paragraphe II : Les droits conférés par l'enregistrement

A : Le principe de territorialité et le principe de spécialité

1°) Une protection sur le territoire d'enregistrement

L'enregistrement produit ses effets « à compter de la date du dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable »¹⁵. En outre, le principe de territorialité de la marque signifie qu'une marque n'est protégée que dans le territoire où elle a été déposée. Ce principe est aujourd'hui reconnu par toutes les législations nationales. Elle a pour inconvénient d'obliger les déposants à multiplier les dépôts de marques à mesure de l'extension des marchés géographiques que leurs propriétaires abordent commercialement et pour lesquels il leur est nécessaire de disposer d'une protection pour leur marque. En contrepartie, le principe de territorialité permet de faire coexister deux marques identiques dans des pays différents au nom de différents titulaires, sans que cela ne pose aucun problème.

¹² Article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle

¹³ Article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle

¹⁴ Article R 712-16 et L 411-5 du Code de la propriété intellectuelle

¹⁵ Article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle

Le principe de territorialité a pour autre conséquence que les seules antériorités opposables et de nature à ruiner la disponibilité du signe sont les marques, et le cas échéant les autres signes distinctifs qui sont reconnus sur le territoire de la marque. Une antériorité étrangère à ce territoire reste sans effet. Chaque marque est donc protégée dans une zone déterminée.

2°) Une protection pour les produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement

« L'enregistrement ne confère à son titulaire qu'un droit de propriété sur la marque pour les produits et services qu'il a désignés »¹⁶. Il s'agit là d'une application de la règle de la spécialité. D'après cette dernière, comme la marque est un droit d'appropriation et d'occupation qui doit être interprété restrictivement, un signe déjà déposé à titre de marque peut, à moins d'être notoire ou renommé, être déposé et utilisé par d'autres personnes pour désigner des produits ou services différents de ceux visés dans l'enregistrement antérieur.

En principe, le dépôt est donc valable pour des produits et services identiques ou similaires à ceux que désigne la marque originaire. En principe, sont considérés comme similaires les produits qui « en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine »¹⁷.

Pour faciliter la gestion des marques celles-ci sont enregistrées, selon une classification internationale, dans des classes de produits ou de services. Il existe 45 classes (34 de produits et 11 de services) qui n'ont cependant qu'une valeur administrative. La notion de déchéance de marque¹⁸, à savoir l'extinction des droits conférés par le dépôt de la marque en raison de la non-exploitation à l'issue d'un certain délai, est indirectement liée à la question de la spécialité. En effet, le droit français prévoit qu'au-delà d'une durée de cinq ans durant laquelle la marque n'est pas exploitée dans la classe dans laquelle elle a été enregistrée, tous les droits conférés par cette marque sont éteints au préjudice du détenteur de ladite marque. Ce principe de la déchéance de marque a conduit certains déposants à ne pas enregistrer leur marque lors du dépôt dans de trop nombreuses classes, afin de ne pas risquer de voir leurs droits abolis dans certaines classes, sachant le plus souvent que ces enregistrements en cascade dans différentes classes n'ont d'autre but que de « contourner » le principe de spécialité.

B : Les actes interdits sauf autorisation du détenteur des droits

1°) La « reproduction illicite » en droit des marques

Il s'agit de la reproduction de la marque en tant que marque, c'est-à-dire par apposition sur un produit ou pour désigner un service. En conséquence, il existe une jurisprudence constante selon laquelle le dépôt d'une marque identique à une marque antérieure enregistrée pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires constitue un acte de contrefaçon ou d'imitation illicite d'une marque appartenant à un tiers, indépendamment de toute utilisation¹⁹.

¹⁶ Article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle

¹⁷ CA de Paris, 29 juin 1987, *Fleurus c/ Kenzo*, Annale de propriété industrielle, 1988

¹⁸ Article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

¹⁹ TGI de Paris, 15 février 1985, Annale de propriété industrielle, 2004

La reproduction illicite ne vise que l'usage commercial c'est-à-dire en principe, destiné à promouvoir la commercialisation des produits et des services concurrents à ceux des titulaires de la marque enregistrée²⁰.

2°) Le dénigrement direct ou indirect

Les tribunaux sanctionnent également par application de l'article 1382 du Code civil toute atteinte portée à l'image d'une marque, notamment par des actes de dénigrement directs ou indirects. Le dénigrement direct peut être, par exemple, caractérisé lorsque la publication d'une conférence critique et dénigre les méthodes commerciales d'une entreprise²¹. Le dénigrement indirect peut, par exemple, être caractérisé par la publication de photographies ou de statistiques, laissant à penser que l'entreprise faisant l'objet de ces informations, est désuète, fragile, inefficace...²². Certains auteurs de Doctrine critiquent cette interprétation du dénigrement indirect. En effet, dès lors que la photographie en cause n'est pas un montage et dès l'instant où la marque objet du litige ne constitue pas son objet central ou son objet essentiel, la « reproduction » de la marque n'est pas réalisée, conformément à la solution traditionnellement retenue en matière de droit d'auteur et de droit de la personnalité, solution qui s'impose pourtant aux marques compte tenu de la hiérarchie des droits.

Section II : Le système d'enregistrement des noms de domaine

Après avoir analysé le système d'enregistrement de la marque nous allons pouvoir constater que le système d'enregistrement du nom de domaine est beaucoup moins respectueux des autres droits connexes. En effet, nous verrons d'abord la nature juridique des noms de domaine et leur place au cœur du procédé de nommage de l'internet (Paragraphe I). Ensuite, nous étudierons les règles d'enregistrement des noms de domaine à proprement parler, pour pouvoir par la suite les confronter à celles des noms de domaine (Paragraphe II).

Paragraphe I : Considérations théoriques et pratiques posées par les noms de domaine

A : Nature du nom de domaine et du droit qu'il confère

1°) Critères de distinction

La jurisprudence attribue, quant à la nature du nom de domaine, « une valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire »²³. Les noms de domaine appartiennent donc à la famille des signes de ralliement pour attirer une clientèle et lui offrir des services ou des produits. Comme l'écrit G. Loiseau, il s'agit là « d'enseignes électroniques » constituant une nouvelle catégorie de signes distinctifs²⁴.

Contrairement aux autres signes distinctifs, les noms de domaine se démarquent de ces derniers par deux particularités :

- Les noms de domaine peuvent être constitués de termes génériques ou descriptifs faisant directement référence à certains types d'activités. Ainsi, par exemple, le nom de domaine vin.com a pu être enregistré pour désigner la vente de vins.

²⁰ CA de Paris, 30 avril 2003, *Danone*, Annale de propriété industrielle, 2003

²¹ CA de Paris, 1^{er} octobre 1980, *Ed Minuit c/ FNAC*, Annale de propriété industrielle, 1980

²² TGI de Paris, 2 avril 1992, PIBD 1992, III, 439

²³ CA de Paris, 18 octobre 2000, *Virgin Interactive c/ France Telecom*, Dalloz 2001, jurisprudence p 1379

²⁴ LOISEAU G., *Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif*, Dalloz 1999, p 245

- Les noms de domaine ignorent le principe de spécialité. Cela conduit à constater qu'un nom de domaine peut, de ce fait, correspondre à plusieurs marques valides, exploitées pour diverses catégories de produits ou de services.

La personne qui a enregistré un nom de domaine possède sur celui-ci un véritable droit de propriété. Par exemple, un ancien associé d'une société, qui a enregistré à son profit un nom de domaine avant la création de ladite société, est en principe propriétaire de ce nom, dès lors que les statuts ne prévoient pas l'apport du nom.

Ce droit de propriété permet ainsi à la personne qui a enregistré le nom de domaine de le revendre comme elle pourrait le faire d'une marque déposée à son nom. Des exemples nombreux de noms de domaine ont été vendus pour des millions de dollars. Ainsi, le nom de domaine « loans.com » a été vendu 3 millions dollars.

2°) Contrats sur le nom de domaine

Le nom de domaine peut faire l'objet de divers types de contrats titre onéreux ou gratuit, et son usage peut notamment être concédé à des tiers dans le cadre d'une licence²⁵. En effet, comme nous venons de le voir, le nom de domaine confère un droit réel.

Le nom de domaine peut très bien faire l'objet d'un nantissement. De plus, et même si une marque peut constituer un droit antérieur faisant obstacle à l'enregistrement d'un nom de domaine, le droit sur la marque est distinct du droit sur le nom de domaine. Ainsi, la personne qui bénéficie d'une licence de marque ne bénéficie pas pour autant, sauf stipulations contraires, d'un droit à utiliser cette marque à titre de nom de domaine²⁶.

B : Le système de nommage de l'internet : un mécanisme adéquat

1°) Le système d'adressage

Comme nous l'avons déjà souligné en introduction, il existe un réel mécanisme d'adressage sur la toile, au sein duquel les noms de domaine ont une place prépondérante. Pour mieux comprendre l'opposition d'avec le droit des marques, cet aspect des noms de domaine doit au préalable être étudié. En effet, les ordinateurs connectés à un réseau IP, comme c'est le cas de l'internet, possèdent tous une adresse IP. Ces adresses sont numériques afin d'être plus facilement traitées par une machine. Selon le protocole IPv4, l'adressage chiffré répond au système décimal. Le protocole IPv6 répondra, quant à lui, au système hexadécimal.

Il n'est pas aisé de retenir ce numéro lorsque l'on désire naviguer sur internet et accéder à un site. C'est pourquoi fut créé le DNS pour « *Domain Name System* » ou système de nom de domaine. Le DNS fut inventé en 1983 par Paul Mockapetris. Il permet ainsi d'associer à une adresse IP, un nom intelligible, humainement plus simple à retenir, appelé nom de domaine.

On peut ainsi dès lors définir le système DNS comme un système permettant d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine et, plus généralement, de trouver une information à partir d'un nom de domaine. Quand un utilisateur souhaite accéder à un site, son ordinateur émet une requête spéciale à un serveur DNS.

²⁵ GALLOUX J.C., HAAS G., *Les noms de domaines dans la pratique contractuelle*, Communication et commerce électronique, Janvier 2000, p 11

²⁶ TGI de Nanterre, 20 mars 2000, *Sony c/ Alifax*, Communication et commerce électronique, Juin 2000, p 22

Le serveur répond en retournant l'adresse IP du serveur demandé. Plusieurs noms de domaine peuvent converger vers une même adresse IP mais une adresse IP ne peut désigner qu'un seul nom de domaine.

Il existe des centaines de milliers de serveurs DNS dans le monde, chacun n'ayant qu'un nombre d'informations restreint. Nous verrons, dans la seconde partie de notre exposé, le rôle stratégique du système DNS et les critiques que l'on peut formuler à l'encontre de ce mécanisme. Un nom de domaine peut utiliser plusieurs serveurs DNS. Généralement, les noms de domaine en utilisent deux : un primaire et un secondaire. Seuls les secondaires peuvent fournir une réponse valable à tout instant. On parle alors de « réponse faisant autorité ». Cette architecture garantit au réseau internet une certaine sécurité. De plus, elle permet de mettre à jour l'adresse IP associée à un nom de domaine dans le monde entier facilement et rapidement.

En ce qui concerne la sécurité informatique à présent, le DNS offre un niveau dans ce domaine relativement faible, surtout compte tenu du rôle majeur qu'il joue sur le réseau et de l'exigence croissante des utilisateurs quant à la protection de leurs données et la fiabilité du support. Il ne faut donc pas se fier au DNS pour s'assurer d'être arrivé sur le bon serveur désiré. Ainsi, des protocoles additionnels font leur propre vérification via des opérations cryptographiques (exemple : le protocole SSH). Les principales défaillances du DNS sont l'interception de la demande de requête, la fabrication d'une réponse, la trahison par un serveur et le déni de service.

2°) Les autorités de nommage et de régulation

C'est aujourd'hui l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) qui est l'acteur dominant du système de gouvernance de l'internet. Pour autant, il convient de rappeler la situation antérieure car les bouleversements sont très récents. L'IANA (*Internet Assigned Number Authority*) est l'autorité centrale qui a délégué la fonction d'élaborer les règles d'attribution à l'Internic (*Internet Network Information Center*) situé aux Etats-Unis, et la charge de l'enregistrement des noms de domaine à une société américaine de droit privé, le NSI (*Network Solutions Inc.*). Jusqu'au 23 avril 1999, toute personne physique ou morale qui souhaitait déposer un nom de domaine dans les gTLD, et plus particulièrement en « .com » ou « .net », devait exclusivement s'adresser au NSI. Cet organisme jouissait ainsi d'un monopole dans l'attribution de ces noms de domaine depuis 1993 en vertu d'un contrat passé avec le gouvernement américain. Mais cette situation fut fortement contestée.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la réforme proposée par le Gouvernement américain Clinton²⁷, rendue publique en juin 1998 dans un Livre blanc²⁸. Celui-ci a conduit à la création, en novembre 1998, d'un nouvel organisme privé à but non lucratif, l'ICANN, et à la fin du monopole du NSI dans sa fonction d'enregistrement des noms de domaine.

²⁷ Le Département du Commerce américain, (National Telecommunications and Information Administration) NTIA

²⁸ Le Livre blanc *Management of Internet Names and Adresses* fait suite au Livre vert intitulé *A proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Adresses* publié le 28 février 1998

Le premier rôle de l'ICANN est d'allouer l'espace des adresses de protocole Internet, d'attribuer les génériques et les noms de domaine géographiques et d'assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines. Nous verrons en seconde partie les enjeux de l'émergence de l'ICANN dans le paysage de la régulation d'internet.

Par le contrôle qu'elle exerce sur l'affectation des noms de domaine de premier niveau, l'ICANN confère en pratique un droit de délégation sur la vente des noms de domaine à différentes organisations, comme l'AFNIC pour le « .fr ». Notons que l'ICANN est dirigé actuellement par un directoire composé de 18 directeurs.

L'ICANN n'est pas la seule autorité de régulation de l'internet. Le *World Wide Web Consortium*, abrégé de W3C, est un consortium fondé en octobre 1994 pour promouvoir la compatibilité des technologies sur l'internet, telles que les langages HTML, XML, CSS... Ainsi, un document W3C traverse plusieurs étapes pour devenir une recommandation. Le consortium laisse ensuite le soin aux fabricants de suivre les recommandations.

Enfin, il convient de souligner l'existence de l'*Internet Engineering Task Force* IETF littéralement traduit de l'anglais en « Détachement d'ingénierie d'Internet ». C'est un groupe informel, international, ouvert à tout individu, qui participe à l'élaboration de standards pour l'internet. L'IETF n'a pas de statut, pas de membres, pas d'adhésion. Le travail technique est réalisé dans une centaine de groupes de travail. Ces derniers sont répartis dans une dizaine de domaines d'intérêts, chaque domaine ayant un directeur. L'*Internet Architecture Board* (IAB) pour feuille de route de l'architecture d'internet, se charge de l'orientation à long terme d'internet. L'*Internet Society* (ISOC) pour société de l'internet, chapeaute l'ensemble de cette structure.

Paragraphe II : Les règles d'enregistrement des noms de domaine

A : Le mécanisme du « premier arrivé, premier servi »

1°) Portée du principe

L'attribution des noms de domaine suit, de manière générale, la règle du « premier arrivé, premier servi ». Cela signifie que chaque individu peut se faire attribuer, sans aucune formalité, un nom de domaine de son choix, pourvu que personne d'autre ne l'ait fait avant lui. Cette attribution suit une logique exclusivement informatique qui attribue des adresses à la seule condition que le même assemblage de lettres n'existe pas déjà à l'identique.

Ce principe est le vecteur directeur pour l'enregistrement des noms de domaine à travers la planète, mais il a pour effet de conduire à une hétérogénéité de fait entre les différentes autorités nationales d'enregistrement.

2°) Conséquences pratiques

La première conséquence qu'induit ce mécanisme d'enregistrement est que, additionné au fait que le nom de domaine est un signe distinctif, l'ensemble du procédé tombe sous le coup de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte signifie que le signe distinctif doit prendre en compte les droits antérieurs. Il est aussi générateur lui-même d'un droit antérieur.

Cela signifie concrètement que la personne qui a enregistré et donc acquis un droit sur un nom de domaine ne peut être dépossédée de ce droit en vertu d'un autre signe distinctif qui lui serait postérieur comme une marque ou une dénomination sociale.

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a d'ailleurs jugé « *qu'un demandeur n'avait aucun intérêt légitime à revendiquer le nom de domaine enregistré par un tiers avant le dépôt de la marque invoquée pour fonder son action* »²⁹.

L'enregistrement d'un nom de domaine est donc susceptible de porter atteinte à un droit antérieur, c'est-à-dire à une marque antérieure régulièrement enregistrée³⁰, à une dénomination sociale antérieure, à un nom commercial, au nom d'une collectivité territoriale, à une appellation d'origine protégée, à des droits d'auteurs, à un patronyme ou un pseudonyme, à un nom de domaine antérieur³¹ à condition qu'il soit effectivement exploité.

Il convient ici de souligner que nous sommes à la naissance du conflit entre noms de domaine et droit des marques. En effet, nous venons de prouver, pour la première fois, que le nom de domaine, de part sa qualification juridique et son système d'enregistrement, peut porter atteinte à une marque antérieure. Il y a donc bien interconnexion entre deux droits existant. C'est pour éviter ces interconnexions que des Chartes de nommage ont été élaborées. Ainsi, l'AFNIC pour le « .fr » a adopté une « convention de nommage » par laquelle elle exige, comme nous l'avons souligné en Introduction, un extrait K-Bis, une copie du récipissé de la déclaration à la Préfecture pour les associations et une copie du dépôt de la marque à l'INPI pour l'attribution des noms de domaine reprenant une marque enregistrée.

Depuis le 11 mai 2004, les règles d'enregistrement de l'AFNIC ont été assouplies. Il suffit à présent d'avoir un lien avec la France (nationalité française, résidence en France, résidence dans les DOM TOM, marque déposée en France ...) pour pouvoir déposer le nom de domaine de son choix.

Depuis le 20 juin 2006, toute personne majeure et disposant d'une adresse postale en France peut déposer le nom de domaine en « .fr » de son choix. A travers cette politique, l'AFNIC donne l'initiative au déposant de vérifier que le nom de domaine objet du dépôt ne correspond pas déjà à une marque antérieure existante ou à un nom de domaine déjà déposé. Même si, juridiquement, le nom de domaine confère les effets privatifs d'un droit de propriété, le nom de domaine en tant qu'adresse internet dans la pratique confère un droit d'usage. Ce n'est pas un titre de propriété. C'est pourquoi il convient pour le titulaire d'un nom de le renouveler faute de quoi, le nom retombera dans la catégorie des noms de domaine disponibles.

Cette action est à bien différencier de la déchéance de la marque. Il ne s'agit pas là d'une perte des droits pour non exploitation de la marque dans une classe de produits ou de services donnée. Le renouvellement de l'enregistrement d'un nom de domaine est un principe offrant la possibilité d'un renouvellement infini mais sans tacite reconduction. En revanche, le non accomplissement de cette formalité conduit à l'extinction des droits conférés par l'enregistrement. Ce dernier n'est ainsi que temporaire.

Pour la marque, le mécanisme est clairement différent. L'extension de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle suite à la déchéance de la marque, comme rappelé dans la section I de notre propos, n'est pas lié à un enregistrement temporaire ou à durée déterminée. Au contraire, le principe de déchéance est complètement indépendant du dépôt de la marque en tant que procédure.

²⁹ OMPI, n° D2001-0101, *Phoenix Mortgage Corp. v/ Tom Toggas*

³⁰ TGI de Paris, ord ref, 7 mai 1999, *Sté Blédina c/ Lerouvillois*

³¹ TGI de Strasbourg, ord ref, 29 mai 2001, *Ruffie immobilier c/ MF*, Communication et commerce électronique, Juillet 2001, p 26

Pour autant, le dépôt en question peut conduire à des enregistrements pour des classes et des territoires différents. Cette situation aboutit parfois à des déchéances pour non exploitation dans certaines classes ou certains pays. Mais notons bien qu'il n'existe pas de déchéance d'un nom de domaine.

B : Les noms de domaine génériques : un exemple symbolique

1°) Un système d'attribution ignorant *a priori* les droits conférés par la marque

Même si les noms de domaine géographiques peuvent faire l'objet d'un contrôle *a priori* en vertu de la Charte de nommage de l'autorité d'enregistrement correspondant au territoire concerné, les noms de domaine génériques, eux, sont très souvent attribués en totale et exclusive application de la règle du « premier arrivé, premier servi ». C'est pourquoi, le droit des marques n'a quasiment aucune portée, toujours dans l'analyse *a priori*, lors de l'accomplissement des formalités. En d'autres termes, la seule mention du droit des marques dans la phase d'acquisition est le fait de devoir vérifier que le nom de domaine générique que l'on veut enregistrer est disponible, encore que cela n'ait rien à voir avec le droit des marques puisque c'est une question de logique numérique comme expliqué plus haut, et de vérifier qu'il n'y a pas de marque antérieure existante. Mais l'autorité d'enregistrement du nom de domaine générique n'accomplira aucune recherche d'antériorité.

Dans l'analyse *a posteriori* que nous ferons dans la seconde partie de notre étude, nous verrons ainsi que les noms de domaine litigieux devront être annulés et dépossédés de leur titulaire en justice, mais la coexistence est encore loin de pouvoir être appliquée en pratique. Toutefois, il convient dès lors de savoir que doit être considéré comme identique ou similaire un nom de domaine qui reproduit littéralement, sans ajout ou modification, une marque ou qui la reproduit uniquement avec des modifications mineures induites par certaines contraintes informatiques, et donc totalement étrangères à un souci d'originalité et de non reproduction.

En dehors de telles modifications, il conviendra alors de raisonner en termes de similarités qui, pour être condamnables, devront être de nature à induire le public en erreur. Dans ce contexte, le contenu des sites peut effectivement être un élément à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion³².

Contrairement aux autres signes distinctifs des termes descriptifs ou génériques peuvent faire l'objet d'une appropriation à titre de noms de domaine et donc on peut se trouver en présence, davantage que pour les noms de domaine géographiques, en présence de termes à peine différenciés. Nous ne nous situons pas ici dans l'hypothèse de la mauvaise foi, qui fera l'objet d'une section dans la seconde partie, mais dans celle de deux postulants à une acquisition d'un nom de domaine, qui ont tous deux des noms proches voir identiques. Quelle protection faut-il accorder au nom de domaine le plus ancien sans pour autant accorder un monopole sur un mot, une expression ou une phrase à une entreprise ou un particulier ? C'est la délicate question à laquelle devra répondre les tribunaux. Nous pouvons dès lors souligner que la Cour d'appel de Paris a jugé récemment, que le titulaire du nom de domaine « lhotellerie.fr » pouvait s'opposer à l'enregistrement du nom de domaine « hotellerie.fr » déposé ultérieurement³³.

³² TGI de Nanterre, 21 janvier 2002, *Saveurs*, Annale Propriété industrielle, N°3, 2002, p 13

³³ CA de Paris, 28 janvier 2004, Annale Propriété industrielle, N° 9, 2004.

2°) Une solution plutôt libérale

Cet état du droit correspond bien à une conception libérale de l'application du droit des signes distinctifs aux noms de domaines. En effet, les noms de domaine génériques sont un exemple flagrant du manque de recherche d'antériorité et d'existence d'une marque pour pouvoir attribuer en toute sécurité et en accord avec les droits de propriété intellectuelle un nom de domaine à l'entité qui le réclame.

La vision américaine est directement en liaison avec cette situation. D'abord car il existe en la matière un véritable monopole américain sur les autorités et les règles d'attribution des noms de domaine. Ainsi, les différents Etats n'ont parfois par le choix, même si les Gouvernements ne l'admettent pas ostensiblement, que de se ranger aux standards américains et aux règles de gouvernance américaines. L'ensemble de cette structure, que ce soit du point de vue de l'adressage, que de la typologie des noms de domaine, ou bien encore au regard des autorités de régulation et d'enregistrement d'Internet, répond à une homogénéité des pratiques malgré une hétérogénéité théorique entre chacun des différents acteurs.

Le rapport de l'OMPI de 2005³⁴ réalise parfaitement une synthèse de l'exposé de ce premier paragraphe de notre recherche. Il affirme que « *les conflits entre les noms de domaine et les marques surgissent essentiellement parce qu'il n'y a pas de coordination entre les systèmes d'enregistrement des marques et les systèmes d'enregistrement des noms de domaine. Les marques sont enregistrées par une autorité publique gouvernementale (en France l'INPI) et les droits qui en découlent ne peuvent s'exercer que sur le territoire spécifique. Au contraire, le système des noms de domaine ne connaît pas de limites géographiques et ne dépend pas des gouvernements* ».

C'est ainsi que nous allons à présent examiner, dans un second chapitre, la cohabitation effective entre marques et noms de domaine et les différentes forces qui ressortent de cette opposition afin de pouvoir par la suite, étudier la mise en œuvre théorique des protections juridiques et la résolution du conflit.

³⁴ Rapport disponible sur le site internet de l'OMPI : <http://www.wipo.int>

CHAPITRE II : LA DIFFICILE COHABITATION ENTRE LES PRINCIPES TRADITIONNELS DU DROIT DES MARQUES ET LES NOMS DE DOMAINE

A présent que l'étude des systèmes d'enregistrement nous a fourni une approche pragmatique et synthétique de la première cause inhérente au conflit entre marque et noms de domaine, il convient d'examiner à présent la juxtaposition entre les protections juridiques respectives afin d'en tirer les premières conséquences. Ce chapitre aura donc pour objectif de mettre en exergue d'une part la contradiction entre territorialité et noms de domaine (Section I) et d'autre part l'opposition entre spécialité et noms de domaine (Section II).

Section I : Le principe de territorialité : un outil inadapté aux noms de domaine

L'objet de cette première section est d'analyser l'évolution et l'aménagement du principe de territorialité que l'on a traité dans le paragraphe I pour le droit des marques, pour son application à l'internet. En effet, il semble bien que la jurisprudence est déjà fait un large effort dans le sens d'une interprétation homogène, même si le droit en la matière continue d'évoluer assez vite et donc que la confusion est encore parfois importante (Paragraphe I). Pour autant, une cohabitation se dessine pour que le principe de la territorialité des marques retrouve une certaine autorité (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'application jurisprudentielle du principe de territorialité dans les litiges entre marques et noms de domaine : un constat mitigé

A : L'effet planétaire du nom de domaine

1°) La contradiction entre la territorialité de la marque et la mondialité du nom de domaine

Même si l'opposition en présence est aisément compréhensible, il est nécessaire de la citer et de rappeler brièvement les enjeux qu'elle représente. Le nom de domaine a donc comme support l'internet. Or, il s'agit par essence même d'un réseau planétaire. Le caractère transfrontalier de l'internet explique ainsi directement la non application du principe de territorialité des marques aux noms de domaine. La conséquence immédiate est que un nom de domaine identique pour un TLD donné sera techniquement indisponible dans le monde entier. Finalement, peu importe le lieu où fut demandé l'enregistrement du nom de domaine, il ne peut y avoir après obtention de ce nom de domaine un nom de domaine identique pour un TLD donné.

Cette contradiction va se refléter dans la pratique puisque les juges vont devoir rendre des décisions à la fois respectueuse du droit des marques et de l'effet limité géographiquement du dépôt, et en même temps viable pour l'épanouissement du processus de nommage. L'effet territorial de la marque conduit à ce qu'une même marque puisse être reprise par plusieurs entités différentes, pourvu que ces entités soient légitimées dans leur demande et qu'il n'y ai pas d'antériorité sur le territoire concerné.

2°) Le cas des litiges en matière pénale

Nous traiterons ici que rapidement la question des litiges en matière pénale concernant la territorialité, compte tenu du fait qu'il est assez rare que le demandeur saisisse le juge pénal, même si la contrefaçon de marque est constitutive d'un délit pénal sévèrement sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle. Selon l'article L 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, « *sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende quiconque aura reproduit, imité, apposé, supprimé ou modifié une marque... en violation des droits conférés par son enregistrement* ».

En droit pénal international, c'est la principe de solidarité des compétences législatives et judiciaires qui s'applique : le juge répressif français n'est compétent que dans la mesure de la compétence de la loi pénale française. En matière de droit pénal de la propriété intellectuelle, la loi française est caractérisée par une double territorialité : l'une absolue et l'autre relative où la territorialité de principe connaît des exceptions.

La loi française prévoit en outre que « *la loi pénale française est applicable aux infractions dont le fait constitutif a eu lieu sur le territoire de la République* »³⁵.

Les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal disposent que par exception, la loi pénale française reste applicable :

- Aux délits commis à l'étranger par un français, à condition que ces délits soient punis cumulativement par la loi étrangère du pays en question. C'est la condition de double incrimination.
- Aux délits commis à l'étranger au détriment d'une victime française à condition que ces délits soient punis d'emprisonnement, ce qui est le cas de toutes les formes de contrefaçon.

L'article 113-2 du Code pénal commande de reconnaître la localisation de l'acte de contrefaçon quand un seul fait constitutif parmi plusieurs est réalisé en France³⁶.

La Doctrine a discuté la question de savoir si les actes de contrefaçon accomplis exclusivement à l'étranger pouvaient être appréhendés par la loi pénale française. Pour vérifier la condition de double incrimination, il est nécessaire de qualifier l'acte accompli exclusivement à l'étranger de contrefaçon de droits produisant exclusivement des effets en France. Cette qualification est tout simplement impossible, et donc le juge pénal français est incompétent pour connaître des actes de contrefaçon réalisés à l'étranger. En matière de droit d'auteur par exemple, cette solution a déjà été admise par la jurisprudence depuis fort longtemps³⁷.

La manière dont le juge répressif a déjà raisonné pour conférer la compétence à la loi pénale française pour des infractions commises sur Internet, ne peut faire l'objet d'une analogie par rapport aux infractions classiques aux droits de la propriété intellectuelle.

Ainsi, les tribunaux se contentent de la circonstance d'une réception théorique en France pour s'estimer compétents, en même temps que la loi pénale française, et une partie de la Doctrine approuve une conception aussi large de l'ordre répressif français.

³⁵ Article 113-2 du Code pénal

³⁶ Cass, Ch Crim, 30 mars 1994, Juridata n° 1105

³⁷ Cass, Ch Crim, 2 février 1977, Bull Crim N° 41

Cette même Doctrine valide le fait que les juges « *donnent compétence aux juridictions françaises pour l'ensemble des contenus diffusés sur Internet qui sont, par définition, susceptibles d'être consultés ou reçus sur tout le territoire de la République* »³⁸.

Malgré l'évolution de la jurisprudence internationale, le raisonnement suivi va être sensiblement le même pour les conflits en matière civile.

B : La jurisprudence française en matière civile

1°) L'incompétence du juge français

En matière civile, tant la compétence du juge français, que l'application de la loi française vont dépendre d'une même condition : la localisation d'un dommage sur le territoire français, et donc éventuellement la caractérisation d'une contrefaçon sur ce territoire. La jurisprudence appliquant cette règle témoigne d'une certaine hésitation :

- Affaire Framatome, TGI Paris, 25 avril 1997

Le président d'une association ayant enregistré le nom de domaine « framatome.com » en dépit de l'existence en France de la marque Framatome a soutenu que le principe de territorialité de la marque et le fait que l'enregistrement du nom de domaine « framatome.com » ait été réalisé aux Etats-Unis exemptaient les défendeurs de toute contrefaçon en France. D'autre part, il était invoqué que le site internet en question n'était pas utilisé. Enfin, les juges français étaient, d'après le défendeur, incompétents au profit des juridictions américaines dès lors que le nom avait été déposé auprès de l'Internic. La jurisprudence a finalement estimé que ces arguments étaient inopérants.

- Affaire Saint-Tropez, TGI Draguignan, 21 août 1997

Dans cet arrêt opposant la commune de Saint-Tropez à un déposant du nom de domaine www.saint-tropez.com, le débat portait sur la limitation au territoire français de la protection de la marque par opposition au caractère international du nom de domaine, l'argument de l'extraterritorialité du dépôt en « .com » ayant été invoqué par le défendeur.

Le tribunal a jugé que l'appréciation de la validité du dépôt d'un nom de domaine fait à l'étranger en violation d'une marque française relevait de la compétence du juge français en tant que la configuration des réseaux impliquait une réception de l'identifiant sur le territoire français. Les juges voulaient ici affirmer qu'il est impossible de contourner la règle de la protection territoriale des marques car l'usage est alors réputé avoir lieu en France.

- Affaire SFR c/ Société W3 Systems Inc., TGI Nanterre, 18 janvier 1999

La portée de ce jugement est que la compétence des juridictions françaises pour connaître du dépôt de noms de domaine en « .com » est légitime. En effet, la diffusion d'internet étant par nature mondiale, le dommage qui peut résulter du dépôt de noms de domaine en « .com » a aussi lieu sur le territoire français. Les juges considèrent que la contrefaçon de marque est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant, indépendamment de toute appréciation du parasitisme.

Mais en l'espèce, il n'existe plus aucun lien avec la France puisque que la société W3 Systems Inc., qui n'exerce aucune activité commerciale en France, a déposé le nom de domaine « sfr.com ».

³⁸ Observations d'Eric Caprioli, sous Tribunal Correctionnel de Paris, 13 novembre 1998, Droit et patrimoine N° 74, p 112

Ajoutons ici que le principe de territorialité du droit des marques veut que le tribunal ne puisse prendre comme fondement juridique que le dépôt national français pour sanctionner toute acte de contrefaçon d'une marque française.

Ainsi, selon cette jurisprudence, sur le fondement d'une marque déposée en France, il est possible d'assigner une société non résidente, en l'espèce une société américaine, ayant déposé un nom de domaine en « .com » pour caractériser la contrefaçon de la marque française.

Nous voyons combien ici la jurisprudence est extrêmement hésitante et fluctuante. En effet, les décisions rendues n'offrent aucune sécurité juridique. C'est cette situation assez fragile et pessimiste qui avait poussé Charles de Haas à intitulé un article : « *L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée* »³⁹.

2°) Les récentes évolutions jurisprudentielles

Voici les derniers développements en matière de conflit entre territorialité et noms de domaine :

- Affaire RTL, TGI Paris, Société pour l'édition radiophonique Ediradio c/ Vincent L.C, 7 mars 2001

En l'espèce, un nom de domaine se heurtait à une marque au regard de laquelle le déposant était jugé de mauvaise foi dans un seul pays, la France. Le TGI de Paris a jugé qu'un acte de contrefaçon de la marque « les grosses têtes » avait été commis et a prononcé à l'encontre d'un étudiant ayant enregistré le nom de domaine « lesgrossesêtes.com » pour un site qu'il avait créé intitulé « les grosses têtes d'Amérique le sites des francophones d'Amérique », l'interdiction, sous astreinte, de continuer à exploiter le site.

Cette jurisprudence aboutit à une solution paradoxale. Peu importe que la marque ne soit pas enregistrée sur le territoire où a été créé le site, que la société titulaire de la marque n'ait pas estimé utile de protéger sa marque à l'extérieur du territoire français : le site litigieux étant consultable en France, la société « *Ediradio RTL se trouve bénéficiaire, de facto et à moindre frais, d'une protection internationale de sa marque, protection qu'elle n'a toutefois jamais recherché* »⁴⁰.

- Affaire Ceilings that STRECH your imagination. Le plafond qui ETEND votre imagination, CA Paris, 26 avril 2006

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris a déclaré le TGI de Paris incompétent pour connaître de l'action en contrefaçon d'une marque par un site internet d'une société libanaise. Le titulaire de la marque STRECH a constaté qu'un des anciens distributeurs, la société Acet, utilisait la dénomination « Ceilings that STRECH your imagination » sur un site internet au Liban. Il a donc intenté une action en contrefaçon devant les juridictions françaises, le site étant accessible depuis la France. Acet a soutenu en défense « *qu'aucun fait dommageable ne s'est produit sur le territoire français* ». Après avoir constaté que le site était en anglais et qu'aucun service n'était proposé au français, les juges ont donné raison à Acet.

³⁹ HAAS Ch., Petites Affiches, 13 novembre 2001, N° 226, pp 4-15

⁴⁰ HALNA DU FRATAY L., *Pour un règlement international des conflits de droits liés à l'internet*, Expertises, octobre 2002, p 347s.

Dans un arrêt du 9 décembre 2003, la Cour de cassation avait pourtant précisé que la contrefaçon ayant lieu sur un site internet, « *fût-il passif* », accessible en France rendait les juridictions françaises compétentes. Ainsi, la contrefaçon n'était caractérisée que si des actes d'exploitation avaient eu lieu sur le territoire français. Lors de la première instance, le TGI de Paris avait suivi ce raisonnement en rejetant, dans un premier temps, l'exception d'incompétence soulevée à son encontre, puis déclarant, par la suite, la contrefaçon non caractérisée sur le territoire français.

La cour d'appel invoque le risque de « *vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incrimés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises* »⁴¹.

La Cour d'appel, dans cette affaire, pose comme critère à la compétence territoriale la caractérisation « *d'un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué* »⁴².

Paragraphe II : L'émergence d'une éventuelle et fragile cohabitation

A : Les critiques de la Doctrine

Comme nous venons de le voir dans le premier paragraphe, l'application jurisprudentielle du principe de territorialité en droit des marques conduit à une impasse. En effet, d'une part les tribunaux ont du mal à faire émerger une solution claire et intangible, et d'autre part, la compétence des juges devant l'effet planétaire du nom de domaine semble être une question insoluble au regard des règles de compétence classique de droit commun.

La jurisprudence française retient, pour arguer de sa compétence, un lien très léger, voir virtuel avec l'ordre juridictionnel français, qui est contraire aux principes de droit international privé qui exigent un lien suffisant. Les textes parlent d'un lien « substantiel ». Par ailleurs, l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) pose comme condition au procès équitable, entre autre, ce lien assez renforcé.

En outre, un grand nombre d'acteurs de Doctrine critiquent cet état du droit :

J. Monteiro a dénoncé l'adéquation du seul critère de réception adopté par la jurisprudence française. Il estime que la compétence juridictionnelle pour un exploitant de site internet, ne peut être basée que sur la possibilité, pour une personne située dans son ressort, d'accéder à ce site et de télécharger des données qu'il enregistre par la suite sur son ordinateur. Si tel était le cas, « *tous les tribunaux se déclarerait compétents à l'égard de l'ensemble des sites internet, ce qui ne serait pas conforme aux principes généraux du droit international privé* »⁴³.

Valérie Sedallian observe également la nécessité de faire évoluer les critères de rattachement du droit international en matière de litiges liés à l'internet. Valérie Sedallian constate que « *de nouvelles règles vont devoir être trouvées qui prennent en compte la nature particulière de l'internet : le seul fait que le site soit accessible à partir du pays du juge ne devrait pas en soi être considéré comme un critère suffisant* »⁴⁴.

⁴¹ CA de Paris, 26 avril 2006, *Affaire Ceilings that STRECH...*

⁴² CA de Paris, 26 avril 2006, *Affaire Ceilings that STRECH...*

⁴³ MONTEIRO J., *Contrefaçon et autres atteintes aux marques sur Internet*, Lamy droit de l'informatique, bull n° 98, 1997

⁴⁴ SEDALLIAN V., *Commentaire de l'affaire Yahoo ! Inc.*, Cahiers Lamy Droit de l'informatique et des réseaux, novembre 2000, N° 130, p 8

Enfin, M. Dessemontet relève qu'en matière de compétence juridictionnelle, « ... l'existence d'un dommage virtuel dans un certain Etat ne suffit pas à établir une proximité suffisante pour la compétence judiciaire ou un centre de gravité pertinent pour le droit applicable. Le juriste exigera des preuves d'un dommage effectif, et il opposera fermement réalité et virtualité »⁴⁵.

Notons ici que le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2001, modifiant l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles attribue compétence au plan délictuel non seulement au tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit mais encore à celui où se fait « *risque de se produire* ». Ce texte communautaire n'a pas conduit à retrouver une plus grande sérénité. En revanche, les jurisprudences étrangères nous proposent une solution qui semble raisonnable.

B : La jurisprudence étrangère

- Jurisprudence italienne : l'affaire Carpoint

En l'espèce, un concessionnaire garagiste romain, la société Carpoint SpA avait enregistré une marque et l'avait déposée. Cette marque avait été enregistrée sous le nom commercial de la société Carpoint dans les classes 12 (véhicules automobiles) et 37 (réparations). Il fut alors décidé d'utiliser cette marque légalement déposée, comme nom de domaine pour le site Internet de la société : carpoint.it. La société a décidé par la suite de saisir le Tribunal de Rome car sa marque était la composante distinctive du « *second level domain name* » carpoint.msn.com. Ce nom de domaine était enregistré par la société Microsoft Corporation.

Cette dernière a alors invoqué le fait que si les juges faisaient droit à la société italienne, les juges protégerait en réalité hors d'Italie, un signe distinctif dont les droits sont pourtant limités à l'Italie. En l'espèce, le site était en anglais depuis les Etats-Unis et ne comprenait aucune offre particulière destinée aux Italiens.

Dans cette affaire, les juges ont estimé que « ...la question de l'articulation entre la portée mondiale d'internet et la territorialité des droits de marque ne saurait être résolue, en ce qui concerne les droits des tiers, par une utilisation absolue d'utiliser une marque, surtout quand les tiers concernés ne commercialisent pas leurs produits dans le pays du titulaire »⁴⁶. C'est donc l'absence du ciblage du public italien qui a poussé les juges à suivre l'argumentation de la société Microsoft et a donné droit au défendeur dans cette affaire. Ainsi, dès lors qu'il y a que diffusion d'informations via internet, l'atteinte à une marque nationale ne doit pas nécessairement être sanctionnée. Tant qu'il n'y a pas contrefaçon délibérée de la marque avec le risque de créer une confusion dans l'esprit du public, la coexistence de deux marques, déposées dans les mêmes classes mais dans des pays différents, devrait être la règle.

Cet arrêt propose une solution inédite et très intéressante. En effet, les tribunaux ont clairement dissocié le principe de spécialité au principe de territorialité. L'objectif ici n'était pas de condamner l'une des deux marques en opposition, mais de permettre une coexistence pratique. Les juges ont raisonné logiquement en constatant que le public italien n'était pas visé et donc que l'atteinte à la marque n'était pas flagrante. En outre, le réseau Internet, moyen de communication globale, ne doit conduire à sanctionner systématiquement une marque nationale, cette situation étant dans cette hypothèse quasiment toujours caractérisée...

⁴⁵ *Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé*, Kluwe Law International 1998, p 63

⁴⁶ Résumé de la décision, PIBD N° 725, II, 124, 1^{er} août 2001

- Jurisprudence américaine : l'affaire Blue Note

Cette affaire marque le début du revirement de la jurisprudence américaine. En effet, avant cet arrêt, les juridictions américaines adoptaient précisément le même raisonnement que les juges français. Ainsi, une décision d'importance avait conduit les tribunaux à estimer que « *il suffisait que le défendeur se soit volontairement rendu accessible dans le ressort du tribunal pour y faire commerce, pour que le juge retienne sa compétence* »⁴⁷.

Ainsi, à compter de l'affaire Blue Note, une accessibilité théorique ne suffisait pas. La première conséquence de ce revirement fut qu'une activité dirigée vers le ressort du tribunal était nécessaire. Cette décision de jurisprudence est toutefois aujourd'hui encore, appliquée avec beaucoup de précaution et d'aménagements par les tribunaux américains. En général, les juges continuent de retenir leur compétence pour un site même passif. Mais, à la différence d'avant l'arrêt Blue Note, les juges cherchent auparavant à constater que d'autres activités ont été réalisées dans leur ressort, parallèlement à l'internet. Au registre de ces activités, l'on retrouve fréquemment les ventes au détail, les publicités dans les médias régionaux et locaux, les sollicitations frauduleuses du demandeur...

- Jurisprudence allemande⁴⁸

Cet arrêt est d'un apport intéressant au regard du fait qu'il fournit les critères permettant de déterminer le lieu où le dommage allégué a été subi. Selon la Cour de Brême, en matière d'internet, le lieu où le dommage a été subi devrait être considéré comme circonscrit à la zone géographique visée par le comportement litigieux, déterminant ainsi le périmètre des tribunaux compétents. Les juges ont également remarqué, à l'instar des tribunaux américains dans l'affaire Blue Note, que toute autre solution offrirait au demandeur la possibilité de choisir à sa guise le tribunal compétent, y compris à l'étranger, prérogative exorbitante du droit commun.

Dans cette affaire, il ne faisait aucun doute que le défendeur s'adressait uniquement à une clientèle potentielle en Poméranie Orientale. La cour de Brême s'est ainsi logiquement déclarée incompétente.

En conclusion, nous venons de voir que la jurisprudence étrangère en matière d'application du principe de territorialité à l'internet, est soucieuse de ne pas systématiser ses condamnations. Le juge semble devoir s'efforcer de caractériser un minimum d'activité dans son ressort, que ce soit sur l'internet ou pas. Sur le support internet, une activité positive caractérisant un lien assez fort avec le juge du ressort où elle s'est produite, peut être des courriers électroniques du défendeur ou la vente de produits ou de prestations de services effectifs sur le site.

Comme nous le verrons en deuxième partie, les recommandations de l'OMPI sur ce sujet sont en droite ligne de la jurisprudence étrangère précitée. Nous constaterons donc que le juge français reste réfractaire à une solution qui semble être adéquate et équilibrée.

⁴⁷ Commentaire sur l'affaire *Inset Systems Inc, c/ Instruction set Inc*

⁴⁸ Arrêt du 17 février 2000 de la Cour de Brême, Communication Commerce électronique, N°12, actualités p. 6

Section II : Une évolution du principe de spécialité pour une application aux noms de domaine plus rationnelle

Le principe de spécialité en droit des marques a des conséquences fortes sur la protection juridique de la marque. Il a des implications immédiates d'importances. La difficulté réside dans le fait que ce principe s'accorde mal avec la protection juridique du nom de domaine, tant au niveau de l'enregistrement de celui-ci que de l'usage du nom sur le réseau. Nous pourrions donc constater que l'origine du conflit entre spécialité et nom de domaine découle directement de la pratique (Paragraphe I). En outre, et c'est sans doute là que le débat est le plus pertinent, nous verrons les applications jurisprudentielles de l'application du principe de spécialité aux noms de domaine (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'origine du conflit entre spécialité et noms de domaine

A : La coexistence possible de deux marques identiques en droit des marques

1°) Une option possible en droit des marques

Comme nous l'avons déjà vu, le droit des marques est entre autre gouverné par le principe de spécialité. Certes énoncé dans aucun texte, ce principe découle des règles régissant l'attribution et la protection des marques elles-mêmes, et notamment de la combinaison des articles :

- L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle disposant que « *l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés* ».
- L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle disposant que « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage d'une marque (...) pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement* ».
- L 713-3 a) du Code de la propriété intellectuelle disposant que « *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) la reproduction, l'usage d'une marque (...) pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ».

Ce principe signifie donc que la marque n'est appropriée et protégée que pour les produits ou services désignés dans l'acte de dépôt tel qu'il a est enregistré ainsi que pour les produits ou services similaires, mais qu'elle reste libre pour les autres produits ou services.

Si l'on poursuit plus loin notre raisonnement, il semble bien que deux marques puissent parfaitement coexister, du moment qu'elles ne désignent pas toutes les deux des produits ou services identiques.

2°) La marque notoire : une exception au principe de spécialité

Une exception d'importance existe toutefois pour la marque dite notoire. Une marque est déclarée notoire lorsqu'elle remplit un certain nombre de conditions, notamment une exploitation importante, une certaine ancienneté, des investissements publicitaires réalisés par son titulaire.

L'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle organise une protection du titulaire de cette marque notoire, même au-delà de la règle de la spécialité. En effet, l'emploi d'une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité de son auteur « *s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou, si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière* ».

Notons toutefois que celui qui reprend la marque notoire n'engage que sa responsabilité civile et non sa responsabilité pénale.

Si l'on devait résumer la situation au niveau de la marque, nous dirions que le principe de spécialité détermine que toute personne exploitant un signe distinctif a l'obligation de l'affecter à la désignation d'un objet précis, un produit, un service ou une activité commerciale, et de laisser les éléments constitutifs de ce signe à la disposition de tiers désireux de les utiliser pour désigner des produits, services ou activités différents.

Grâce à ce principe, deux commerçants distincts peuvent exploiter comme marque « Mont Blanc » par exemple, pour désigner l'un une crème de dessert, l'autre du matériel d'écriture. Ainsi limitée à la désignation d'un ou de plusieurs objets déterminés, la réservation d'un signe distinctif ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie. Le principe de spécialité comporte une exception en matière de marque notoire à savoir que cette dernière peut permettre à son titulaire de demander l'interdiction à un tiers d'utiliser un signe distinctif postérieur, identique ou similaire, même afin de désigner des produits, services ou activités différents.

B : La coexistence impossible de deux marques identiques sur internet

1°) Un principe s'appliquant pourtant aux noms de domaine

Contrairement aux marques, et comme nous avons tenté de le démontrer plus haut, les noms de domaine ne jouissent pas d'un statut juridique propre, inscrit dans un code de lois tel que le Code de la propriété intellectuelle. L'usurpation d'un nom de domaine n'est donc pas sanctionnée sur le fondement d'une action spécialement créée à cet effet, comme les marques le sont par l'action en contrefaçon, mais sur celui du droit commun, par le biais de l'action en responsabilité délictuelle.

Comme le souligne A. Bouvel, « le réservataire d'un nom de domaine désireux d'empêcher un tiers d'utiliser un signe distinctif postérieur identique ou similaire doit donc démontrer avoir subi une faute préjudiciable qui, en matière de conflit entre signes distinctifs semblables, prend la forme d'un risque de confusion »⁴⁹. Or, il est dans la plupart des cas très difficile au réservataire d'un nom de domaine d'établir l'existence d'un risque de confusion si le signe litigieux désigne des produits, services ou activités différentes de ceux promus sur son site. Il n'y a pas que dans l'hypothèse où le nom de domaine est notoire que ce risque pourra survenir malgré la différence des spécialités.

C'est en cela que l'on peut dire que les noms de domaine obéissent au principe de spécialité.

2°) L'impact de la règle du « premier arrivé, premier servi »

Alors que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'enregistrement postérieur d'une marque identique à la condition que les deux signes désignent des produits ou services distincts, l'enregistrement d'un nom de domaine constitue un obstacle incontournable à l'enregistrement d'un nom de domaine identique dans un même domaine de premier niveau, du fait de la règle « premier arrivé, premier servi », que l'on peut requalifier comme « premier arrivé, seul servi »⁵⁰. Cela découle d'une réalité technique au sens de laquelle il est impossible d'enregistrer deux fois le même radical sous la même extension. Chaque nom de domaine est ainsi unique.

⁴⁹ BOUVEL A., *Principe de spécialité et droit des signes distinctifs*, 2004

⁵⁰ Notamment BOUVEL A., *Principe de spécialité et droit des signes distinctifs*, 2004

Le titulaire d'une marque ne pourra donc pas enregistrer sa marque comme nom de domaine en « .fr » ou en « .com » si le titulaire d'une marque homonyme l'a déjà fait avant lui, alors même que les deux entreprises opèrent dans des secteurs différents. Seule lui restera la possibilité d'enregistrer sa marque en « .fr » par exemple, si son prédécesseur l'a déjà enregistré en « .com » ou inversement.

Finalement, le principe de spécialité limite le champ d'application de la règle « premier arrivé, premier servi ». D'après cette règle, la réservation d'un vocable à titre de nom de domaine est accordée à la première personne qui en formule la demande. Mais, grâce au principe de spécialité, cette réservation est bornée à la désignation des produits, services ou activités objets du site ainsi nommé. Il s'en suit donc qu'un tiers peut librement réserver un nom de domaine constitué d'un radical identique ou similaire dès lors que le site identifié par ce nom de domaine postérieur concerne des produits ou services différents.

L'on en vient donc ici à un raisonnement en deux étapes :

- Incontestablement, il est logique de constater que les noms de domaine, de part leur mondialité, leur universalité et leur unicité, ne sont pas par nature soumis au principe de spécialité. La règle du « premier arrivé, premier servi » ignore totalement la question de la classe dans laquelle tel nom de domaine a été enregistré. En outre, cette règle se transforme vite en « premier arrivé, seul servi ». Enfin, il n'y a pas que le principe de spécialité qui est affecté par ce caractère libéral de l'enregistrement des noms de domaine. La marque en tant qu'institution ou notion juridique se voit fortement affectée par la négation de sa protection juridique précisément, où la règle devient en quelque sorte l'absence de règles.
- Dans un second temps, nous constatons ici que le droit des marques ne pouvait rester inactif devant une telle opposition. En effet, le cas échéant, la marque serait devenu un outil de non droit sur l'internet, permettant à des investisseurs, des commerciaux ou bien encore des particuliers, d'user d'une dénomination sociale existante, antérieure, légalement déposée, pour en tirer abusivement profit. Nous devons souligner d'ailleurs que l'exception de la marque notoire, initialement perçue comme une protection supplémentaire pour les marques « d'importances » car ignorant elles aussi le principe de spécialité, était, face aux noms de domaine totalement inefficace, justement car les noms de domaine aussi ignoraient ce principe. C'est pourquoi, les tribunaux ont décidé d'appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine, faisant du même coup tomber le principe d'unicité. Ainsi, le titulaire d'un nom de domaine antérieur n'aura pas systématiquement gain de cause en justice, contre le titulaire d'un nom de domaine identique et postérieur.

L'articulation entre les deux règles pourrait dès lors s'exprimer ainsi, d'après les termes d'A. Bouvel : « *premier arrivé dans une spécialité, premier servi dans cette spécialité* ».

Paragraphe II : Les applications jurisprudentielles du principe de spécialité aux noms de domaine

A : Le fameux débat sur le dépôt en classe 38

1°) L'objectif de ce dépôt

Les décisions qui ont été rendues jusqu'à 2002 s'inscrivent dans un courant jurisprudentiel bien établi selon lequel on regarde si la marque fait l'objet d'un dépôt en classe 38. Cette classe désigne les services de communication. Si c'est le cas, les juges se situent dans le cas d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement et donc la contrefaçon est avérée sans qu'on ait besoin de rechercher un risque de confusion. Le choix de la classe 38 est logique : il correspond à la désignation d'un site internet, donc indirectement au nom de domaine désignant ce site internet. Si la marque est déposée en classe 38, le site est contrefaisant en vertu de l'application du principe de spécialité.

Un exemple de cette jurisprudence aujourd'hui remise en cause comme nous allons le voir par la suite, est la décision Celio rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 19 octobre 1999⁵¹. Les juges ont estimé dans cette affaire que Monsieur J. qui avait enregistré frauduleusement le nom de domaine « celio.com » n'avait pas contrefait la marque Celio car « *les produits désignés par la marque Celio ne concernent pas les produits et services de la communication, mais uniquement des produits en classe 18 et 25 de la classification internationale auxquels ne peut-être assimilé un serveur informatique* ». Par un raisonnement *a contrario*, il est donc clair que si la marque Celio avait été enregistré en classe 38, il y aurait bien eu contrefaçon par l'enregistrement du nom de domaine « celio.com », en application du principe de spécialité de droit des marques à l'internet.

2°) Un procédé critiqué

Ce courant selon lequel un nom de domaine qui reproduit une marque déposée en classe 38 serait contrefaisant de ce seul fait, a été critiqué.

Les auteurs de Doctrine qui s'opposent à cette jurisprudence estiment que cette position accorde une immunité absolue et totale sur le réseau à une marque nationale déposée en classe 38, immunité qu'elle ne peut logiquement pas avoir dans le « monde réel » du fait du jeu des principes de spécialité et de territorialité. Il est vrai qu'un site internet proposant du matériel de communication ou l'activité des fournisseurs d'accès à internet, n'ont rien à voir avec la réservation d'un nom de domaine pour vendre des chaussures en ligne. M. André Bertrand résume cette idée comme suit : « *Les classes 35 ou 38 ne visent que des activités de publicité ou des activités de télécommunication à titre principal, mais pas l'usage de la publicité ou des télécommunications dans la promotion de produits ou de services faisant l'objet de marques déposées. En conséquence, le dépôt d'une marque en classe 35 ou 38 n'est pas nécessaire pour qu'une marque de produits ou de services puisse constituer un droit antérieur en matière de nom de domaine* »⁵².

Ce serait donc au travers du contenu du site qu'il conviendrait d'examiner le respect du principe de spécialité.

⁵¹ TGI de Paris, 19 octobre 1999

⁵² BERTRAND A., *Droit des marques et des signes distinctifs*, Dalloz, Dalloz Action, 2005-2006

B : Une remise en cause logique de ce système

1°) Les premières remises en cause : l'affaire Zebank⁵³

En l'espèce, la société Zebank, propriétaire des marques « Ze Bank » et « Ze », avait assigné deux sociétés, Société 123 Multimédia Canada et Société 123 Multimédia, pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire et ce pour avoir déposé les noms de domaine « zebanque.com » et « zebourse.com » et exploité les sites du même nom.

Le TGI de Nanterre rejette alors l'action de la société Zebank.

L'argument des juges de première instance consiste à dire d'abord que la société Zebank qui a décidé de proposer sur internet des services financiers, a déposé les marques « Ze Bank » pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36 et 38, et « Ze » dans les mêmes classes, respectivement le 19 octobre 1999 et le 23 novembre 1999.

Parallèlement, le tribunal constate que le défendeur a enregistré les noms de domaine « zebanque.com », « zebourse.com », « zechat.com », « zeradio.com » et « zegiris.com » le 23 décembre 1999.

Les juges ont estimé que les signes en présence n'étaient pas identiques, « *les noms de domaine zebourse et zebanque ne reproduisant donc pas les marques « Ze Bank » et « Ze ».*

Le tribunal s'est ensuite interrogé sur la possible qualification des faits d'imitation illicite de marques au sens de l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, qualification qui nécessite un risque de confusion entre la marque et le signe imitant, et ce pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Cette condition est jugée ne pas avoir été remplie car si la société Zebank a bien protégé ses marques dans la classe 38 liée à internet, du site de la société Zebank et des sites ouverts par le défendeur, il convient d'examiner le contenu pour apprécier le risque de confusion. Or, le tribunal constate que les sites « zebanque.com » et « zebourse.com » constituent un lieu d'exposition d'œuvres artistiques, que leur contenu ne génère aucun risque de confusion avec le site de la société Zebank qui est consacré à une activité bancaire en ligne. Aucune contrefaçon par imitation illicite des marques de la société Zebank n'est donc constatée.

Le 22 novembre 2001, la Cour d'appel de Versailles va infirmer cette décision en retenant le grief de concurrence déloyale au motif que la vocation des sites litigieux, à *savoir « constituer un lieux d'exposition d'œuvres artistiques à compte d'auteur »*, dissimule en fait une volonté de « *monnayer le transfert des 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* ». Par contre, la Cour d'appel va confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Nanterre sur le grief de la contrefaçon au motif que « *l'enregistrement d'un nom de domaine est en lui-même neutre, de même que l'est le support que constitue internet* », ce qui nécessite la preuve, non rapportée en l'espèce par la société Zebank, que les sites litigieux proposent les mêmes services que ceux visés à l'enregistrement des marques.

On peut aisément conclure de ce jugement de première instance et de l'arrêt de la Cour d'appel qui s'en suit que l'enregistrement d'une marque en classe 38 ne confère pas une protection absolue contre tout usage du signe sur internet.

Au contraire, en considérant internet comme un simple support, les magistrats reconnaissent que des acteurs d'activités différentes peuvent être présents sur la toile, tout en employant des dénominations proches voire même identiques.

⁵³ TGI de Nanterre, 23 décembre 1999 / CA de Versailles, 22 novembre 2001

2°) Les récentes évolutions : l'affaire Locatour⁵⁴

Cet arrêt du 13 décembre 2005 de la Cour de cassation symbolise les tout derniers développements en matière d'application du principe de spécialité aux noms de domaine. Dans cet arrêt, la Haute juridiction judiciaire a rappelé qu'en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, le principe de spécialité devait s'appliquer. Celui-ci suppose donc que « *l'enregistrement d'une marque ne confère un monopole à son titulaire que pour les produits ou services auxquels elle est associée* ». Cette décision remet en cause la pratique de certaines sociétés qui déposaient leur marque dans différentes classes et, notamment, dans la classe 38 qui correspond comme indiqué précédemment, aux « services de télécommunication » afin de se prémunir contre la réservation par un tiers de mauvaise foi d'un nom de domaine similaire ou identique à leur marque. Leur raisonnement se base sur le fait « *qu'un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est nécessairement contrefaisant* ». La première chambre civile a donc condamné cette pratique en cassant l'arrêt d'appel.

En l'espèce, une société spécialisée dans l'organisation et la vente de voyages qui avait enregistré la marque « locatour » pour des produits et services de la classe 38 a assigné en contrefaçon une société ayant réservé le nom de domaine « locatour.com ». La Cour de cassation a rappelé que pour être contrefaisant, le nom de domaine doit être associé à un site internet offrant des produits ou des services identiques ou similaires à ceux de la classe 38. La Cour fait donc ici une application de la jurisprudence *Ze Bank* du 22 novembre 2001. Or, en l'espèce, le site n'étant pas exploité, il n'y avait ni produits ni services proposés. Il n'était donc pas possible d'effectuer une comparaison avec les services de télécommunication. De plus, la société défenderesse étant spécialisée dans l'acquisition, la gestion, le contrôle et la cession de portefeuille de participation, il est probable que les activités offertes par le site n'auraient pas été identiques ou similaires avec celle de la classe 38.

Cet arrêt montre à quel point la jurisprudence est en train de changer au profit d'une plus grande rationalité dans les décisions des juges. En effet, il semble bien que l'enregistrement systématique d'une marque en classe 38 soit perçu comme un contournement abusif du principe de spécialité du droit des marques.

Plus largement, nous venons d'étudier, à travers l'exposé proposé dans cette première partie, les enjeux et le cadre révélateur de l'opposition entre la marque et les noms de domaine. Nous avons d'abord constaté que le système d'enregistrement de la marque était complètement différent de celui du nom de domaine. A travers cette démonstration, nous avons exposé les enjeux du droit des marques et la protection dont bénéficie la marque en tant que notion juridique indépendante. Cela nous a permis ensuite de pouvoir mieux cerner l'opposition entre les deux protections juridiques. En effet, nous avons pu examiner les effets de l'application des principes de territorialité et de spécialité aux noms de domaine et l'aménagement du droit qui s'est opéré en conséquence. Pour autant, il semble qu'incontestablement, la jurisprudence hésite encore sur l'axe et l'orientation a donné à ses décisions.

⁵⁴ Cass, 13 décembre 2005, *Locatour*

Nous pouvons toutefois affirmer ici, qu'à notre avis, la pratique de l'enregistrement en classe 38 de marque n'ayant aucun lien naturel avec les services de télécommunications, afin de contourner l'application du principe de spécialité, sera, à l'instar de l'arrêt Locatour, systématiquement sanctionné, du moins dans des conditions identiques à cette affaire.

Il convient à présent d'analyser la mise en œuvre pratique de l'opposition entre la protection juridique de la marque et la protection juridique du nom de domaine. Cela va passer par l'étude de la résolution judiciaire du conflit, mais aussi par une ouverture sur les procédures de médiation et les prévisions juridiques qu'elles permettent.

PARTIE II : LA RESOLUTION DU CONFLIT OPPOSANT MARQUES ET NOMS DE DOMAINE ET LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES PROTECTIONS JURIDIQUES RESPECTIVES

Il nous est à présent permis, après avoir présenté dans la première partie de cette recherche les implications théoriques et jurisprudentielles de l'opposition entre marques et noms de domaine, de nous pencher sur l'examen de la mise en place pratique des protections juridiques respectives. Cela passe par la résolution du conflit, que cette résolution soit judiciaire ou par le recours à la médiation. En effet, les tribunaux ont apporté des solutions et une palette assez vaste de recours possibles. Cet « apport judiciaire » constitue d'ailleurs une avancée et un outil efficace pour régler les litiges en présence (Chapitre I). En revanche, et notre étude se devait de l'aborder, les différentes autorités ont compris que la résolution du conflit passait aussi par la voie de la médiation. A long terme, cette avancée nous permet de formuler une prévision quant à « l'indépendance juridique » de la protection du nom de domaine dans la pratique, objet de notre problématique de départ (Chapitre II).

CHAPITRE I : DES PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX ADAPTEES AUX ENJEUX JURIDIQUES ET FINANCIERS

Ce premier chapitre a pour objectif de conduire une recherche sur les différentes actions en justice possible pour faire valoir une des deux protections juridiques, que ce soit celle de la marque ou celle du nom de domaine. Bien évidemment, cette recherche nous conduira à des résultats différents en fonction de l'acte incriminé. C'est pourquoi, nous traiterons d'abord de l'hypothèse du « *cybersquatting* », terme anglo-saxon dont nous exposerons la définition (Section I). Puis, nous verrons le cas, non moins fréquent, de la revendication légitime par deux entités différentes d'un même nom de domaine (Section II).

Section I : L'hypothèse du « *cybersquatting* »

A travers cette section, nous aurons l'occasion de définir le « *cybersquatting* » et ses implications directes et indirectes. En effet, cette pratique est au cœur du débat entre noms de domaine et marques, au regard de l'usage qui est fait des noms de domaine pour nuire à la marque. Par souci d'exhaustivité, nous exposerons les solutions apportées par le droit français (paragraphe I), puis par le droit américain (Paragraphe II), afin d'être en possession de tous les paramètres juridiques existants.

Paragraphe I : Les solutions apportées par le droit français

A : L'action en contrefaçon

1°) Pour une marque non notoire

L'on peut traduire le « *cybersquatting* » par « appropriation frauduleuse sur l'internet ». Dans son acception littérale le « *Domain Name Grabbing* » ou « *cybersquatting* », ou encore accaparement de noms de domaine, consiste à faire enregistrer un nom de domaine dans le seul but de bloquer toute attribution ultérieure de ce nom au profit de son titulaire naturel afin d'obtenir auprès de celui-ci un avantage financier en échange de la rétrocession du nom ainsi détourné. Relié à la marque, cette pratique consiste à procéder à l'enregistrement de noms de domaine identiques ou similaires à une marque légalement déposée, afin de rendre ce nom indisponible sur l'internet. Le « cybersquatter » peut ensuite monnayer son enregistrement auprès de l'entreprise titulaire de la marque en question.

Les faits sont ainsi généralement les suivants : une société française (puisque nous sommes pour le moment dans l'étude du droit français), titulaire d'une marque régulièrement déposée auprès de l'INPI, souhaite enregistrer cette marque en tant que nom de domaine en « .com ». Constatant son indisponibilité, elle assigne alors le détenteur du nom de domaine litigieux en vue d'obtenir la cessation de l'utilisation du nom de domaine et le transfert du nom de domaine à son profit. Des actions en justice sont donc possibles à l'encontre des « *cybersquatter* ». La première de ces actions est l'action en contrefaçon.

La contrefaçon est en effet le grief le plus immédiatement opposable à l'encontre de celui qui aura enregistré un nom de domaine intégrant sa marque, et ce, de manière illégitime.

En France, le dépôt d'une marque octroie un droit de propriété au déposant d'après les termes des articles L 713-1, L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Toute personne portant atteinte à ce droit de propriété conféré par la marque est contrefacteur.

La première décision ayant été rendue impliquant les noms de domaine au droit des marques, en France, fut rendue en 1996⁵⁵ dans le cadre d'une ordonnance de référé. Dans cette affaire, le juge des référés ayant constaté la contrefaçon de la marque déposée « Atlantel », a imposé sous astreinte le retrait en France et dans le monde du nom de domaine qu'avait choisi une entreprise pour son site « atlantel.com » : « *Il apparaît qu'en connaissance de cause, la société Icare a cru pouvoir déposer le nom de domaine, »atlantel.com, directement auprès de l'Internic aux Etats-Unis, au mépris de la législation française sur les marques ; (...) il convient donc de condamner la société Icare sous astreinte à faire retirer le nom de domaine « atlantel.com » du réseau internet en France et dans le monde entier ».*

L'action en contrefaçon, qui est en réalité une véritable action au fond, ne pourra aboutir que si elle intervient dans un bref délai après la constatation des faits argués de contrefaçon⁵⁶ et si elle apparaît sérieuse au fond⁵⁷.

⁵⁵ Ord référé, 22 juillet 1996, *Atlantel*

⁵⁶ CA de Paris, 1^{er} décembre 2000, *eBay Inc c/ iBazar, juriscom.net*

⁵⁷ CA de Versailles, 22 mars 2001, *Française des Jeux c/ Bingonet*, PIBD 2001, III, 349

Il résulte de la combinaison des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle que trois cas de contrefaçon peuvent se poser :

- Il y a reproduction, usage ou apposition d'une marque reproduite lorsque les produits ou services en question sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement. Dans ce cas, la preuve du risque de confusion n'est pas exigée. C'est donc l'hypothèse où la contrefaçon est la plus facilement identifiable.
- Il y a reproduction, usage ou apposition d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l'enregistrement. Dans ce cas, la preuve du risque de confusion est requise. C'est l'hypothèse où la contrefaçon nécessite l'apport de la preuve de la similarité entre la marque prétendument contrefaite et le nom de domaine enregistré.
- Il n'y a non plus reproduction mais imitation, usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement. Dans ce cas, la preuve du risque de confusion est également requise.

Ainsi, en cas de reproduction, usage ou apposition d'une marque reproduite, il convient de savoir si celle-ci est reproduite pour des produits ou des services identiques à ceux visés dans l'enregistrement ou si elle l'est pour des produits ou des services similaires uniquement. Finalement, ce n'est que l'application du principe de spécialité du droit des marques.

A cette étape de notre raisonnement, il nous est nécessaire de voir en quoi consistent l'identité et la similarité dans notre droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, doit être considéré comme identique « *un nom de domaine qui reproduit littéralement, sans ajout ou modification, une marque ou qui la reproduit uniquement avec des modifications mineures induites par certaines contraintes informatiques* »⁵⁸.

En dehors de telles modifications, il conviendra alors de raisonner en termes de similarités qui, pour être condamnables, devront être de nature à induire le public en erreur.

- Dans ce sens, il a été jugé que le site www.anneshantel sur lequel était proposé des articles de lingerie imitait illicitement la marque Chandelle déposée pour la lingerie⁵⁹.
- A l'évidence, le nom de domaine « jeboycottedanone », n'est pas la reproduction à l'identique de la marque Danone conformément aux principes posés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, et « *le nom de la marque associé aux termes très explicites « Je boycotte », ne peut conduire dans l'esprit du public à aucune confusion quant à l'origine du service, dès lors l'enregistrement de la marque ne peut faire obstacle à une telle référence et la contrefaçon n'est pas manifeste* »⁶⁰.

Dans ce contexte, le contenu des sites peut effectivement être un élément à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion⁶¹

C'est ici qu'intervient le débat sur le dépôt en classe 38 que nous avons décidé de présenter plus haut. En effet, d'après la jurisprudence d'avant 2002, et surtout d'avant l'arrêt Locatour⁶², si la marque était déposée en classe 38 correspondant aux services de télécommunications, alors on se situait dans l'hypothèse où une marque est reproduite pour des produits ou des services identiques à ceux visés dans l'enregistrement. La contrefaçon était alors avérée sans que l'on ait besoin de rechercher un risque de confusion.

⁵⁸ BERTRAND A., Droit des marques et des signes distinctifs, Dalloz, Dalloz Action, 2005-2006

⁵⁹ TGI de Paris, 30 avril 2003, PIBD 2003, III, 478

⁶⁰ TGI de Paris, 23 avril 2001, *Danone c/ O. Malmuit*, LPA N° 120, 18 juin 2001, p 11

⁶¹ TGI de Nanterre, 21 janvier 2002, *Saveurs*, Annale propriété industrielle 2002, N°3, p 13

⁶² Cass, 13 décembre 2005, *Locatour*

La jurisprudence actuelle réfute désormais cette pratique de dépôt en classe 38 systématique. En effet, et comme nous l'avons plus haut, il convient de rechercher les produits ou services proposés par le site internet afin de juger si ces derniers rentrent ou pas dans les classifications prévues par la classe 38. Certains auteurs se sont alors demandés si cette position n'avait pas pour effet de faciliter le « *cybersquatting* » puisque les conditions de l'action en contrefaçon devenaient plus difficiles à remplir surtout si le site n'est pas exploité ou s'il est proposé pour des produits ou des services non couverts par le dépôt de la marque. Comme le souligne F. Hercot⁶³, il reste toujours au titulaire de la marque ayant fait l'objet de l'appropriation frauduleuse, la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'éventuel contrevenant ou si la marque est notoire, de fonder son action sur l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

2°) Pour une marque notoire

Une marque pour être notoire doit remplir un certain nombre de critères, notamment une exploitation importante, une certaine ancienneté et des investissements publicitaires réalisés par son titulaire. Comme nous l'avons ainsi vu plus haut dans notre devoir, la marque notoire bénéficie d'une protection plus large que la marque non notoire, puisque le principe de spécialité ne s'applique pas à la marque notoire. Ainsi, la contrefaçon est bien plus facilement constituée, peut importe la classe d'enregistrement de la marque notoire.

L'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle organise une protection contre la reprise de la marque notoire par un tiers non autorisé, même donc pour des produits ou des services différents à ceux visés dans le dépôt. Mais cette responsabilité est civile et non pénale. De plus, d'après les termes de l'article L 713-5 précité, il faut que l'emploi de la marque par un tiers non autorisé soit de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou que cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Pour les marques notoires, il suffit donc que le nom de domaine reproduise la marque, pour que la contrefaçon soit constituée, le risque de confusion n'entrant ainsi pas en ligne de compte.

L'affaire SFR traite précisément du « *cybersquatting* » d'une marque notoire. La société SFR, titulaire par ailleurs de la marque « SFR » et disposant déjà du nom de domaine « sfr.fr », souhaitait déposer « sfr.com ». Elle constate alors qu'une société américaine avait déjà déposé ce nom de domaine. La société SFR porte alors l'affaire devant les tribunaux français, à qui il appartient de trancher le conflit entre la marque « SFR » et le nom de domaine SFR. La position des magistrats est très claire : « *la marque de la société SFR est contrefaite du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant* »⁶⁴. Le tribunal condamna le contrefacteur au versement de la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts, et lui a enjoint de procéder au transfert du nom de domaine au profit de SFR.

L'affaire Vichy est également intéressante pour notre propos. Il est à savoir dès à présent que la marque « Vichy » n'était pas enregistrée en classe 38, mais uniquement en classes 3 (cosmétiques) et 5 (produits pharmaceutiques). En l'espèce, la société L'Oréal, titulaire de la marque « Vichy » s'était aperçue que la société Vichy.com avait déposé le nom de domaine « vichy.com ».

⁶³ HERCOT, Expertises, N° 245, février 2001, p 72

⁶⁴ TGI de Nanterre, 18 janvier 1999, SFR, PIBD 1999, N° 673, III, p 147

L'Oréal décida donc d'assigner ce tiers en référé afin qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser la dénomination « Vichy » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque « Vichy ». Le tribunal affirma alors que « ... si la notion de spécialité est une règle du droit des marques, il n'en demeure pas moins que la marque « Vichy » a acquis une renommée certaine par son ancienneté et sa médiatisation, auprès d'un large public tant en France qu'à l'étranger. Ainsi, même en l'absence de dépôt aux classes et spécifications liées à l'internet ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication, la marque « Vichy » doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires »⁶⁵.

Ce raisonnement que les juges ont tenu, et qui date d'avant le tout récent arrêt *Locatour*⁶⁶, se tient en deux étapes : d'abord les juges ont appliqué le principe de spécialité de la marque, la contrefaçon de marque ne pouvant selon eux, être retenue, la marque « Vichy » n'étant pas protégée pour les spécifications liées à internet puisqu'elle n'était pas enregistrée en classe 38. Notons que la jurisprudence *Locatour*, refusant d'appliquer systématiquement la vérification du dépôt en classe 38 niant le contenu même du site, n'était pas encore connue.

Ensuite, les juges ont constaté que la marque « Vichy » était une marque notoire en raison de son ancienneté et de sa médiatisation, et donc qu'elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle sur les marques notoires.

Comme le résume un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, « en enregistrant à titre de nom de domaine des dénominations identiques ou pratiquement identiques à des marques notoires, les déposants ont eu un comportement parasitaire condamnable »⁶⁷. Nous voyons qu'ici, la décision ne traite même pas de la question de l'identité ou de la similarité des produits ou services par rapport aux classes de dépôt. Cette question n'est pas pertinente pour les marques notoires, puisque la spécialité ne s'applique pas à ces marques : la contrefaçon est donc rapidement caractérisée.

Un dernier arrêt intéressant peut ici être invoqué concernant toujours la protection juridique des marques notoires face aux noms de domaine. Il s'agit de l'affaire *Milka*⁶⁸ qui opposait une personne ayant le prénom Milka à la célèbre marque de chocolat. Le 14 mars 2005, le TGI de Nanterre s'était prononcé en faveur de la marque chocolatée Milka contre la personne s'appelant Milka.

Dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance. La cour considère que comme le prénom ne confère aucun droit privatif contrairement au nom patronymique, la personne s'appelant Milka ne peut pas conserver son nom de domaine « milka.fr ». La cour donne donc gain de cause au détenteur de la marque notoire de chocolat au lait, en retenant que la personne s'appelant Milka a effectué une exploitation injustifiée de la marque Milka et de la marque de couleur « mauve-lilas ». En conséquence, elle ordonne le transfert sans frais du nom de domaine en question au profit de Kraft foods qui constitue l'exacte réparation du préjudice subi.

Nous voyons bien qu'ici aussi, les juges ne font aucunement référence au principe de spécialité et ne vérifient pas les classes d'enregistrement de la marque Milka, cette dernière étant notoire, et donc toujours juridiquement supérieure au nom de domaine identique ou similaire.

La protection juridique de la marque ici est plus puissante et plus efficace que celle du nom de domaine.

⁶⁵ TGI de Nanterre, ord ref, 16 septembre 1999

⁶⁶ Cass, 13 décembre 2005, *Locatour*

⁶⁷ TGI de Nanterre, 10 janvier 2000, D. 2000, Cahier. Droit des Affaires. Jur. P 117

⁶⁸ CA de Versailles, 27 avril 2006, *Milka*

B : L'action en concurrence déloyale et le parasitisme

1°) La concurrence déloyale

L'action en contrefaçon n'est pas la seule action possible. L'action en concurrence déloyale est envisageable. Pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut qu'il existe entre les parties une situation de concurrence effective c'est-à-dire que les parties aient des activités voisines ou semblables. Cette action se fait sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

L'affaire Lumi-Pharma⁶⁹ est assez explicite sur la résolution d'un litige entre une marque et un nom de domaine, par la voie de l'action en concurrence déloyale. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Marseille a sanctionné les agissements d'un ancien salarié qui avait utilisé comme nom de domaine la marque et dénomination sociale Lumi-Pharma qui appartenaient toutes deux à son ancien employeur ; Le Tribunal a ainsi eu l'occasion de déclarer que « ... le procédé qui consiste à acquérir le nom de domaine, même sans ouvrir encore de site en se servant comme code d'accès de la propre dénomination sociale d'une société dans laquelle l'utilisateur a lui-même exercé une activité, constitue manifestement un acte de concurrence déloyale en ce que l'intéressé se donne les moyens de s'insérer dans une activité commerciale existante et d'en profiter à ses dépens »⁷⁰.

Un autre arrêt, plus récent⁷¹, traite également de la résolution judiciaire du conflit entre marques et noms de domaine, par la voie de l'action en concurrence déloyale. En l'espèce, la société Le Helley acquis en 1994 l'enseigne rattachée à son fonds de commerce intitulée « Rennes Immobilier ». Dès 1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable « Rennesimmo ». La société BVI, exerçant également une activité d'agence immobilière, a créé un site internet, accessible par l'adresse « bvi.com » puis, a fait paraître en octobre 2000, des publicités se référant au site « rennesimmo.com ». Ce nom de domaine avait été réservé le 8 août 2000. La société Le Helley a alors invoqué la confusion ainsi créée entre son agence immobilière et les activités de la société BVI. Elle a donc assigné la société BVI sur le fondement de la concurrence déloyale, en réparation de son préjudice et aux fins qu'il soit interdit d'utiliser l'appellation litigieuse « Rennesimmo ».

Aux fins de se défendre, le défendeur a invoqué le fait que la société BVI détenait au même titre que la société Le Helley un droit à enregistrer un nom de domaine, par ailleurs vacant au moment de l'enregistrement par la société BVI.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2004, a finalement rejeté le pourvoi formé par la société BVI dans cette affaire. Les juges ont ainsi affirmé que « ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l'enseigne et le nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, la cour d'appel, qui a retenu que l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur ce une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon droit »⁷².

⁶⁹ TGI de Marseille, 18 décembre 1998, *Société Lumiservice c/ Thierry*

⁷⁰ Extrait de Lamy Droit de l'informatique, Bulletin d'actualité, N° 111, février 1999, p 7

⁷¹ Cass, Ch Com, 7 juillet 2004, *Société Bretagne Immobilier c/ Société Véronique Le Helley*, www.foruminternet.org/documents/jurisprudence

⁷² Cass, Ch Com, 7 juillet 2004, *Société Bretagne Immobilier c/ Société Véronique Le Helley*, www.foruminternet.org/documents/jurisprudence

Nous voyons à travers cet arrêt, l'importance, pour l'action en concurrence déloyale, du critère de confusion dans l'esprit du public. C'est là la condition essentielle pour que les tribunaux consacrent cette action en justice. En effet, si il y a de forts risques de confusion dans l'esprit du public par l'enregistrement d'un nom de domaine entre ce nom de domaine et une marque légalement déposée, il y a bien concurrence déloyale ; encore faut-il, rappelons-le, que le nom de domaine et l'entreprise titulaire de la marque évolue dans des mêmes secteurs d'activités ou dans des secteurs d'activité proches.

Enfin, nous pouvons faire état d'une jurisprudence encore plus récente⁷³ concernant une action en concurrence déloyale impliquant un nom de domaine :

Par une ordonnance du 16 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société Akt Communication et à son gérant d'interrompre l'accès au contenu du site « zone-privee.com ». Le fait qu'il soit quasiment identique à celui de son concurrent « vente-privee.com » constitue, en effet, un trouble à caractère manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et d'indemniser. Pour se défendre, le défendeur avait tenté de remettre en cause la validité du constat fait par l'APP, en reprochant à l'agent assermenté d'avoir utilisé ses identifiants pour l'accès au contenu du site. Pour cela, il était nécessaire d'utiliser une adresse de courrier électronique et un mot de passe associé au compte créé après parrainage.

Le juge conclut que *« l'utilisation par l'agent de ce moyen d'accès au contenu, qui ne représente en réalité pour cette nouvelle société qu'un mode de prospection pour capter l'attention des internautes et se constituer rapidement une clientèle, ne peut d'évidence apparaître comme déloyale, en considération du fait que le choix de l'exercice d'une activité commerciale par le vecteur d'un site internet suppose la même transparence vis-à-vis de la concurrence que celui de l'exploitation en boutique en libre accès ; qu'au surplus les défendeurs précisent eux-mêmes que trace a été laissée de ces éléments d'identification »*.

2°) Le parasitisme

Le parasitisme, qui est une action connexe à l'action en concurrence déloyale, peut aussi permettre à un titulaire d'une marque de faire valoir cette dernière pour agir contre l'enregistrement d'un nom de domaine contrefaisant.

Le parasitisme est constitué quand, par exemple, il y a usurpation de la notoriété d'une marque, une volonté de créer une confusion dans l'esprit du public entre le nom de domaine et la marque déposée ayant une certaine notoriété.

L'enregistrement d'un nom de domaine a été considéré par les juges comme parasitaire, dans l'affaire Guy Laroche⁷⁴. Dans cette affaire, le Tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré, dans son jugement du 13 mars 2000, que l'utilisation de la marque « Guy Laroche » constituait un comportement parasitaire distinct de la contrefaçon en remarquant que *« par saisie du nom de domaine litigieux, les internautes pensant accéder à un site de cette société aboutissent à un message d'erreur. Du fait de l'indisponibilité du nom de domaine, la marque est dévalorisée par une adresse pirate »*.

Nous voyons bien ici que c'est l'effet néfaste que pourrait avoir l'enregistrement d'un nom de domaine, pour une marque existante, qui est sanctionné. C'est d'ailleurs davantage cet effet néfaste et nuisible que le véritable enregistrement du nom de domaine en tant que telle qui est condamné. C'est pourquoi, le parasitisme ou agissements parasitaires sont souvent invoqués en complément d'une action en concurrence déloyale, action plus poussée et plus dynamique.

⁷³ TGI de Paris, Ord ref, 16 décembre 2005

⁷⁴ TGI de Nanterre, 13 mars 2000, *Société Parfums Guy Laroche c/ Sociétés GL Bulletine Board, Net Promos-Internet Design*, décision consultable sous : www.legalis.net/jent/decisions/marques

Un autre exemple jurisprudentiel de l'action pour parasitisme⁷⁵ impliquant un nom de domaine, est l'affaire soumise au Tribunal de grande instance de Paris, le 31 juillet 2006. Cette décision montre, qu'une nouvelle foi, le choix d'un nom de domaine appelle certaines précautions : celui-ci, ne doit notamment pas créer de confusion avec une dénomination sociale ou un nom commercial.

Le 31 juillet 2006, le TGI de Paris a donc ordonné le transfert des noms de domaine « bdpme.tm.fr » et « bdpme.biz » au profit de la Banque du développement des PME, connue sous le nom de bdpme. En l'espèce, le litige opposait cet organisme au fondateur de l'entreprise Business Développement PME qui avait réservé le nom de domaine bdpme.biz en juillet 2002 selon le constat effectué par un agent assermenté de l'APP. Cet entrepreneur avait averti par courrier la banque de la mise en ligne de son site. Devant l'absence de réponse de celle-ci, il avait continué son initiative en enregistrant la marque bdpme et en réservant le nom de domaine « bdpme.tm.fr ». La banque a alors assigné l'entrepreneur en agissements déloyaux et parasitaires pour avoir usurpé son sigle social, son nom commercial et son nom de domaine « bdpme.fr ».

Sur la question du risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux signes, les juges ont vérifié le domaine d'activité de l'entrepreneur. Ce domaine d'activité, même si il n'était pas similaire à celui de la banque, pouvait être considéré comme une déclinaison des activités de la banque. De plus, les juges ont relevé que le public avait assimilé depuis fort longtemps la banque en question à son sigle et son nom de domaine : bdpme.

En toute logique, les juges ont condamné l'entrepreneur en constatant les risques indéniables de confusion dans l'esprit du public entre les noms de domaine enregistrés et la marque associée au sigle bdpme. Il y avait donc bien ici agissements parasitaires.

C : L'abus de droit

En l'absence de marques pertinentes opposables au réservataire mal intentionné, les victimes de « cybersquatting » peuvent se référer à la théorie de l'abus de droit. Il faut donc pour caractériser cette action, l'existence d'un droit dont le titulaire fait une utilisation frauduleuse.

Or, il n'existe pas de « droit au nom de domaine » ou de droit à réserver un nom de domaine. Juste la possibilité pour chacun de se soumettre à une procédure d'enregistrement afin de pouvoir légitimement devenir titulaire d'un nom de domaine.

Il existe donc une certaine liberté dans la réservation d'un nom de domaine. Cette liberté peut précisément faire l'objet d'un abus.

Dans l'affaire Celio⁷⁶, le Tribunal de grande instance de Paris, après avoir réfuté la contrefaçon de marque faute de dépôt en classe 38 (décision rendue avant la jurisprudence Locatour⁷⁷), a interdit l'utilisation du nom de domaine sur le terrain de l'abus de droit. Le juge dans cette affaire condamne donc l'existence d'une fraude, au visa de l'article 1382 du Code civil : « ... il apparaît qu'en déposant le nom de domaine « celio.com », Monsieur J. avait l'intention de vendre à la société Marc Laurent, seul susceptible d'en avoir une l'utilisation (...). En agissant de la sorte, Monsieur J. a commis une faute intentionnelle au préjudice de la demanderesse en usurpant le nom commercial de cette dernière et en abusant du droit de libre réservation des noms de domaine sur l'internet (...) en déposant comme nom de

⁷⁵ TGI de Paris, 31 juillet 2006, *Affaire Banque du développement des PME c/ Business Développement PME*

⁷⁶ TGI de Paris, 19 octobre 1999

⁷⁷ Cass, 13 décembre 2005

domaine à l'Internic la dénomination « celio.com », Monsieur J. a commis une usurpation de nom commercial de la société Marc Laurent et un abus de droit en application de l'article 1382 du Code civil ».

Récentes affaires illustrant les différents moyens de lutte contre le « cybersquatting »

Comme synthèse à ce premier paragraphe concernant les solutions françaises apportées au « cybersquatting », nous pouvons faire état de trois jurisprudences très récentes illustrant les décisions des juges en la matière et les sanctions qui s'appliquent :

- Arrêt du 24 avril 2006, Tribunal de grande instance de Paris, Affaire « rueducommerce » :

Il s'agit ici d'un acte de « cybersquatting » assez particulier puisque en l'espèce, une société exploitait les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin de profiter des erreurs de frappe des internautes pour rediriger ces derniers vers des sites concurrents à celui de la société Rue du commerce. Les juges ont estimé que la marque Rue du commerce constituait une marque notoire, et sans davantage de motifs, ils ont ordonné le transfert des noms de domaine et le paiement de 25 000 Euros à titre de réparation du préjudice subi⁷⁸.

- Arrêt du 28 juin 2006, Cour d'Appel de Paris, Affaire *Louis Vuitton c/ Google* :

La Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation en première instance de Google pour contrefaçon des marques Louis Vuitton, atteinte à la raison sociale éponyme et au nom de domaine « vuitton.com ». L'affaire avait débuté avec la constatation que Google inscrivait d'autres sites que celui de Vuitton dans sa rubrique des liens commerciaux. La Cour d'appel a estimé que Google agissait ici en tant que régie publicitaire et il ne peut donc pas bénéficier du statut de responsabilité allégée des hébergeurs. En conséquence, elle considère que Google a commis des actes de contrefaçon. Les juges ont aussi condamné Google pour concurrence déloyale. En effet, il a été retenu que il y a bien eu atteinte au nom de domaine, en dehors des atteintes à la dénomination sociale et à l'enseigne.

C'est un élément nouveau en jurisprudence. « *Cet arrêt contribue ainsi à la reconnaissance juridique du nom de domaine et de sa valeur économique* »⁷⁹.

- Arrêt du 7 juin 2006, Tribunal de Grande instance de Paris, Affaire *Le méridien* :

Cet arrêt constitue une innovation en matière de « cybersquatting ». En effet, pour la première fois, un juge a autorisé la partie dont la marque avait été contrefaite à faire publier l'intégralité du jugement sur le site contrefaisant, pendant six mois à compter du transfert du nom de domaine. En l'espèce, la société Méridiana Hôtel avait enregistré en 2005 le nom de domaine « hotel-meridiana.com ». Le site correspondant à ce nom vantait le confort d'un l'établissement hôtelier et utilisait pour cela, à de nombreuses reprises, le terme « meridiana ». La police de caractère était proche de celle utilisée pour les hôtels Méridien, titulaire de la marque Le Meridien. Dans son jugement du 7 juin 2006, le TGI de Paris a condamné Méridiana Hôtel à verser 57 500 Euros pour dommages et intérêts. De plus, la poursuite des actes illicites est interdite, sous astreinte de 7 500 Euros par jour de retard et a ordonné le transfert du nom de domaine aux hôtels Méridien, sous les mêmes astreintes. La société condamnée doit enfin faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux, pour un montant maximal de 4 500 Euros⁸⁰.

⁷⁸ TGI de Paris, 24 avril 2006, Affaire *rueducommerce*

⁷⁹ Commentaire, Cour d'Appel de Paris, 28 juin 2006, www.legalis.net

⁸⁰ TGI de Paris, 7 juin 2006, Affaire *Le Meridien*

Nous voyons bien à travers cet arrêt que les sanctions pour « *cybersquatting* » ont tendance à se renforcer de plus en plus. Les juges n'hésitent plus désormais à condamner lourdement la mauvaise foi des « *cybersquatteur* » et des titulaires de nom de domaine dont l'enregistrement est manifestement abusif. Une nouvelle ici : il semble bien que la protection juridique de la marque ne soit pas adaptée à celle du nom de domaine.

Paragraphe II : La solution apportée par le droit américain

A : L'Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)

1°) Une action en responsabilité

En matière de « *cybersquatting* », le droit américain a mis au point une législation spécifique afin de lutter contre les enregistrements de mauvaise foi de noms de domaine reprenant à l'identique ou de manière similaire une marque existante. Nous verrons donc de manière synthétique, en quoi consiste cette action, et les prérogatives qu'elle ouvre.

Ainsi, le 29 novembre 1999, le droit fédéral s'est enrichi d'un régime de responsabilité spécifique à la cyberpiraterie : Il s'agit de l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) promulgué par le Président Clinton.

Ce texte important dans la législation américaine aujourd'hui ajoute tout d'abord une nouvelle section au *Lanham Act*, texte déjà existant en matière de droit des nouvelles technologies, afin de rendre civilement responsable envers le titulaire d'une marque toute personne qui, de mauvaise foi et avec l'intention de profiter de cette marque, enregistre, vend, ou utilise un nom de domaine qui, à la date de son enregistrement, est identique ou similaire à une marque distinctive, opère une dilution d'une marque notoire ou consiste en certaines marques ou certains mots ou noms protégés définis par la loi comme les anneaux olympiques ou la croix rouge.

La loi est claire : tout acte de piraterie résultant de l'intention de tirer profit du patrimoine d'autrui engage la responsabilité de son auteur. Mais pour cela, le titulaire d'une marque notoire ou distincte doit apporter la preuve de la mauvaise foi de l'auteur de ces actes et son intention d'en tirer profit. Afin de déterminer si l'enregistrement d'un nom de domaine a été effectué de mauvaise foi, la loi énonce une liste non exhaustive de neuf critères alternatifs, indicatifs de la mauvaise foi du cyberpirate. Ces critères concernent entre autres, les intérêts des deux parties concernées par la cyberpiraterie. Ainsi, les droits du titulaire de la marque sont-ils pris en compte dans la détermination de la responsabilité du cyberpirate. L'intention de porter atteinte à l'image de la marque, de dénigrer une marque, de créer une confusion dans l'esprit du public et de proposer le transfert ou la cession d'un nom de domaine en vue d'un gain financier sont aussi des critères permettant d'établir la mauvaise foi du cyberpirate.

Pour que ce texte soit applicable, il faut que l'un des trois actes suivants soit commis : l'enregistrement, l'utilisation ou le trafic de noms de domaine.

Notons enfin que ces agissements doivent porter sur un nom de domaine identique à une marque ou de nature à créer une confusion ou avoir un effet dilatoire sur la marque (s'il s'agit d'une marque notoire).

2°) Les sanctions prévues par l'ACPA

Les sanctions prévues par l'ACPA sont l'annulation du nom de domaine ou le transfert du nom de domaine ainsi qu'un volet de sanctions financières comprenant des dommages intérêts forfaitaires compris entre 1 000 et 100 000 Dollars par nom de domaine et qui constitue un nouveau remède en droit américain des marques.

Cette action est donc une solution assez efficace pour lutter contre le « *cybersquatting* » notamment en raison de son volet de sanctions financières. Mais cette action étant une action fédérale, elle coûte très chère. Certains estiment que cette nouvelle loi, de par son champ d'application trop large, rendrait les sites de protestation hors la loi et donc porterait atteinte à la liberté d'expression. Mais, comme le font remarquer certains, les titulaires de ces sites de protestation pourront toujours démontrer que le site est en soit un site de parodie ou qu'il est utilisé dans un but non commercial et échapper dans à l'application de l'ACPA.

B : L'évolution de la jurisprudence américaine

La première décision rendue véritablement sur le fondement de l'ACPA, date du 2 février 2000. Il s'agit de l'affaire *Sporty's Farm* contre *Sportsman's Market*⁸¹.

En l'espèce, le défendeur qui est un concurrent opérant dans le domaine de l'aviation, avait enregistré le nom de domaine « *sportys.com* » reproduisant à l'identique la marque « *Sporty's* » du demandeur. Sous le nom de domaine « *sporty.com* » le défendeur avait ouvert un site de vente de sapin de Noël afin de profiter de la règle de la spécialité des marques. Cette pratique fut condamnée puisque la Cour d'appel du second circuit ordonna le transfert du nom de domaine au demandeur en application de la nouvelle loi aux motifs que la marque « *Sporty's* » était distinctive et similaire au nom de domaine « *sportys.com* » et que *Sporty's Farm* avait eu une intention de profiter de la mauvaise foi.

Bien que cela ne soit pas indiqué expressément par la Cour dans sa décision, il est certain qu'il aurait été difficile pour les juges de déclarer la marque « *Sporty's* » notoire sous le *Federal Trademark Dilution Act* (législation américaine sur la question de l'atteinte aux droits des marques beaucoup moins énergique que l'ACPA) et l'action du demandeur aurait sans doute été rejetée si l'ACPA n'était pas entrée en vigueur. En conséquence, le fait que l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* soit ouvert aux titulaires d'une marque faisant l'objet d'une atteinte par l'enregistrement d'un nom de domaine identique ou similaire, qu'elle soit ou bien notoire ou bien distincte, facilite de ce fait les actions pour lutter contre cette pratique.

⁸¹ Docket Nos. 98-7538 (XAP) (2 CIR. Feb 2, 2000)

Section II : L'hypothèse de la revendication légitime et concomitante du nom de domaine par deux entités différentes

Cette situation est complètement différente de celle du « *cybersquatting* ». En effet, alors que nous avons vu dans la première partie l'hypothèse d'un enregistrement de noms de domaine de mauvaise foi, nous allons aborder ici la question de la revendication légitime, par deux entités différentes, d'un même nom de domaine. Nous verrons, à l'instar du « *cybersquatting* », la solution française (Paragraphe I) puis la solution américaine (Paragraphe II).

Paragraphe I : La solution en droit français

A : La prédominance du principe de spécialité

En matière de revendication d'un nom de domaine par deux entités distinctes, les juges vont d'abord devoir examiner et rechercher si la demande est légitime.

En effet, il se peut parfaitement, que en application du principe de spécialité du droit des marques, il existe, sur les supports traditionnels, deux marques ayant le même nom. La marque n'a pas de caractère unique par nature.

Confronté à la question de l'application aux noms de domaine, la question peut se résumer ainsi : Qu'en est-il de la possibilité d'avoir deux marques identiques, sur le réseau internet ? Comment se conjugue le principe d'unicité du nom de domaine avec celui de la pluralité des marques ?

Comme nous allons le voir avec des exemples jurisprudentiels, les juges appliquent le principe de spécialité à ce type de conflit.

B : Quelques exemples jurisprudentiels

Nous évoquerons deux jurisprudences, les plus importantes, illustrant l'hypothèse dans laquelle le nom de domaine est revendiqué par deux entités qui ont toutes deux un droit sur ce nom.

Dans l'affaire Alice⁸², la SNC Alice, société exerçant l'activité d'agence de publicité, constituée en 1975, est titulaire d'une marque française « Alice » déposée le 6 juin 1975 à l'INPI pour désigner « tous services et activités d'une agence de publicité » de la classe 35. En 1997, la SNC Alice assigne une autre société, la SA Alice, société ayant une activité dans la création de logiciels et de développements informatiques, et ayant enregistré le nom de domaine « Alice.fr ». La SNC Alice réclame que soit reconnu que l'utilisation de la dénomination sociale Alice et son usage commercial par la SA Alice portent atteinte, en application de l'article 1382 du Code civil, aux droits détenus par elle sur sa dénomination et constituent une contrefaçon de sa marque Alice. De plus, elle réclame que soit ordonné à la SA Alice, sous astreinte, de modifier sa dénomination sociale, de faire radier le nom de domaine « alice.fr » et de cesser toute utilisation de la dénomination Alice sous quelque forme que ce soit.

La SA Alice a soutenu alors que son activité d'édition de logiciels, de développement, exploitation, diffusion et maintenance de matériels informatiques, électroniques et électromécaniques n'avait rien à voir avec la publicité. Elle soutient par ailleurs que le dépôt effectué auprès de l'AFNIC du nom de domaine « alice.fr » s'était effectué dans les règles.

⁸² TGI de Paris, 23 mars 1999, Lamy Droit de l'informatique 1999, N° 17

Dans un jugement du 23 mars 1999, le Tribunal de grande instance de Paris déboute la SNC Alice de ses demandes. Le Tribunal estime pour cela que les deux sociétés exerçant dans des domaines complètement différents, « *il n'y a aucun risque de confusion entre les deux sociétés, et ce d'autant que la SNC Alice ne justifie d'aucune notoriété dépassant son domaine d'activités* »⁸³. Nous voyons donc là, qu'il n'y a nullement de mauvaise foi caractérisée par l'enregistreur du nom de domaine. Les juges ont fait une pleine application du principe de spécialité, ce qui semble d'ailleurs être une solution logique et équitable.

L'affaire MMA⁸⁴ illustre également le conflit en présence. Le 10 mars 1999, la société « Multimedia Académie » enregistre son sigle « MMA » à titre de nom de domaine « mma.fr ». De leur côté, « Les Mutuelles du Mans Assurances » décidaient de lancer une vaste campagne de communication visant, en particulier, à moderniser leur image de marque. Elles décident donc de communiquer sous le signe MMA.

Le 17 mars 1999, le groupe d'assurances déposait le sigle MMA comme marque semi figurative à l'INPI, en particulier dans la classe 38. Le 28 mai 1999, les Mutuelles du Mans assurances enregistraient le nom de domaine « mma.tm.fr ». Constatant l'existence du nom de domaine « mma.fr » elles assignent le 18 juin 1999 en référé la Société Multimédia Académie en contrefaçon de marque. Elles demandent notamment le transfert du nom de domaine à leur profit. Le Tribunal de grande instance de Paris déboute alors le groupe d'assurances au motif que « *Si l'appropriation d'un nom de domaine comportant une référence précise à un signe ou logo utilisé antérieurement par une société qui en détient les droits, est de nature à empêcher celle-ci de s'identifier sur internet, encore faut-il que cette situation crée une confusion dans l'esprit du public et des utilisateurs de ce réseau. Il ne peut être soutenu que le sigle MMA accolé à la société Multimédia Académie est de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public avec le même signe utilisé par la société 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* ».

Nous devons rappeler une nouvelle ici, que l'application du principe de spécialité, à l'époque de ces jurisprudences, était soumis au dépôt en classe 38. Comme nous l'avons vu avec les arrêts « Saveurs » puis « Locatour » de décembre 2005, les juges regardent désormais le contenu du site pour vérifier que les produits ou services proposé par le site lui-même (son contenu) sont ou pas identiques ou similaires avec les produits ou services que proposent la marque en question.

Paragraphe II : La solution américaine de substitution

A : Un appel aux actions traditionnelles

Aux Etats-Unis également, à l'instar du « *cybersquatting* », se pose le problème du nom de domaine, régulièrement enregistré, revendiqué par deux entités ayant toutes les deux des droits concurrents sur ce nom. Faute de mauvaise foi de la part de celui qui a enregistré le nom de domaine, l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* est inapplicable ici. Il faut donc aux demandeurs recourir aux actions traditionnelles du droit américain des marques et notamment prouver le risque de confusion en l'absence de marque notoire.

En effet, les titulaires de marques, aux Etats-Unis, peuvent fonder leur action sur l'action en contrefaçon de marque. Cette action, qui ressemble pour beaucoup à la même action devant les juridictions françaises, conduit à ce que la responsabilité de tout tiers utilisant une marque

⁸³ TGI de Paris, 23 mars 1999, *Alice*

⁸⁴ TGI de Paris, 23 septembre 1999, *Affaire MMA*

enregistrée sans autorisation est engagée dès lors qu'il utilise cette marque dans des conditions susceptibles de créer une confusion. Il n'est donc pas besoin de prouver l'intention frauduleuse ou la négligence.

Pour évaluer si il y a risque de confusion entre une marque et un nom de domaine, de nombreux facteurs sont pris en compte par les tribunaux. Ces critères sont identiques à ceux utilisés pour évaluer le risque de confusion entre deux marques classiques : la similarité ou pas des marques considérées dans leur ensemble ou dans leur apparence, leur prononciation..., la similarité ou pas des canaux de distribution, la notoriété de la marque antérieure, la nature et l'étendue de la confusion effective, la durée et les conditions pendant lesquelles il y a eu usage simultané en l'absence de confusion effective, l'étendue de la confusion potentielle...

Il existe aussi comme action aux Etats-Unis, l'action en dilution du *Federal Trademark Dilution Act*. Cette notion de dilution peut être rapprochée en France de la notion d'agissements parasitaires. L'action, fondée sur le texte précité de 1996, permet ainsi à un titulaire de marque notoire, de protéger sa marque contre des utilisations qui ne seraient pas génératrices de confusion : il suffit simplement de démontrer que la marque est diluée, que l'usage de la marque par un tiers en tant que nom de domaine risque d'affaiblir la valeur distinctive de la marque. Cela passe logiquement par le fait que le titulaire d'une telle action se doit de prouver que sa marque est notoire ou renommée.

Enfin, l'action en concurrence déloyale, aux Etats-Unis, est basée sur la section 43 (a) du *Lanham Act* : « *Toutes personnes qui, pour ou en relation avec tout produit ou service, ou tout récipiendaire pour des produits, utilise dans le commerce tout mot, terme, nom, symbole ou signe ou toute combinaison de ceux-ci, ou une fausse désignation d'origine, une description fautive ou trompeuse d'un fait qui :*

- *est susceptible de prêter à confusion, ou à induire en erreur, ou à tromper en ce qui concerne l'affiliation, le rapport ou l'association d'une personne avec une autre, ou en ce qui concerne l'origine, la sponsoring ou l'accord sur des produits, services ou activités commerciales d'une autre personne ou*
- *dans une promotion commerciale ou publicitaire, représente de manière inexacte la nature, les caractéristiques, les qualités ou l'origine géographique de ses produits, services ou activités commerciales ou de ceux d'un tiers,*

peut faire l'objet d'une action civile dirigée contre elle par toute personne qui est susceptible d'être lésée par de tels actes »⁸⁵.

Il s'agit donc d'une action similaire à la contrefaçon de marque puisqu'il faut démontrer le risque de confusion sauf qu'il s'agit ici d'une action pour les marques non enregistrées c'est-à-dire les marques d'usage.

Comme nous le voyons ici, les solutions américaines pour venir à bout du conflit opposant deux entités différentes mais revendiquant toutes les deux un nom de domaine légitimement, sont basées exclusivement sur les voies de recours dite « traditionnelles ». Cela apporte une solution plus modérée au problème posé, d'autant que les titulaires de marque ont tendance à agir en justice rapidement une fois les faits constatés. Cela prouve bien que les actions traditionnelles sont efficaces et très fréquemment utilisées.

⁸⁵ Section 43 (a) Lanham Act

B : Une solution limitée

Nous allons voir ici deux applications jurisprudentielles de l'appel aux actions traditionnelles en droit américain :

- La première affaire est celle du Gateway 2000 Inc. Contre Gateway.com Inc⁸⁶. En l'espèce, la société Gateway fondée en 1985 et spécialisée dans la fabrication et la vente d'ordinateurs, avait utilisé dans ses opérations de publicité les noms « Gateway2000 » et « Gateway ». Le défendeur, Gateway.com Inc. Opérant aussi dans le monde des ordinateurs mais spécialisé quant à lui dans l'offre de services de conseil, utilise dès 1998 le nom « gateway.com » dans son adresse électronique et enregistre le nom en tant que nom de domaine en 1990 auprès d'un « registrar ». La demanderesse intente alors une action en dilution et en concurrence déloyale (les actions traditionnelles) contre le défendeur dans le but de récupérer ce nom de domaine. La Cour rejette son action en dilution au motif que la demanderesse n'avait pu établir la preuve que les marques en question étaient notoires au moment où le défendeur avait commencé à utiliser « gateway.com ». Quant à l'action en concurrence déloyale, la marque « gateway » n'ayant pas été enregistrée, la Cour rejette encore une fois l'action aux motifs que la demanderesse n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait utilisé le nom « gateway » pour identifier sa société avant que le défendeur n'ait commencé à utiliser ce nom. La Cour en déduit donc que la preuve de la confusion n'a pas été apportée ici.

-L'affaire Hasbro contre Clue⁸⁷ illustre également ce cas de conflit entre deux titulaires de marques concurrents, et de l'importance attachée par les juges au risque de confusion. Ici, la société Clue, titulaire de la marque « Clue » et créatrice du jeu « Cluedo », attaqua en contrefaçon la société Clue Computing titulaire du nom de domaine « clue.com ». La Cour fédérale du district du Massachusetts rejeta la demande de la société Clue en soulignant l'absence de risque de confusion et de caractère notoire de la marque « Clue ».

Le recours aux actions traditionnelles a l'incontestable avantage de procurer une certaine sécurité juridique en droit américain. En effet, les juges comme les plaidants ont la possibilité de se référer à une jurisprudence abondante, et aux décisions des juges en la matière. De plus, cette solution offre une bonne prévisibilité et une célérité qui reste acceptable. Enfin, il est à noter que l'action en contrefaçon comme l'action en dilution et en concurrence déloyale, sont des actions très fréquemment utilisés aux Etats-Unis. Elles sont exercées pour toute sorte de conflit ce qui laisse à penser que les juges devront toutefois faire une adaptation du droit commun, au problème des noms de domaine ; ce qui semble être le cas également dans le droit français. A cet égard donc, le droit américain n'apporte pas d'innovation.

⁸⁶ U.S Cour fédérale du district de Caroline du Nord, 6 février 1997

⁸⁷ Cour fédérale du district du Massachusetts, 2 septembre 1999, N° 97 10065

CHAPITRE II : VERS LA PRISE EN COMPTE DES INTERÊTS RESPECTIFS DE CHACUN DES DETENTEURS DE DROIT

A travers ce dernier chapitre de notre étude, nous allons mener notre raisonnement dans sa dernière étape afin de tenter de répondre à la problématique de base : la protection juridique du nom de domaine peut-elle devenir indépendante et complète à l'égard de la protection juridique de la marque ? Pour ce faire, il sera d'abord question d'étudier la voie de l'arbitrage, ouverte depuis quelques années par le Centre de médiation de l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette solution semble incontestablement ouvrir une perspective nouvelle vers la cohabitation entre la marque avec ses règles propres et le nom de domaine (Section I). Pour autant, nous aurons l'occasion de conclure par une « prévision juridique » sur l'évolution du conflit opposant marques et noms de domaine et l'émergence des forces en présence (Section II).

Section I : Une procédure de résolution des litiges par la voie de l'arbitrage : une solution souple, efficace et équilibrée

L'objectif de cette section est d'examiner l'introduction de la procédure d'arbitrage et ses modalités de mise en œuvre. En effet, les plaidants doivent respecter un formalisme important, seul véritable garant de l'efficacité de cette action (Paragraphe I). Nous verrons dans un deuxième temps, les conditions inhérentes à la prise en compte de l'affaire par les arbitres (Paragraphe II).

Paragraphe I : La procédure devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

A : Avantages et inconvénients de cette procédure

Le service de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine mis en place par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI repose sur l'application des Principes Directeurs de l'ICANN régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Cette procédure est régie par la Charte UDRP « *Uniformed Domain Name Dispute Resolution Policy* » qui a pour objet d'organiser le transfert des noms de domaine au profit du requérant, ou la radiation de l'enregistrement du défendeur, en cas de contestation du caractère abusif de l'enregistrement d'un nom de domaine. Afin de la rendre effective, l'ICANN a intégré la procédure dans les contrats d'enregistrement des noms de domaine génériques, de sorte que tout titulaire d'une adresse gTLD accepte automatiquement de s'y soumettre.

En résumé, les principes UDRP « *offrent aux titulaires de droits un mécanisme administratif permettant le règlement des litiges découlant de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi, par des tiers, des noms de domaine correspondant à ces droits* »⁸⁸.

Depuis qu'il est devenu opérationnel en décembre 1999, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI mettant en place les principes directeurs de l'ICANN (UDRP) a connu un succès notable. On estime en effet que près de 65 % des arbitrages ont été traités par lui.

⁸⁸ BERTRAND A., *Droit des marques et des signes distinctifs*, Dalloz, Dalloz Action, 2006

Au 21 octobre 2004, 6640 affaires portant sur des noms de domaine génériques de premiers niveaux avaient été portées devant le Centre, 6384 affaires avaient été effectivement traitées, le transfert des noms de domaine aux demandeurs ayant été ordonné dans 4207 affaires.

Cette procédure est d'abord et avant tout rapide, puisqu'elle ne dépasse pas 60 jours. Elle est également simple car les parties peuvent se défendre elles-mêmes et ce par voie électronique. C'est une procédure peu coûteuse. En effet, elle ne nécessite que le paiement par le demandeur de 1 500 Dollars au titre des frais administratifs. C'est une procédure efficace car en cas de succès le transfert du nom de domaine contesté est effectué automatiquement par l'unité d'enregistrement concernée.

Cette procédure présente deux inconvénients majeurs⁸⁹ : d'une part, il existe une certaine imprévisibilité des décisions, comme le montrent les nombreuses décisions contradictoires rendues à propos de faits identiques. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle la création d'une chambre d'appel est envisagée auprès de l'OMPI. Dans cette hypothèse, « *il serait souhaitable que les décisions rendues dans le cadre de cette chambre le soient par des arbitres désignés à plein temps, afin que ceux-ci puissent créer un corpus jurisprudentiel stable* »⁹⁰. De plus, cette procédure d'arbitrage ne permet pas le remboursement des frais de procédure ou l'allocation de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice éventuellement subi du fait des actes de « *cybersquatting* ».

Au regard de la jurisprudence française, un demandeur français n'est jamais obligé de saisir le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI pour se faire restituer un nom de domaine qui relève du champ de cet organisme⁹¹. Mais si le demandeur s'adresse aux tribunaux français, il risque d'obtenir une décision qui ne sera pas exécutable dès lors que le défendeur sera étranger. La situation est différente pour les défendeurs, qui sont en principe soumis à la procédure d'arbitrage de l'ICANN en vertu des contrats signés auprès des unités d'enregistrement.

Notons que la procédure d'arbitrage devant le Centre de médiation de l'OMPI n'est qu'une procédure dite « administrative ». Ainsi, le demandeur français qui n'aurait pas obtenu satisfaction devant les arbitres pourra saisir les tribunaux français du litige, pour une action au fond. Le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI est compétent pour connaître des litiges relatifs aux noms de domaine de premier niveau : « .com », « .net », « .org », « .aero », « .biz », « .coop », « .info », « .museum », « .name » et « .pro ». C'est le cas aussi pour les litiges impliquant des noms de domaine nationaux, qui ont été soumis volontairement à la procédure d'arbitrage de l'OMPI. Ces noms de domaine nationaux sont par exemple le « .au » pour Australie, le « .mx » pour Mexique, ou bien encore le « .ro » pour la Roumanie.

B : Déroulé de la procédure

1°) Le dépôt de la plainte

Dans le but de centraliser et de simplifier les démarches, l'OMPI a mis en place un formulaire, en anglais ou en français, que les demandeurs peuvent remplir. Il est d'ailleurs possible d'envoyer ce formulaire par voie électronique.

⁸⁹ CANDE P., *Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence UDRP*, Dalloz 2000, Cahier Droit de l'informatique, chronique p 135

⁹⁰ BERTRAND A., *Droit des marques et des signes distinctifs*, Dalloz, Dalloz Action, 2006

⁹¹ TGI de Paris, 13 novembre 1998, *Société Agaphone c/ Mme Cottin*

L'envoi simultané d'un exemplaire papier est toutefois obligatoire. La langue utilisée est en principe celle du contrat d'enregistrement. Il peut en être décidé autrement, en fonction des circonstances et des impératifs administratifs⁹². La majorité des plaintes sont ainsi rédigées en anglais mais il existe des décisions rendues en français⁹³. La procédure d'arbitrage a la particularité de ne se faire qu'en une seule et unique foi. Cela signifie que le demandeur doit fournir lors d'un même envoi, toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande, notamment son titre sur le droit antérieur invoqué⁹⁴.

Une fois que la plainte a été déposée, le défendeur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter une réponse. A l'instar du demandeur, le défendeur aussi a à sa disposition un formulaire qu'il peut renvoyer par voie électronique. Aux fins de se défendre, le défendeur pourra invoquer, dans un premier temps, le fait que le nom de domaine qu'il a enregistré n'est pas similaire ou identique à la marque dont le demandeur est titulaire. Dans un second temps, le défendeur devra obligatoirement établir son droit ou son intérêt légitime sur le nom de domaine en question⁹⁵. L'article 4.c des principes directeurs de l'ICANN précise que le défendeur devra ainsi apporter la preuve que :

- Il a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, ou fait des préparatifs à cet effet ; avoir d'avoir eu connaissance du litige.
- Il est connu sous le nom de domaine litigieux en tant qu'individu ou organisation, même sans avoir acquis de droit formel sur une marques ou ;
- Il fait un usage commercial légitime ou loyal du nom de domaine, sans intention de détourner dans un but lucratif, les consommateurs, en créant une confusion dans leur esprit ou en ternissant la marque.

Le défendeur peut parfaitement invoquer le caractère générique ou descriptif du droit antérieur ou bien encore l'exploitation limitée de ce droit et de son absence de notoriété, pour démontrer qu'il n'a pas agi de mauvaise foi⁹⁶.

2°) La nomination des arbitres

Dès réception de la réponse ou à l'expiration de ce délai, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI nomme un arbitre ou un panel de trois arbitres. Les arbitres sont choisis sur la liste des experts tenue à jour et publiée par l'OMPI sur son site internet⁹⁷. Rien n'interdit à un expert d'être « le conseil de demandeurs ou de défendeurs dans le cadre de diverses procédures dès lors qu'il respecte les règles d'impartialité auxquelles il est soumis lorsqu'il agit en tant qu'arbitre »⁹⁸.

Le demandeur a le choix entre deux options : Il peut opter pour un arbitre unique, il sera le seul à devoir s'acquitter de la taxe concernant l'arbitrage. Cette dernière sera de 1 500 Dollars. Si le demandeur opte pour un collège de trois arbitres, la taxe sera réglée par le demandeur et le défendeur, à moins que ce dernier soit lui-même défaillant. Cette taxa sera alors de 3 000 Dollars. Si le demandeur a choisit la première option, le défendeur peut choisir la seconde en s'acquittant toutefois de la moitié de la taxe des 3 000 Dollars. Ce sera alors la seconde option qui sera retenue pour rendre la décision.

⁹² Article 11, Principes directeurs de l'ICANN

⁹³ Par exemple, OMPI, N° D 200-1801, *Groupe Danone c/ Société B & D*, RDPI 2001, N° 120, p 33

⁹⁴ OMPI, N° D 2000-1044, *Fiducial Inc. v/ Serge Bourlionne*, rejetant une demande de transfert basée sur une marque qui n'est pas accompagnée de la copie de celle-ci détenue en réalité par une société affiliée

⁹⁵ OMPI, N° D2000-0648, *Pivotal Corporation v/ Discovery System*

⁹⁶ OMPI N° D2000-0016, *Allocation Network GmbH v/ Gregory*

⁹⁷ <http://arbitrerwipo.int>

⁹⁸ OMPI, N° D2000-1688, *Newman Haas Racing v/ Virtual Agents Inc*

L'exécution de la décision entraîne le transfert éventuel du nom de domaine du défendeur au profit du demandeur. La décision rendue par le Centre est toujours motivée. L'unité d'enregistrement a l'obligation de procéder au transfert si c'est la sanction rendue par les arbitres. En revanche, le transfert est suspendu si le défendeur décide de faire appel de la décision qui a ordonné le transfert de son nom de domaine.

Paragraphe II : Les conditions de mise en œuvre de l'arbitrage

A : Identité et/ou similarité prêtant à confusion

L'article 4 des principes directeurs de l'ICANN ne fait référence qu'à « *une marque de produits ou de services sur lequel le requérant a des droits* ». Pour autant, la jurisprudence de l'OMPI a interprété largement la notion de marque, au sens de droit antérieur comme c'est le cas en matière de marques sur un support classique. La notion de droit antérieur joue pleinement. C'est pourquoi, un demandeur n'a aucun intérêt légitime à revendiquer le nom de domaine d'un tiers enregistré avant le dépôt de la marque invoquée pour fonder son action⁹⁹. Pour exemple, ont été considérées comme marques enregistrées, des marques non enregistrées, des noms patronymiques, des noms de commerce, des noms de ville... Récemment, l'OMPI a lancé une nouvelle campagne d'extension de son champ de compétence à tous les types d'enregistrement abusifs et frauduleux de noms de domaine.

L'article 4 des Principes directeurs de l'ICANN, dispose que le Centre n'est compétent pour se prononcer sur l'enregistrement d'un nom de domaine que lorsque trois conditions sont remplies cumulativement. La première est que « *le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits* ». Concernant la notion de signe identique ou semblable, la jurisprudence de l'OMPI admet en principe que les variations triviales ou le rajout d'adjectifs ou de qualificatifs ne sont pas de nature à supprimer l'identité ou la similarité avec une marque ou un droit antérieur¹⁰⁰. La règle selon laquelle la notion d'identité et de similarité devait s'apprécier au regard des principes directeurs de l'ICANN, ne s'applique pas en matière de marques descriptives ou génériques, car « *lorsqu'un commerçant adopte à titre de marque un nom générique ou descriptif, de légères différences sont suffisantes pour distinguer la marque de commerce d'un concurrent* »¹⁰¹. Ainsi il a été jugé que le nom de domaine « *carrefoursante.com* » n'était pas identique ou similaire et de nature à induire le public en erreur avec la marque « *Carrefour* »¹⁰².

B : Pas d'intérêts légitimes sur le nom de domaine

Cette condition signifie que le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit ni aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine. Cela pose immédiatement la problématique des droits antérieurs dit de « faibles ». Le fait que l'on soit titulaire d'une marque valide ne signifie nullement qu'un tiers n'ait pas des droits légitimes pour enregistrer un nom de domaine similaire ou identique à cette marque. Cette constatation ressort d'abord et avant tout de l'application du principe de spécialité de la marque, qui conduit à ce que plusieurs marques identiques ou similaires puissent exister. De plus les noms de domaine doivent être analysés dans un contexte international et planétaire.

⁹⁹ OMPI, N° D2001-0101, *Phoenix Mortgage Corp. v/ Tom Toggas*

¹⁰⁰ OMPI, N° D2000-0003, *Telstra Corp. Mtd v/ Nuclear Marshmallows*

¹⁰¹ OMPI, N° D2000-1144, *Vert Tech Ltd. v/ Computer Chronicles*

¹⁰² OMPI, N° D2001-0141

Une marque qui peut sembler *a priori* valide en France, peut parfaitement, de ce fait, apparaître comme générique ou descriptive dans un autre pays. C'est le cas pour la marque « Pages Jaunes »¹⁰³.

En conséquence, si une personne a adopté un signe descriptif ou générique à titre de marque, il ne pourra pas s'opposer à l'enregistrement de ce signe par un tiers dans son sens générique ou descriptif¹⁰⁴.

Nous devons souligner ici que la jurisprudence de l'OMPI établit un lien étroit entre la notoriété du droit antérieur et la mauvaise foi. Donc, si le droit antérieur est fondé sur une marque notoire ou sur un nom patronymique notoire, le dépôt d'un nom de domaine identique ou similaire sera perçue systématiquement comme abusif et condamnable, car la mauvaise foi sera considérée comme caractérisée. Cette solution vise à protéger les marques et noms patronymiques notoires, et à disposer d'un outil juridique adapté à de nombreux cas de « cybersquatting ».

C : La mauvaise foi

Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi pour que le Centre d'arbitrage soit compétent. C'est l'alinéa b) de l'article 4 des principes directeurs de l'ICANN qui cite des exemples où la preuve de la mauvaise foi a été rapportée. C'est le cas lorsque :

- « Les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine 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 excédent 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 noms de domaine, et le détenteur du nom de domaine est coutumier d'une telle pratique ;
- Le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent »¹⁰⁵.

Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres situations, non citées par le texte, peuvent conduire les arbitres à caractériser la mauvaise foi. C'est le cas par exemple où, dans certaines circonstances, le nom de domaine n'ait pas exploité, ou bien le nom de domaine est utilisé afin de rediriger les internautes vers des sites tiers¹⁰⁶.

Cette condition de la mauvaise foi, introduite dans les principes directeurs de l'ICANN comme la troisième condition, démontre à quel point la mise en place du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est une institution dont l'objectif premier est de lutter contre le « cybersquatting ». En effet, la seule différence entre cette pratique et la revendication légitime par deux entités différentes d'un même nom de domaine est précisément la présence ou non de mauvaise foi de la part de celui ayant procédé à l'enregistrement. Pour autant, le Centre ne semble pas disposer à résoudre ce type de litige, ce qui est, d'après nous, regrettable.

¹⁰³ OMPI, N° D2000-0489, *France Telecom v/ pages Jaunes Francophones*

¹⁰⁴ OMPI, N° D2000-0105, *Pet Warehouse v/ Pets Com Inc.*

¹⁰⁵ Article 4, alinéa b) des Principes directeurs de l'ICANN

¹⁰⁶ OMPI, N° D2000-009, *Talk City Inc. v/ Michael Robertson*

Pour autant, le succès des procédures UDRP est incontestable. Cette solution, qui offre souplesse, célérité et efficacité, connaît un succès important et plus des deux tiers des actions en contrefaçon sur internet, commence par une procédure d'arbitrage devant le Centre. Le caractère attrayant de cette procédure est que, à la différence des actions au fond directes, il est toujours possible d'utiliser le recours devant les Tribunaux si la décision rendue par les arbitres ne satisfait pas l'une ou l'autre des parties. Avant cette action au fond, l'appel devant le Centre est également possible. Il semble donc bien que, en plus du caractère efficace de la procédure UDRP, c'est bien la procédure en elle-même, son formalisme et ses différents recours, qui sont les garants du succès de l'arbitrage en matière de conflit entre marques et noms de domaine.

Une très récente décision du Centre vient toutefois ternir le dynamisme de cette action. Une décision, rendue par un arbitre, le 23 juin 2006, met en relief les limites de l'effet de la sentence arbitrale au regard des voies de recours devant les tribunaux de droit commun. En l'espèce, la société Telemarque Edition a été assigné par la société Newtech Interactive, titulaire de la marque Info Concours, suite à l'enregistrement du nom de domaine « info-concours.fr » et à l'exploitation du site pour des services similaires à ceux fournis sous la marque précitée. L'expert a ainsi ordonné le transfert du nom de domaine « info-concours.fr » à la société Newtech Interactive. En effet, il fut constaté une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Or, une recherche sur le site de l'AFNIC fait apparaître encore la société Telemarque Edition comme titulaire du nom de domaine. Il y a donc absence d'exécution de la décision du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. L'expert souligne lui-même qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité de la marque. La décision est donc juridiquement susceptible d'être annulée si la marque est déclarée nulle par une juridiction française.

Nous voyons donc les limites au recours au Centre d'arbitrage. L'arbitre ne peut rendre que des décisions sur des affaires remplissant à la lettre les trois conditions de mauvaise foi, de droits antérieurs et de conflit avec une marque. Mais, sur le fond, la décision du Centre n'a aucune portée, puisque la validité de la marque n'est pas confirmée. Ainsi, la sentence arbitrale n'est qu'une étape et certainement pas une action définitive et complète. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard, si, dans la décision du 23 juin 2006, la société Telemarque Edition a décidé d'intenter une action en annulation de la marque Info Concours. L'AFNIC a donc suspendu toute opération dans l'attente de la décision des juges français : Voilà pourquoi, la décision des juges, est encore à l'heure où nous écrivons ces lignes, inapplicable !

Section II : La nécessaire émergence d'une indépendance de la protection juridique du nom de domaine par rapport à la protection juridique de la marque

Cette dernière section a pour objectif de nous apporter une réponse à la problématique de savoir si le nom de domaine peut et doit bénéficier d'une protection juridique autonome, complète et indépendante. Nous constaterons la nécessité de délimiter clairement le champ d'application de la marque par rapport à celui du nom de domaine et les ingérences réciproques qu'ils convient de faire cesser (Paragraphe I). Nous élaborerons ensuite le schéma prévisionnel de la structure du droit en la matière, à moyen terme (Paragraphe II).

Paragraphe I : La nécessité de délimiter le champ d'application de la marque de celui du nom de domaine

A : La frontière tenue, dans la pratique, entre marques et noms de domaine

1°) Des fonctions très proches

Lors de cette étude, nous avons tenté de mettre en lumière les divergences essentielles qui existaient entre deux notions qui ont pourtant des fonctions très proches. Comme le rappelait B. Schaming, « *le nom de domaine est une marque mondiale de fait* »¹⁰⁷. Nous pouvons ainsi affirmer qu'aujourd'hui, le nom de domaine joue le rôle de la marque sur un support traditionnel. C'est pourquoi, juridiquement, il est primordial de délimiter clairement les enjeux et les domaines d'application des deux notions. La marque, véritable institution dans notre droit, jouit d'une protection juridique performante. Elle a une place prépondérante dans l'environnement du droit des marques et joue un rôle moteur dans la législation applicable aux signes distinctifs et au droit de la propriété intellectuelle en général. Son rôle de promotion de produits ou de services fait également de la marque une vitrine, un intermédiaire entre le commerçant et le consommateur. C'est pourquoi, les atteintes à la marque sont sévèrement punies par le droit, de même que la violation des principes fondamentaux de spécialité et de territorialité.

Le nom de domaine lui, bénéficie d'une protection juridique bien plus nouvelle et plus novatrice. En effet, loin des principes pré-établis et déjà modelés par la pratique, la protection du nom de domaine semble se réaliser au fur et à mesure des litiges et de l'évolution des mentalités. Le nom de domaine reste, en tout état de cause, une vitrine, cette fois-ci, sur l'internet, de produits ou de services, et permet leur promotion. Il permet d'accéder au site d'un commerçant, ou d'exposition et de vente. Son nom confère une présence sur le réseau. Ainsi donc, sa fonction est très proche voir identique, de celle de la marque.

2°) Des enjeux économiques importants

Il faut ajouter, au rôle très proche de la marque et de nom de domaine, les enjeux économiques prééminents que renferment ces deux notions. La marque, sur le support traditionnel, est « l'agent » du commerçant et sa représentation dans le monde publicitaire et médiatique.

¹⁰⁷ SCHAMING B., *Internet ou l'émergence de la marque mondiale de fait*, Petites Affiches, Propriété Industrielle, N° 49, mars 2001, pp 14-17

C'est la marque qui permet, outre de promouvoir des produits ou des services, de faire la différenciation entre deux produits ou deux services concurrents, sur un même marché, ou sur un marché connexe. Donc, l'aspect attrayant, communicatif et intelligible de la marque comporte des avantages stratégiques pour les entreprises, qui sont en recherche permanente d'efficacité commerciale. Dans ce contexte, une marque peut dégager des bénéfices pour les entreprises qui savent en faire un usage décisif. A l'inverse, l'entretien et la renommée d'une marque induisent de lourds investissements.

Le nom de domaine, dans sa fonction commerciale, est également le vecteur d'enjeux économiques. Par son effet planétaire d'une part, il offre une vision mondiale de la qualité et des mérites d'un produit ou d'un service. Dans ce sens, le nom de domaine peut être conçu comme la source d'un important mouvement de promotion. D'autre part, l'aspect « technologique » à savoir, le rôle du nom de domaine spécifique au support internet, est également le garant d'avantages tant pour la renommée d'un produit ou d'un service que pour la simplicité et la facilité d'acquisition, la proximité du produit ou du service en question.

B : Des supports différents

Après avoir démontré au long de notre étude, la proximité du rôle de la marque avec celui du nom de domaine, et après avoir analysé les enjeux connexes au conflit en présence, nous avons tenté de prouver que la question du support était une problématique centrale :

« *Le nom de domaine permet d'aller jusqu'à un site dynamique et interactif. La marque en tant qu'objet ne permet d'aller qu'à la marque* »¹⁰⁸.

Le fait que le nom de domaine joue le rôle de la marque sur le support internet, fait de celui-ci un concurrent, un « adversaire » de la marque. L'enregistrement différent est dû au support différent, l'incompatibilité des principes de protection est dû également au support différent, et enfin, les solutions trouvées en justice ont de différents le fait que le support soit différent. Nous le voyons bien, le fait que le nom de domaine soit l'outil adapté à la navigation sur internet est le cœur du conflit l'opposant à la marque. Les règles sont intrinsèquement différentes, et donc, logiquement, les moyens de lutte et les solutions le sont tout autant.

Comment la protection classique de la marque peut-elle être appliquée telle quelle, au nom de domaine ? Comment la marque peut-elle influencer et dominer les règles en vigueur sur la toile ? Nous voyons là que le numérique emporte avec lui de nouveaux mécanismes, de nouvelles pratiques, de nouveaux concepts et donc un nouveau droit. Voilà sans doute la première réponse à notre problématique d'origine.

Paragraphe II : L'avènement d'un droit « sui generis »

A : Une dissociation d'avec le droit des marques

D'après nous, l'on arrive aujourd'hui à l'étape d'élaboration d'un droit *sui generis* en matière de cohabitation et de résolution des litiges entre marques et noms de domaine. Les règles traditionnelles ne sont pas adaptées et ne pourront pas l'être. L'opposition manifeste entre la protection de la marque sur le support traditionnel et celle du nom de domaine sur l'internet est de nature à écarter, avec le raisonnement par déduction que nous avons suivi, toute tentative d'imposer une règle plutôt qu'une autre. Comme nous l'avons vu par exemple avec le débat sur le dépôt en classe 38, la volonté de faire appliquer le principe de spécialité au nom de domaine, obstinément, ne peut que conduire à des solutions irrationnelles.

¹⁰⁸ CHATILLON G., Directeur du Master II Droit de l'internet Administration- Entreprises, Directeur de ce Mémoire, Lors d'un entretien avec l'auteur, 23 mai 2006

Les juges ne se sont d'ailleurs pas trompés en bouleversant la jurisprudence et en concluant à l'inefficacité du dépôt systématique en classe 38. De même, la territorialité, telle qu'elle est appliquée dans le droit international privé, n'est pas compatible avec l'universalité du nom de domaine. Il faut donc aménager ce principe pour lui trouver une application juste et cohérente, en total concordance avec les exigences d'internet.

Nous sommes ainsi là aux prémices de l'élaboration d'un nouveau droit dans lequel le nom de domaine dispose d'une protection juridique complète et autonome.

B : La satisfaction d'un impératif juridique plus large

Par la nécessité de faire émerger un droit spécifique aux nouvelles technologies, il fut opéré un véritable changement idéologique. Au-delà du caractère hautement innovant de l'internet, la législation qui s'est mise en place a bouleversé notre conception traditionnelle des règles et de la loi, pour la considérer à présent comme un véritable outil de l'innovation. C'est dans cette perspective que s'inscrit la proposition de faire du conflit entre la marque et le nom de domaine, un ensemble de solutions, et donc de règles, pour y remédier et pour gagner en sécurité juridique.

Entre exploration hardie des temps futurs et brumes de la nostalgie du passé, il convient, comme souvent de trouver un juste milieu. Le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication est précisément l'aboutissement de ce juste milieu, où un *corpus* de règles définit et dimensionne l'innovation du numérique.

Ainsi, en faisant cohabiter par des règles adaptées et simples, comme nous avons voulu le montrer ici, les principes classiques de protection juridique de la marque avec les principes nouveaux et souples de la protection juridique du nom de domaine, nous sommes précisément là au cœur de l'émergence d'un droit nouveau. Un droit où le nom de domaine, ayant alors le rôle de la marque sur l'internet, bénéficie de procédure adéquate et dynamique, d'une célérité et d'une efficacité indispensable au support internet. Ainsi, la protection juridique du nom de domaine serait complète et totale, à l'instar d'ailleurs de l'évolution et du succès de la jurisprudence arbitrale de l'OMPI qui tend vers la reconnaissance de l'indépendance de la protection juridique du nom de domaine.

Cette complétude de la protection juridique du nom de domaine au regard de celle de la marque sera alors sans doute l'un des outils majeurs de la pérennité du droit des nouvelles technologies...pérennité qui passe déjà elle-même par une conception modérée et fragile des réalités de notre temps.

Remerciements

Je voudrais remercier infiniment Monsieur le Professeur Georges Chatillon, Directeur du Master II Droit de l'internet Administration-Entreprises et Professeur au sein du Master, Directeur de ce Mémoire. Par son implication, son attention et son dévouement tout au long de ce travail, il orienta mes choix et mes recherches, et fit de ce mémoire une grande source d'apprentissage pour moi.

Je voudrais également remercier l'ensemble des Professeurs qui ont enseigné au sein du Master II Droit de l'internet Administration-Entreprises pour l'année universitaire 2005-2006. Leurs cours autant que leurs expériences ont été d'une grande aide. Ils firent de cette formation une grande réussite.

Enfin, je tiens à remercier l'Université Panthéon-Sorbonne Paris I, son corps professoral, son équipe administrative et ses étudiants.
Cette structure m'a beaucoup donné.
Elle m'a apporté la qualité et le sérieux de ses enseignements.
Elle marquera pour longtemps ma vie professionnelle...

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES

AGUADO A., *Le droit de l'internet. Noms de domaine, commerce électronique, droits d'auteur, données personnelles*, Edition Sud-Ouest, 2003.

BERTRAND A., *Droit des marques. Signes distinctifs-Noms de domaine*, Edition Dalloz, Collection Dalloz Action, 2005/2006.

BOUVEL A., *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Edition Litec, 2004.

FERAL-SCHUL C., *Cyber Droit. Le droit à l'épreuve de l'internet*, Edition Dalloz Dunod, 3^e Edition, 2002.

FRISON-ROCHE M.A., *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, Edition LGDJ, Collection Droit et Economie, 2005.

VIVANT M., LE STANC C., *Droit de l'informatique et des réseaux*, Edition Lamy, 2004.

VIVANT M., LE STANC C., *Droit de l'informatique et des réseaux*, Edition Lamy, 2005.

MONOGRAPHIES

ABZAC M., *L'usage illicite des marques sur Internet*, Université Panthéon-Assas Paris II, Mémoire, 2004.

BRETONNIERE A., *L'application du droit français de la concurrence aux droits de propriété intellectuelle*, Université Panthéon-Assas Paris II, Mémoire, 2005.

GOLA R., *La régulation de l'internet : noms de domaine et droit des marques*, Université Paul Cézanne Aix-Marseille / Université de Montréal, Edition Ann Arbor : UMI Dissertation Services, Thèse, 2004.

MARTIN M.C., *Le principe de territorialité du droit des marques à l'épreuve des noms de domaine*, Université Panthéon-Assas Paris II, Mémoire, 2002.

PERIODIQUES

GALLOUX J.C., HAAS G., *Les noms de domaine dans la pratique contractuelle*, Communication et commerce électronique, Janvier 2000, pp 11-13.

GARLIN-FERRARD O., *L'élaboration de la nature et du régime juridiques du nom de domaine au travers des conflits avec la marque*, Dossiers Propriété Intellectuelle, N° 3, Juillet 2002, pp 1-73.

HALNA DU FRATAY L., *Pour un règlement international des conflits de droits liés à l'internet*, Expertises, Octobre 2002, pp 347s.

LOISEAU G., *Nom de domaine et internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif*, Dalloz 1999, pp 245s.

LOISEAU G., *La nature juridique du nom de domaine*, Droit des technologies avancées, Volume 8, Janvier 2001, pp 139-143.

LOISEAU G., *Protection et propriété des noms de domaine*, Communication et commerce électronique, N° 17, Avril 2001, pp 1379.

MANARA C., *D'autres domaines du nom de domaine*, Communication et commerce électronique, N° 16, Juin 2001, pp 18- 25.

MANARA C., *Observations de l'évolution des noms de domaine*, Dalloz 2001, Cahier Droit des affaires N° 38, Octobre 2001, pp 2958.

MANARA C., *Quand un nom de domaine rencontre un autre nom de domaine*, Dalloz 2001, Actualité jurisprudentielle, Octobre 2001, pp 2410.

SCHAMING B., *Internet ou l'émergence de la marque mondiale de fait*, Petites Affiches, Propriété Industrielle, N° 49, Mars 2001, pp 14-17.

TREFIGNY P., *L'imitation : contribution à l'étude juridique des comportements référentiels*, Presses Universitaires de Strasbourg, N° 327, Mai 2000.

RAPPORTS

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE HENRI DESBOIS PARIS., *La propriété intellectuelle en question : Regards croisés européens*, Colloque du 16-17 juin 2005, Edition Litec, 2006.

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE HENRI DESBOIS PARIS., *La contrefaçon : l'entreprise face à la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle*, Colloque du 17 décembre 2002, Edition Litec, 2003.

DUPREY L., *La stratégie des marques sur Internet en terme de communication*, Déposé en Septembre 1999, Rapport Informel, Bibliothèque Cujas.

SAMMUT R., *Référencement payant sur internet et droit des marques*, Déposé en Juin 2005, Rapport informel, Bibliothèque Cujas.

SOURCE INTERNET

ALIX C., *Le « .fr » se décrispe*, www.liberation.fr, Article publié le 22 juin 2004, Article consulté le 28 mai 2006.

GLAIZE F., *Internet et signes distinctifs : les apports de la jurisprudence de ces deux dernières années*, www.juriscom.net, Article publié le 27 février 2004, Article consulté le 23 juin 2006.

Jurisprudences :

Nom de domaine : La Cour de cassation confirme l'application du principe de spécialité, www.legalis.net, Article publié le 12 janvier 2006, Article consulté le 24 juin 2006.

Un site contrefaisant un autre site condamné à interdire l'accès à son contenu, www.legalis.net, Article publié le 31 janvier 2006, Article consulté le 27 juin 2006.

Milka contre Milka : un prénom ne confère aucun droit privatif, www.legalis.net, Article publié le 2 mai 2006, Article consulté le 4 juillet 2006.

« Cybersquatting » : six mois de publication du jugement sur le site contrefaisant, www.legalis.net, Article publié le 21 juillet 2006, Article consulté le 28 juillet 2006.

Recommandation du forum des droits sur l'internet : La création d'une marque de confiance des fournisseurs d'accès à l'internet et de service en ligne, www.foruminternet.org, Article publié le 28 juillet 2006, Article consulté le 31 juillet 2006.