

Université de Montpellier 1
Faculté de droit

Mémoire du DEA Informatique et Droit 2000-2001

sous la direction du professeur :
Michel Vivant

La lutte contre le cybersquatting
(France, OMPI, Etats-Unis)

Par Sadry Porlon

Résumé

Le cybersquatting est devenu depuis quelques années, un véritable problème pour les personnes physiques comme pour les personnes morales qui souhaitent déposer un nom de domaine correspondant à leurs marques, leurs noms patronymiques ou à tout autre signe distinctif.

Une personne appelée cybersquatter profitait parfois de la règle dite « du premier arrivé, premier servi » pour enregistrer intentionnellement un nom de domaine afin soit de mettre obstacle à la réalisation d'un site Internet par le titulaire des droits, soit de lui revendre moyennant un prix supérieur à celui des frais d'enregistrement.

Cette pratique a très vite posé des problèmes tels, qu'il a fallu que des autorités nationales et internationales s'y intéressent.

Notre travail a consisté à analyser comment s'est caractérisé la lutte contre le cybersquatting en France, aux Etats Unis ainsi que devant l'OMPI, puis à dresser un bilan de cette lutte afin de savoir si les dispositions en vigueur dans ces différents pays et organisme ont permis de mettre un terme au phénomène.

Index

AFNIC (Association française de nommage Internet en coopération)

Cybersquatting, Cybersquatter (Squatter de noms de domaine)

ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) (Organisme de régulation internationale de l'Internet)

INPI (Institut national de la propriété industrielle)

Nom de domaine, URL (United resource Locator), DNS (Domain Name System)

OMPI (Organisation mondiale de la propriété industrielle)

Registrars (Centre d'enregistrement de noms de domaine)

Sommaire

<u>Introduction</u>	4
<u>Chapitre premier : Etat des lieux de la lutte contre le cybersquatting</u>	7
<u>Section 1 : France</u>	7
§1- AFNIC (charte de nommage)	7
§2- La jurisprudence des tribunaux français	9
<u>Section 2 : OMPI (ICANN)</u>	14
§1- Les principes directeurs de l'ICANN	14
§2- Analyse des décisions issues des centres d'arbitrages agréés par l'ICANN	17
<u>Section 3 : Etats-Unis</u>	21
§1- La situation antérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act	22
§2- La situation postérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act	22
§3- Les dispositions de la loi et son champ d'application territoriale	23
<u>Chapitre second : Des avancées qui ne suffisent néanmoins pas à mettre un terme au phénomène</u>	25
<u>Section 1 : Des interrogations se posent toujours</u>	25
§1- le principe de la spécialité est-il transposable aux noms de domaine ?	25
§2- Le cybersquatting peut-il être correctement combattu par les titulaires d'AOC ?	26
<u>Section 2 : Les nouvelles sources de conflits</u>	27
§1- les noms de domaine multilingues	27
§2- Les noms de domaine accentués	27
<u>Section 3 : Des avancées néanmoins déterminantes</u>	28
<u>Conclusion</u>	31
<u>Bibliographie</u>	32
<u>Table des matières</u>	35

Introduction

Etre ou ne pas être sur Internet, telle était la question.

Cette phrase résume à elle seule, l'état d'esprit à l'origine du phénomène que constitue le cybersquatting.

Il y a quelques années, les grandes marques se demandaient encore si elles devaient communiquer par l'intermédiaire d'Internet.

L'enregistrement d'un nom de domaine correspondant à leurs marques n'était pas une priorité.

C'est dans cette brèche que se sont engouffrés des individus qui ont su à l'époque anticiper sur le développement qu'allait connaître Internet.

Profitant de la règle d'attribution du nom de domaine qui veut que l'on obtienne un nom de domaine si et seulement si on est le premier à en faire la demande, ces personnes ont choisi et déposé des noms de domaine correspondants à des sociétés qui n'avaient pas encore déposé les leurs.

Avec le développement d'Internet, les noms de domaine ont suscité un tel enjeu économique et juridique qu'il devenait crucial pour ces entreprises de posséder une adresse Internet associé à un nom de domaine significatif.

C'est ainsi qu'on a vu se développer la profession de squatter de nom ou de « cybersquatter ».

Les mêmes entreprises qui à l'origine n'ont pas pensé à déposer le nom de domaine correspondant à leurs marques se sont rendu compte en voulant enregistrer leur DNS (Domain Name System) que ce dernier était déjà déposé en toute « légalité » par une personne qui pourtant n'avait aucun intérêt légitime sur la marque.

On a vu donc se confronté deux logiques. Celle d'un droit reconnu qui est le droit de la marque et celle d'un droit d'usage qu'est le nom de domaine.

Ce conflit aboutissait souvent à ce que les titulaires « naturels » payent à prix d'or ces cybersquatters pour récupérer un nom de domaine qui leur revenait de droit.

Il fallait dès lors trouver une solution à cette situation paradoxale.

C'est de cette lutte contre le cyberquatting dans les pays comme la France et les Etats Unis et à travers des organisations comme l'OMPI¹ dont nous parlerons.

Il nous faut avant tout définir ce qu'est réellement le cybersquatting.

Le cybersquatting consiste à enregistrer intentionnellement un nom de domaine correspondant à un nom commercial ou une marque, afin soit de mettre obstacle à la réalisation par le titulaire des droits, d'un site web, soit de lui revendre le nom de domaine moyennant le paiement d'un prix supérieur à celui des frais d'enregistrement

Une décision² a qualifié cette attitude de véritable « racket ».

En effet le « cybersquatter » n'entend pas utiliser le nom de domaine qu'il a déposé, son intention est autre. Il joue sur le fait qu'un utilisateur allant sur le site correspondant à l'adresse « unetelle » s'attend sans doute à y trouver le site officiel de cette marque.

C'est ce réflexe d'association entre la marque de commerce et le nom de domaine d'une entité qui pousse certaines personnes appelées « cybersquatters » à enregistrer des noms de domaine correspondant à des marques de commerce ou des noms patronymiques et, ce avant même que le détenteur de la marque ne le fasse.

¹ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

² TGI Paris rêt 25 avril 1997, aff « framatome » JCP èd E 1999, I p 954 obs Vivant et Le Stanc

Le problème du cybersquatting après avoir été spécifique aux marques s'est étendu aux noms patronymiques et à d'autres signes distinctifs.

La règle d'attribution d'un nom de domaine est celle du « premier arrivé, premier servi ». Il faut donc être le premier à déposer le nom de domaine car l'adresse sur Internet est unique. L'organisme attributeur des noms de domaines génériques internationaux (.com., .net, .org) pratique la règle du « premier arrivé, premier servi » sans contrôler les droits du demandeur sur le nom déposé.

De ce fait les titulaires de marques réputées se heurtent souvent à des cybersquatters qui occupent le nom de domaine correspondant à leur marque.

Les noms de domaine encore appelés DNS (Domain Name System) permettent d'identifier une adresse Internet.

L'adresse complète, ou (URL),³ est nécessaire pour localiser précisément une donnée sur l'Internet.

Ex: <http://www.deaerid.com>.

HTTP⁴ est le protocole qui permet la transmission des fichiers, il s'agit d'un langage informatique adopté.

www signifie world wide web ou la toile.

Dans l'exemple précédent « deaerid » est le domaine de second niveau, qui sert à identifier le site en fonction des critères recherchés pour atteindre l'internaute.

« .com » est un top level domain (TLDs) qui est le suffixe où domaine de premier niveau qui renvoie soit à un code pays (ccTLDs⁵) country code Top Level Domain :(Ex. .fr, .us, .uk, etc..) , soit à un domaine générique (gTLDs⁶: .com, .net, .org).

Quant à la résolution des litiges naissant du cybersquatting, celle-ci a connu une longue évolution.

Une tentative de réforme en 1996 de l'international ad hoc (IAHC) a échoué sous l'égide de l'OMPI.

Elle prévoyait déjà un système de résolution international des litiges.

L'inconvénient de ce projet était d'être trop favorable aux titulaires de marques.

Les titulaires de noms de domaine ne disposant pas d'un droit sur la marque ont refusé d'y adhérer.

Le problème d'Internet n'est pas le manque de loi ou le vide juridique, mais bien la quantité incroyable des droits nationaux qui peuvent s'appliquer au réseau. Les noms de domaine ne dérogent pas à cette constatation et pendant plusieurs années des solutions différentes ont été rendues à travers le monde, créant ainsi, une instabilité et une situation de grande tension dans ce domaine.

Le rapport de l'OMPI du 30 avril 1999 dans son chapitre 3 intitulé « une politique de résolution des litiges » tente d'apporter des solutions à ce problème.

L'ICANN a été créé en novembre 1998 en remplacement du NSI (Network solutions Inc) qui gérait jusque là les domaines génériques (.com, .net et .org).

Il a fallu pour provoquer un véritable engouement tant chez les titulaires de noms de domaine que chez les titulaires de marque, créer un nouvel organisme de gestion des noms de domaine. Cet organisme est l'ICANN. (Internet Corporation For Assigned Names And Numbers).

Dans sa résolution du 26 août 1999, l'ICANN a pris des dispositions qui rejoignent en partie celles de l'OMPI instituant notamment une procédure administrative de règlement des conflits (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ») complétée par un règlement qui vient de préciser sa mise en œuvre (« Rules For Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »).

Les décisions de ces nouveaux organes entraînent des questions tant au niveau de leur nature juridique qu'au niveau de leur conformité par rapport aux dispositions des législations nationales et plus particulièrement de la législation française en matière de propriété intellectuelle.

³ United Ressource Locator

⁴ Hyper Text Transfert Protocol

⁵country code Top level Domain

⁶ generic Top Level Domain

A coté du centre d'arbitrage que constitue l'ICANN au niveau international, s'applique la compétence des tribunaux judiciaires ainsi que des législations nationales. Nous verrons donc qu'il existe en France l'AFNIC et sa charte de nommage, et qu'aux Etats-Unis existe une loi spécifique à la lutte contre le « cybersquatting » intitulé « anti cybersquatting consumer protection act ».

Pour lutter contre le cybersquatting, le titulaire légitime du nom de domaine se voit confronter à une question.

En effet lorsque est en cause un nom générique comme le .com et que la question n'est donc pas purement française, la victime de cybersquatting peut-elle s'adresser à un juge français ?

La jurisprudence à travers deux arrêts⁷ qui vont dans le même sens pose que « considérant que les moyens tirés de l'hébergement d'informations et du lieu de leur émission ne peuvent prospérer en ce qu'ils impliquent nécessairement une réception de renseignements offerts au public dans une sphère territoriale soumise à l'application de la loi nationale en vigueur ; que dès lors le moyen tiré de l'extranéité portant sur la protection internationale de la marque ne peut valablement prospérer ».

Parmi les noms de domaine existant il faut distinguer ceux qui sont de premier niveau ou Top Level Domain, qui sont dits génériques des autres noms de domaine qui sont nationaux.

Les domaines génériques sont consacrés en principe à des activités précises.

On y trouve le .com consacré à l'origine aux entreprises commerciales, le .int pour les organisations internationales, le .net pour les organisations liées à l'Internet, le .org pour les organismes à but non lucratif, et le .edu pour les institutions d'enseignements américaines, le.gov pour les structures gouvernementales, et enfin le .mil pour les institutions de défense.

Les domaines nationaux renvoient quant à eux à un état (.fr pour la France, .be pour La Belgique, .us pour les Etats-Unis).

Les demandes d'attribution de nom de domaine se sont principalement concentrées sur le.com qui avaient pourtant été créé spécifiquement pour les entreprises commerciales.

Cet engouement par les noms de domaine en .com est dû en partie à la volonté de certains qui s'attribuaient des noms de domaines au détriment de leurs titulaires « naturels ».

Afin de bien cerner la question de la lutte contre le cybersquatting en France, aux Etats-Unis, ainsi que devant l'OMPI, nous dresserons dans une première partie l'état des lieux de cette lutte dans chacun des pays et organismes concernés.

Nous observerons que la France a par l'intermédiaire de l'AFNIC (association française de nommage Internet en coopération) posée des règles strictes afin d'éviter le cybersquatting.

Cette charte exige pour l'enregistrement d'un nom de domaine en .fr, des justificatifs que ne peut normalement fournir que le titulaire légitime du nom de domaine.

Analyser la lutte contre le cybersquatting ne se limite pas à l'observation des règles d'enregistrement. C'est la raison pour laquelle nous verrons comment les tribunaux français se sont comportés à l'égard des cybersquatters.

Les exemples concernent en grande partie les noms de domaine en .com eu égard à ce que nous avons expliqué précédemment.

En ce qui concerne la lutte contre le cybersquatting devant l'OMPI, nous nous attacherons à préciser quelles sont les règles posées par l'ICANN, qui est l'organisme de résolution des conflits aux noms de domaine.

Nous verrons enfin, quelles sont les décisions issues des centres d'arbitrage agréés par l'ICANN.

Nous nous cantonnerons en réalité à l'analyse des décisions prises par l'OMPI, qui est parmi les 4 centres d'arbitrage agréés par l'OMPI, celui qui a connu des affaires les plus significatives.

⁷ TGI Bordeaux, réf, 22 juillet 1996, « Apeso et Atlantel c/Icare et Reve », JCP éd E 1998, II p849 obs Vivant et Le Stanc, Expertises 1996 N°200 p 448. TGI Draguignan, réf, 8 avril 1998 JCP éd E 1999 ; p 654 N°22, obs Vivant et Le Stanc.

En ce qui concerne les Etats-Unis, nous verrons quelle a été l'influence de la loi « anti cybersquatting consumer protection act » adoptée le 2 novembre 1999, dans le but de prévenir des enregistrements abusifs de nom de domaine.

Dans une deuxième partie nous dresserons un bilan de la lutte contre le cybersquatting en précisant que de nouvelles sources de conflits sont venus s'ajouter à la complexité de la lutte contre le cybersquatting.

Nous verrons donc quels problèmes a posé la récente apparition des noms de domaine accentués et multilingues.

Nous verrons ensuite que des questions restent à l'heure actuelle sans réponse, bien que des avancées déterminantes soient intervenues ces dernières années en matière de lutte contre le cybersquatting.

Chapitre premier : Etat des lieux de la lutte contre le cybersquatting

Dans cette partie, il s'agira avant tout de donner une idée de ce que représente la lutte contre le cybersquatting dans des pays comme la France où les Etats Unis ainsi que dans les centres d'arbitrage agréés par L'ICANN comme l'OMPI.

Nous mettrons donc en avant les dispositions qu'ils ont fixé en place pour gérer au mieux les noms de domaine et ainsi lutter contre le cybersquatting, avant d'analyser la jurisprudence développée en leur sein.

Section 1 : France

Le cybersquatting se développe surtout sous .com. En effet en ce qui concerne le nom de domaine national. fr. géré par un organisme national (AFNIC) en application de sa propre charte de nommage sur l'Internet, il est exigé un justificatif des droits du demandeur qui varie selon le nom de domaine déposé K bis, certificat de l'INPI où encore un extrait du JO.

Les risques d'usurpation d'un nom de domaine sous fr. sont donc moins grands.

De plus le système de nommage rend les noms de domaine inaccessibles dans le but de ne pas en faire un objet marchand.

§1- AFNIC (charte de nommage)

Les problèmes liés au développement du minitel ont incité l'AFNIC (association française de nommage Internet en coopération). à prévoir dès le départ un système rigoureux, afin d'éviter le cybersquatting.

En zone .fr., le demandeur doit obligatoirement recourir à un prestataire de service qui aura passé une convention avec l'AFNIC qui exploite et assure la coordination du DNS (Domain Name System) sur cette zone.

Le prestataire de service devra indiquer son adresse, les noms et prénoms du contact administratif, du contact financier, du contact technique et les coordonnées du service support client du fournisseur d'accès. Il existe deux types de membres, les membres prestataires et les membres adhérents, les seconds paient une cotisation annuelle moins chère mais doivent régler un forfait plus important pour chaque création de domaine. L'AFNIC étudie en ce moment la possibilité de modifier ce système pour qu'il n'y ait qu'un seul tarif.

Les délais de création et d'installation d'un nom de domaine sont d'environ deux jours. Au terme de ce délai, le nom de domaine est référencé dans tous les pays offrant une connectivité internationale.

Les pièces justificatives à fournir

L'enregistrement en zone .fr est subordonné à la délivrance d'un certain nombre de documents qui varient selon que l'on souhaite déposer un nom de domaine public ou un nom de domaine sectoriel ; de nouveaux noms de domaines ont été créés en zone .fr. où la délivrance de documents est allégée.

Les domaines publics

Il s'agit du . fr pour les sociétés, du asso.fr pour les associations, du .presse .fr pour la presse, du .tm . fr pour les marques et du . prd.fr pour les réservations de projets et les programmes de recherche et de développement.

Le . fr

Les sociétés qui veulent déposer un .fr doivent fournir un extrait k bis accompagné du numéro Siret. Il faut que le nom de la société qui figure sur l'extrait k bis soit exactement identique au nom de domaine demandé. En outre, il convient de signaler qu'une société ne peut déposer qu'un nom de domaine en . fr. Si elle désire acquérir plusieurs noms de domaine elle le pourra mais par l'intermédiaire de ses différentes marques en .tm .fr.

Le tm .fr

Pour déposer un nom de domaine sous cette zone, il faut justifier de la publication de la demande d'enregistrement de la marque au BOPI (bulletin officiel de la propriété industrielle) et fournir un certificat d'enregistrement dans un délai maximum de 6 mois. Si cette dernière exigence n'est pas remplie à temps, la réservation du nom de domaine sera supprimée.

Le . asso. fr

L'association qui voudra réserver un nom de domaine devra fournir une copie du document ISSN émanant de la bibliothèque nationale.

Le .prd. fr

Pour les projets et autres programmes de développement, les demandeurs devront juste fournir la présentation écrite du projet avec la liste des membres.

Les domaines sectoriels

Il existe de nombreux domaines sectoriels qui concernent soit des professions (. Barreau .fr , notaires .fr, pharmacien . fr etc...), soit domaines des commerciaux (. Aéroport.fr, port. fr, cci.fr) ou encore des domaines réservés au gouvernement (.gouv .fr) , aux Assedic (assedic.fr) etc...Il faut par ailleurs être attentif car les domaines sectoriels ne cessent d'évoluer. Pour toutes ces réservations il convient de fournir les pièces justifiant la profession (avis de l'ordre des avocats) ou les identifiants au répertoire INSEE (CCI, aéroport, etc..), plus d'autres pièces selon la spécialité du domaine.

Les nouveaux domaines

Deux nouveaux domaines ont vu le jour en 1999. Il est désormais possible de réserver le nom d'une personne physique (.nom .fr), il faut pour cela fournir une pièce d'identité.

Enfin, il est possible de réserver un espace de communication libre (.com.fr) n'exigeant aucun justificatif. Le demandeur devra quand même être identifié et domicilié en France.

Malgré ces procédures, Internet a vu se développer autour des noms de domaine un important contentieux, ce qui remet quelque peu en cause le bien fondé et la légitimité des autorités compétentes que ce soit au niveau de l'attribution de ces noms de domaine que de ces noms de domaine que de la résolution des litiges y afférant.

Ce système ne peut néanmoins éviter certains problèmes que nous verrons dans un deuxième temps à travers le principe de spécialité. Il permet à 2 marques présentes dans des secteurs d'activité différents de coexister.

§2- La jurisprudence des tribunaux français

Même si le cybersquatting est un phénomène relativement récent, il peut être condamné selon les règles classiques du droit français.

Pour les tribunaux français, le dépôt et l'usage indu du nom de domaine peuvent être constitutifs soit de contrefaçon,⁸ soit de concurrence déloyale⁹ ou soit de parasitisme.¹⁰

La condamnation pour concurrence déloyale et pour parasitisme à pour effet essentiel d'obtenir des dommages-intérêts en plus d'une action civile ou pénale pour contrefaçon.

L'utilisation par le cybersquatter de la règle du « premier arrivé, premier servi » dans l'intention d'obtenir de son titulaire légitime une forte somme, peut également être condamnée par la notion de fraude à la loi.

Dans une affaire Saint –Tropez¹¹ que nous verrons en détail un peu plus loin, le tribunal a décidé « que nonobstant les péripéties tenant à la mise en œuvre de la page réservée au titulaire de cette marque, il est acquis aux débats que la société Eurovirtuel a contourné la procédure d'attribution d'adresses sur le système en recourant à l'organisme central situé aux Etats-Unis aux fins d'obtenir un canal informatique, lui permettant de diffuser, à partir de ce pays, des informations, sous le label Saint-Tropez ». Le fait que l'on précise que l'intéressé a contourné les règles ressemble au principal critère de la fraude à la loi qu'est le détournement de finalité.

En vertu de la maxime « fraus omnia corrumpit », ¹²le contrat par lequel le cybersquatter rétrocède le nom de domaine à son titulaire légitime moyennant finance pourrait être considéré comme dépourvu de cause et donc être annulé.

Le prix indûment perçu devra donc être restitué à la victime.

Enfin comme une affaire l'a mis en évidence¹³ le juge n'hésite plus à condamner le cybersquatter à réaliser le transfert du nom au profit de celui qui l'a assigné.

Le professeur Michel Vivant ¹⁴ a précisé que « bien que les choses semblent moins simples quand il s'agit d'un nom déposé en .fr » du fait de l'incessibilité affirmée du nom de domaine sous .fr, l'imperium du juge devrait lui permettre de décider un transfert direct.

Le cybersquatting ne s'est pas cantonner aux marques, mais a touché en France, des domaines aussi variés que les noms de ville, la propriété littéraire et artistique ou encore les noms patronymiques.

⁸ TGI Nanterre, r f 30 juin 1999 www.legalis.net, TGI Draguignan 21 ao t 1995, cahiers Lamy, Dec 1997 (H), p25, obs Nardon

⁹ TGI Marseille r f, 18 d c 1998 « soci t  Lumiserve » c/M P JCP  d E 1999 I, P 908 N  23 OBS Vivant et Le Stanc.

¹⁰ TGI Hazebrouck 16 d c. 1999 « tout le monde brochart » chr "Droit de l'Internet" par l'ERCIM, JCP ED 2000 N 

¹¹ Cahiers Lamy d cembre 1997 (H) p 27 obs Nardon

¹² La fraude corrompt tout

¹³ TGI Nanterre 18 jan 1999 « SFR » PIBD 1999 N 673 III p 147 petites affiches 2000, N 5 p 14 note Arnaud.

¹⁴ Lamy droit de l'Informatique et des r seaux N  2374  dition 2001.

Cybersquatting et nom de ville

La ville de Saint –Tropez dans une affaire TGI Draguignan 21 août 1997¹⁵ a été la première à obtenir satisfaction d'une atteinte à son droit sur le nom.

Le juge condamne donc la société anonyme Eurovirtuel pour avoir contrefait la marque Saint Tropez sur un site Internet d'une adresse comportant la dénomination Saint-Tropez.

Il s'agissait de l'utilisation de l'adresse www.saint-tropez.com.

Mais toutes les actions ne sont pas accueillies favorablement. Ainsi, la CA de Versailles dans un arrêt du 29 mars 2000¹⁶ a jugé que la dénomination litigieuse « élancourt. Bienvenue à él@ncourt » n'était pas contrefaisante de la marque semi-figurative constituée de la dénomination « Ville d'Elancourt-Yvelines » née du logo où les deux voyelles « e » étaient entrelacées.

Le juge relève qu'il n'y a pas de risque de confusion d'autant que le créateur du site avait bien précisé la nature privée de son site.

Cela consacre l'application du principe de spécialité issue du droit des marques aux affaires de cybersquatting.

Cybersquatting et noms patronymiques

Dans une affaire dite « Liliane Béttencourt », un tribunal français intervenant pour la première fois sur un problème de nom de domaine, s'est prononcé sur l'appropriation d'un patronyme par un tiers.

Le nom de domaine contesté est celui de Liliane Béttencourt¹⁷ de renommée planétaire pour sa richesse et la détention du groupe l'Oréal.

Elle avait, en outre, déposé la marque « prix Liliane Béttencourt » dans huit classes différentes.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a logiquement considéré « qu'en adoptant pour nom de domaine la dénomination « Liliane Béttencourt » la société défenderesse a d'une part, reproduit l'élément attractif de la marque, sans l'autorisation de son titulaire, et s'est d'autre part, approprié le nom patronymique de Liliane Béttencourt.

Sans justifier davantage sa décision, le juge a ordonné les mesures classiques d'interdiction et de transfert du nom de domaine.

Dans un jugement,¹⁸ le fait que l'adresse www.multimania.com/pasqua colporte des allégations dénigrantes et diffamatoires à l'encontre de Charles Pasqua a été sanctionné.

Selon le juge « le droit à la liberté d'expression ne saurait justifier le détournement et l'utilisation illicite du nom à des fins polémiques ou diffamatoires ».

Il s'appuie sur le fait que « les propos que contenait le site étaient de nature diffamatoire à l'égard de cette personnalité ».

Une décision¹⁹ a condamné le créateur du site Internet www.geocities.com/bertranddelano parce qu'il dirigeait sans l'accord du principal intéressé les internautes vers 34 sites à caractère pornographique.

¹⁵ Cahiers Lamy décembre 1997 (H) p 27 obs Nardon

¹⁶ CA Versailles 14^e ch 29 mars 2000 commune d'Elancourt, chr « Droit de l'Internet » par l'ERCIM JCP ed E 2000 N° 47 p 1856 n° 8 obs Le Stanc , comm com Electr 2000, n°5, p 5 act N°90 rev Lamy dr aff 2000 mai n° 1714 P 36 , obs Costes.

¹⁷ Liliane Béttencourt TGI de Nanterre ord ref 29 juin 2000 www.legalis.net

¹⁸ TGI Paris ord rêt 28 juin 2000 conseil général des hauts de seine, Sté d 'économie mixte d'aménagement et de développement économique des hauts de seine, c Pasqua c/ Sté Multimania Production SA.

¹⁹ TGI Paris ord rêt 31 juillet 2000 B.Delano c/Sté Altavista et SARL kohiba Multimédia et production.

Le juge relève cette fois que « l'utilisation du nom du demandeur » pour promouvoir ces sites est particulièrement fautive.

Il condamne donc l'inévitable risque de confusion préjudiciable à Bertrand Delanoe et à sa notoriété. Ces décisions tendent à prouver que l'utilisation quant bien même elle n'aurait pas de caractère diffamatoire peut être interdite par le titulaire du nom si celle-ci est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

Comme l'a fait remarquer un auteur²⁰ le véritable critère de l'illicéité est « l'existence d'une confusion à laquelle le titulaire du nom a intérêt à mettre fin ».

Cette solution classiquement affirmée en jurisprudence a été étendue aux noms de domaine.²¹

Dans une affaire concernant la joueuse de tennis Amélie Mauresmo²² on a pu voir une autre illustration de ce principe.

Cybersquatting et dénominations sociales

Dans une affaire « société coopérative agricole Champagne Céréales »,²³ le tribunal a révélé que la société bénéficiait d'une « notoriété internationale et nationale dans le domaine de la vente et de la collecte de céréales. Ainsi, l'emploi de sa dénomination sociale par une personne agissant dans le domaine de l'agroalimentaire est susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit du public » justifiait selon lui qu'il mette fin au trouble manifeste que constitue l'utilisation de cette dénomination.

La motivation employée par le juge pour justifier sa décision laisse entrevoir une issue différente dans le cas où l'entreprise ne serait pas dans le même secteur d'activité. On pourrait donc envisager l'application d'un principe de spécialité à l'exclusion de la marque notoire et de la marque renommée qui bénéficient d'une protection dans toutes les classes.

Une affaire Relais et Châteaux en est venue à des conclusions quasi analogues.²⁴

Affaire France Télécom/ lavie.com.²⁵

Dans un arrêt du 7 février 2001, le TGI de Paris a condamné France Télécom pour s'être abusivement approprié le nom de domaine la vie.com.

Cela révèle qu'une appellation sociale bien que non protégée en tant que marque prévaut néanmoins sur un dépôt nom de domaine.

Ainsi France Télécom devra au plus tard 6 mois après le jugement, avoir retiré le slogan « bienvenue dans la vie.com » de sa campagne publicitaire.

Cybersquatting et propriété littéraire et artistique

Dans une affaire Caliméro,²⁶ le poussin noir du célèbre dessin animé servait d'illustration à un site sadomasochiste.

Le tribunal a refusé de retenir l'exception de parodie et a jugé que par cette reproduction non autorisée, les droits patrimoniaux comme les droits moraux de l'artiste se trouvaient atteints.

²⁰ Agathe Lepage comm com électron novembre 2000 p 24-25

²¹ Cass 1^{ère} civ 19 dec 1967 D 1968 jurispr 277 note F.Beaumaine.

²² TGI Nanterre ord rêt 13 mars 2000 D 2000 somm. P 275 et les obs ; com électr 2000, comm n°63, obs. Caron ; Amélie Mauresmo.com

²³ TGI Versailles, ref 14 avril 1998 JCP ed E 1999 IP 952, N° 23 obs Vivant et Le Stanc

²⁴ TGI Paris rêt 22 février 2000, JCP èd E 2000, N°1856, N°8 obs Le Stanc et Vivant, Rev. Lamy dr aff 2000, N°1652 P 24 obs Costes, Legipresse 2000 mai, p 57, comm, com electr 2000, N°6, comm N° 63, obs Caron).

²⁵ www.legalis.net

²⁶ TGI Paris 3^{ème} chambre 24 mars 2000 pagotto c/Gallopin comm.com électron 2000 n°6 comm n°63 obs Caron

Cybersquatting et noms commerciaux

Dans une affaire Lumipharma²⁷ le juge des référés a fait injonction à un ancien employé d'une société « Lumiserve » ayant déposé comme nom de domaine lumipharma.com de restituer le nom de domaine au motif que le nom Lumipharma permettait à cette société de commercialiser du matériel électrique et électronique auprès de pharmacies.

Hormis ce fondement, on pense au devoir de loyauté du salarié et surtout à l'obligation de non concurrence dont il peut faire l'objet après la rupture de son contrat de travail.

Cybersquatting et marques

Est contrefacteur celui qui choisit comme nom de domaine un signe distinctif déjà déposé comme marque et ce principe s'applique avec rigueur.

De nombreuses décisions ont confronté un nom de domaine à une marque.

Nous distinguerons donc les cas où les produits présentés sur le site web utilisant le nom de domaine sont identiques, des cas où les produits présentés ne le sont pas.

Nous verrons enfin que le fait d'arguer d'un simple enregistrement du nom de domaine sans création d'un site ne suffit pas à disculper le cybersquatter.

L'utilisation pour des produits identiques

La première affaire qu'ont eu à connaître les tribunaux français est l'affaire « Apeso et Atlantel c/Icare et rêve²⁸ ». Le juge a décidé que l'utilisation du nom de domaine « Atlantel .com » par la société Icare, concurrente d'Atlantel dans le domaine de la conception et de la réalisation de sites Internet pour des clients, engageait responsabilité civile pour concurrence parasitaire.

Dans une affaire « tout le monde bouchart »²⁹ le juge a condamné l'attitude d'une personne qui avait déposé comme nom de domaine la marque d'un de ses principaux concurrents dans le domaine de la vente de meubles.

Le raisonnement des juges suit donc la logique du droit des marques.

Mais le cybersquatting peut être aussi retenu même si les produits sur le site utilisant le nom de domaine ne sont pas similaires à ceux de la marque.

L'utilisation pour des produits différents

C'est l'application de l'article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, s'il est de nature à porter préjudice ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

On trouve une application jurisprudentielle de ce principe dans une affaire « RATP »³⁰ ou un particulier avait utilisé le nom de domaine RATP .org pour dénigrer les services de la RATP.

Il avait entre autres, qualifié la carte « ImagineR » proposée aux étudiants, lycéens et collégiens par la RATP d' « abonnements Jeunes Cons », et les bus de la RATP de « promène couillons ».

Dans cette affaire le juge n'a pas retenu l'argument de Laurent L qui ne contestant pas l'utilisation de la marque, tentait de se prévaloir de l'exception de parodie afin de contester l'existence d'un comportement fautif de sa part.

On peut se demander si l'affaire « je boycotte Danone .com »³¹ qui a récemment défrayé la chronique ne se situe pas dans la droite ligne de ce type d'arrêt qui interdit l'utilisation quand elle est de nature à

²⁷ TGI Marseille réf 18 déc 1998 JCP ed E 1999, I, P 952, N° 23 obs Vivant et Le Stanc

²⁸ TGI Bordeaux, réf 22 juillet 1996 « Apeso et Atlantel c/Icare et Rève », JCP ed E 1998 P 849 n° 30 obs Vivant et Le Stanc, Expertises 1996, N°200 P 448.

²⁹ TGI Hazebrouk 16 déc 1999 comm. Com électr 2000, N°6, comm N°63 obs Caron

³⁰ TGI de Paris Ordonnance de référé du 3 mai 1999 RATP/ Laurent M. et Valentin L. www.legalis.net

³¹ TGI de Paris Ordonnance de référé 23 avril 2001 Compagnie Gervais Danone / Olivier Malnuit, 7 Ways, ELB Multimédia

porter préjudice à la marque ou si quand elle constitue manifestement un emploi injustifié de cette dernière.

D'autres auteurs s'étonnent du fait que l'on fasse selon eux triompher le droit sur la marque sur la sacro-sainte liberté d'expression.

Le débat est vif et trouvera au début du mois de juillet une issue décisive lors du jugement d'appel de la décision.

Il est néanmoins nécessaire de préciser que dans l'affaire précédemment citée et contrairement à celle dite « RATP.org », l'entreprise Danone qui estimait que le nom de domaine et le contenu du site constituaient une contrefaçon de ses marques verbales et semi-figuratives n'a que partiellement obtenu gain de cause.

Dans son ordonnance du 23 avril 2001, le TGI de Paris a interdit l'utilisation du logo de l'entreprise agroalimentaire mais n'a pas ordonné l'interdiction de détenir et d'exploiter le nom de domaine.

Selon lui il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque et le site.

Après avoir constaté que l'utilisation de la marque comme nom de domaine pour promouvoir des produits similaires ou non à cette dernière, peut être considéré comme fautive ; nous allons maintenant voir qu'un simple dépôt de nom de domaine, bien que non suivi d'une exploitation peut être considéré lui aussi comme une attitude fautive.

Le simple dépôt du nom de domaine

Dans une affaire TGI Nanterre 2^{ème} ch 10 jan 2000³² on a condamné une société pour avoir enregistré les noms de domaine « lankome » et « lankom » alors même qu'aucun site n'avait été créé.

Le juge a retenu que « ces enregistrements constituaient des actes de parasitisme sanctionnables sur le fondement de l'article 1382 du code civil ».

En l'espèce on peut constater qu'il s'agissait de cybersquatting assez particulier que C.Manara a qualifié de typosquatting.³³ C'est l'application de la similitude phonétique qui est une notion du droit des marques.

De plus toujours en matière de droit des marques, le seul dépôt d'une marque est traditionnellement considéré comme une contrefaçon.³⁴

Toutes ces actions ont néanmoins leurs limites, qui tiennent au principe évident selon lequel la marque doit être enregistrée préalablement pour que son titulaire puisse prétendre à quelque chose à l'exclusion de la marque notoire n'a pas besoin d'être déposée pour être reconnue.

Au niveau international, existe une protection des marques notoires par l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883.

Pour la doctrine et la jurisprudence, la marque renommée est une marque très connue du public et qui en plus a un pouvoir d'attraction sur les consommateurs en dehors de son secteur d'activité. CJCE, 14 déc.1999 : Général Motors c/ Iplan (RIDA 99 n° 1266).

La CJCE estime qu'une marque renommée est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Par partie significative du public il faut entendre « grand public » ou public plus spécialisé comme par exemple un milieu professionnel donné.

³² Stè Lancome c/ stè Grand total Finance ltd, chr « droit de l'Internet » par l'ERCIM, JCP éd E 2000 N°47, p 1856, N° 8 obs, Le Stanc.

³³ « Une seule lettre vous manque » D cah aff 2000 N°36 PII

³⁴CA Paris, 4ech., 20 Nov 1979, Ann. Propr. Ind 1980, p 185

La seule différence entre la marque notoire et la marque renommée se situe au niveau de l'enregistrement. La marque renommée devant être enregistrée ce qui n'est pas le cas de la marque notoire.

L'obligation de dépôt préalable de la marque pour prétendre à une quelconque action pour cybersquatting été confirmé dans une affaire « Agaphone »³⁵ dans laquelle le tribunal de Paris a rejeté une action en contrefaçon qui prétendait se fonder sur une marque qui n'avait pas encore été enregistrée.

Section 2 : OMPI (ICANN)

Il existe à l'heure actuelle 4 institutions de règlement des litiges agréées par l'ICANN. On trouve l'OMPI agréé le 1^{er} décembre 1999, le national arbitration forum agréé le 23 décembre 1999, le e résolution agréée le 1^{er} janvier 2000, et enfin l'institut pour la résolution des conflits.

§1- Les principes directeurs de l'ICANN

La décision d'arbitrage n'a pour seul objectif que l'éventuelle annulation du nom de domaine litigieux ou le transfert de celui ci au profit de son titulaire légitime.

Les principes directeurs de l'ICANN régissent le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

A) Les dispositions issues des principes directeurs de l'ICANN

En vertu de l'article 2 de ces principes directeurs :

Toute personne, en enregistrant un nouveau nom de domaine, est tenue de déclarer et garantir que :
« Le contrat d'enregistrement est complet et exact (notamment en ce qui concerne les données nominatives permettant l'identification et la localisation du titulaire du nom de domaine) »

« Qu'à sa connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne porte en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie »

« Le nom de domaine n'est pas enregistré à des fins illicites »

« Le titulaire du nom de domaine n'utilisera pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou de règlements pertinents ».

Il est en outre précisé que le titulaire du nom de domaine est tenu de procéder aux recherches(d'antériorité) nécessaires pour déterminer si l'enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d'autrui.

Une clause compromissoire y est insérée afin d'établir a priori les litiges qui devront être soumis à l'arbitrage d'un centre agréé.

Le contrat d'enregistrement prévoit en outre que le titulaire du nom de domaine, en application de l'article 4a) des principes directeurs de l'ICANN est obligatoirement tenu de se soumettre à une procédure administrative (d'arbitrage) auprès d'un organisme agréé par l'ICANN dans les 3 hypothèses cumulatives suivantes :

³⁵ TGI paris 3^{ème} ch 13 nov 1998.

I) Le nom de domaine enregistré est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

II) Le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni d'intérêt légitime qui s'y attache.

III) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

L'article 4a) i) établit entre autres choses, une nécessité pour le demandeur de « détenir une marque de commerce ou de service ».

Le requérant qui met en oeuvre la procédure d'arbitrage unique est tenu de régler par requérant et le titulaire du nom de domaine incriminé.

Réciproquement, le titulaire du nom de domaine qui a utilisé ce nom de domaine peut prouver son intérêt légitime à le posséder de bonne foi.

Le centre d'arbitrage dispose de 45 jours pour trancher le litige et publier la décision en ligne.

B) Les critères de détermination de la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine

La preuve de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine de mauvaise foi sera notamment faite si la commission d'arbitrage constate la présence de l'une des circonstances suivantes, prévues à 4b)

I) Le détenteur du nom de domaine l'a enregistré ou acquis essentiellement dans le but de le vendre, le louer ou de transférer de tout autre façon son enregistrement au demandeur, propriétaire de la marque de commerce ou de service ou à un compétiteur du demandeur, à titre onéreux et pour un prix excédant les montants que le titulaire du nom de domaine peut prouver avoir déboursés directement pour celui-ci

II) Le détenteur du nom de domaine a enregistré ce nom de domaine dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque de commerce ou de service qui y est associé de l'utiliser comme nom de domaine et qu'il est coutumier d'une telle pratique ; ou

III) Le détenteur du nom de domaine l'a enregistré essentiellement dans le but de perturber les opérations du compétiteur ; ou

IV) En utilisant ce nom de domaine, le détenteur du nom de domaine a intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet sur son site ou sur son emplacement en ligne en créant une confusion avec la marque du demandeur en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site du détenteur du nom de domaine ou l'emplacement ou les produits ou services qui y sont proposés, et ce, à des fins lucratives.

Certaines décisions³⁶ sont venues préciser à l'instar des tribunaux français que « la détention passive d'un nom de domaine et l'inaction sont aussi des preuves de mauvaise foi ».

C) Pouvoirs des centres d'arbitrage de l'ICANN

Celui-ci n'est habilité que pour ordonner l'éventuelle annulation ou l'éventuel transfert du nom de domaine en cause et ne peut en aucune manière accorder des dommages intérêts ou toute autre mesure complémentaire.

Les décisions que peut prendre la commission administrative sont donc les suivantes :

³⁶ D 2000-0055 « Guerlain SA » et D 2000-0003 « Telstra .org »

- 1-Transfert de l'enregistrement du nom de domaine
- 2-Radiation de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

3-Débouter le requérant de sa demande (et même déclarer que la plainte constitue un abus de procédure.

Afin d'obtenir les dommages intérêts ou alors pour contester la décision ; des recours judiciaires au fond sont possibles tant antérieurement que postérieurement à l'introduction du litige devant un centre d'arbitrage agréé.

D) Portée de l'application des principes directeurs de l'ICANN.

Entrée en vigueur dès le 1^{er} décembre 1999, les principes directeurs de l'ICANN s'appliquent pour tout nom de domaine enregistré postérieurement auprès de l'ensemble des unités d'enregistrement.

Le NSI a introduit, en application de l'article 15 de son contrat d'enregistrement, les principes directeurs de l'ICANN entraînant l'application de ces nouvelles règles aux noms de domaine enregistrés antérieurement au 1er décembre 1999.

Cyril Fabre³⁷ s'est interrogé sur la portée d'une telle disposition.

Selon lui le régime des principes directeurs de l'ICANN étant dérogoire au régime de droit commun de règlement des litiges, « leur opposabilité aux titulaires de noms de domaine ne peut dès lors être effective qu'à la condition d'une information personnelle de chaque titulaire de nom de domaine et d'une publication en ligne, ce que prévoit d'ailleurs expressément le contrat d'enregistrement de NSI ».

Il souligne qu'à sa connaissance, « une telle information individuelle n'a pas été effectuée ».

Dès lors, les titulaires de noms de domaines soumis à une procédure d'arbitrage seraient en droit de le refuser.

Il appartiendrait dans ce cas, à NSI ou au requérant de prouver que la modification lui a été personnellement opposée.

Même si dans l'ensemble des décisions précitées, aucun titulaire de nom de domaine n'a soulevé l'incompétence de centre d'arbitrage de l'OMPI, cette hypothèse constitue néanmoins un risque certain de voir rejeter sa plainte pour le requérant.

E) La procédure

Procédure efficace, allégée, peu coûteuse et adaptée aux litiges les plus simples portant sur des fraudes manifestes.

Elle se veut rapide. Elle comporte les étapes suivantes :

Le dépôt d'une plainte, par transmission de celle-ci par le fournisseur d'accès auprès de l'une des institutions de règlement des litiges agréées par l'ICANN (elles sont à ce jour au nombre de 4 :

- 1)**L'OMPI agréé le 1 décembre 1999.**
- 2)**Le national arbitration forum agréé le 23 décembre 1999**
- 3)**le e résolution agréé le 1 janvier 2000**
- 4)**L'institut pour la résolution des conflits**

La liste complète des centres d'arbitrage agréés par l'ICANN est disponible à l'adresse « www.icann.org/urdrp/udrp/approved-providers.htm ».

La présentation dans les 20 jours suivants, d'une réponse par la personne physique contre la quelle la plainte a été déposée.

³⁷ « Etats des lieux du règlement international des litiges » Expertises avril 2000 p 96

La constitution du tribunal par ladite institution qui est de 1 ou 3 experts selon le souhait des parties, que le règlement appelle « commission administrative » et paiement des taxes et honoraires dus pour le fonctionnement de cette commission (la procédure coûte de 1000 à 3500 dollars).

La procédure est confidentielle. La langue de la procédure administrative est normalement la langue du contrat d'enregistrement, mais les parties peuvent en accord avec la commission décider l'application d'une autre langue au règlement du litige.

La procédure est écrite, sans audience personnelle des parties. Elle ne nécessite pas l'intervention d'un avocat. Les organismes proposent des formulaires de plaintes.

F) Les voies de recours dont dispose le titulaire du nom de domaine

L'article 3xiii) des règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges dispose que, lors du dépôt de la plainte auprès du centre d'arbitrage, le requérant est tenu à peine de rejet de celle-ci de choisir un tribunal compétent pour toute contestation de la décision arbitrale que pourrait introduire le titulaire du nom de domaine dans les 10 jours de la décision.

Le requérant dispose du choix du for entre le domicile du défendeur titulaire du nom de domaine ou du domicile de l'unité d'enregistrement, à la condition que le titulaire du nom de domaine en ait été expressément reconnu la compétence dans son contrat d'enregistrement pour le règlement judiciaire des litiges relatifs à l'utilisation du nom de domaine.

Cette disposition entraîne donc un risque majeur pour le titulaire d'une marque de voir finalement se déplacer le litige vers un autre for que son propre domicile.

Procédure d'arbitrage non exclusive de toute autre action judiciaire au fond ou en la forme des référés (Ex : pour des dommages intérêts du fait de l'utilisation frauduleuse d'une marque comme nom de domaine).

Après avoir analysé les principes et le fonctionnement de l'ICANN et les implications qui ont découlé de sa création, nous allons maintenant analyser les décisions prises par les centres d'arbitrage qu'il a agréés.

Nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'OMPI qui des 4 centres d'arbitrages existants est celui qui a recueilli le plus de plaintes.

§2- Analyse des décisions issues des centres d'arbitrages agréés par l'ICANN

La liste complète des décisions de l'OMPI est disponible à l'adresse « www.arbiter.wipo.int ».

L'OMPI a jugé le 2 décembre 1999 la première demande de résolution d'un litige en matière de nom de domaine.

Un « cybersquatter » avait enregistré abusivement une marque comme nom de domaine auprès d'une unité australienne d'enregistrement Melbourne IT.

Dans l'affaire « World Wrestling Federation Entertainment inc/ Michael Bosman³⁸ », le titulaire du nom de domaine n'a pas répondu à la plainte qui lui était notifiée.

Les conditions cumulatives posées par l'article 4a) des principes directeurs de l'ICANN étaient réunies, et notamment l'usage de mauvaise foi, requis pour permettre le prononcé du transfert de nom de domaine en cause, est constituée dès lors que le titulaire du nom de domaine a tenté de le vendre au requérant à un prix dépassant les coûts directement rattachés à l'enregistrement du nom de domaine en cause.

³⁸ World Wrestling Federation Entertainment Inc/ Michael Bosman case N°DP 99-0001

A) OMPI et noms patronymiques

1) Exemples

Dans la décision impliquant les noms de domaine Jeannette Witterson . com, JeanetteWiterson . org, jeannetteWiterson.net rendue le 22 mai 2000³⁹, l'écrivain britannique, dont les livres sont distribués dans 21 pays, tentait d'obtenir le transfert desdits noms.

Après avoir reconnu la réputation internationale de Jeannette Witterson la commission a passé en revue la réglementation d'ICANN, le contrat d'enregistrement et le droit britannique, pour conclure que l'article 4a) ne requiert pas que la marque de commerce du demandeur soit enregistrée.

Il a été décidé compte tenu de la preuve des 2 autres éléments contenus à 4a) que le nom devait être transféré au demandeur.

Cette décision a été suivie d'une affaire opposant Russel Boyd titulaire du nom de domaine Julia Roberts .com à la célèbre actrice.

Le panel a établi la notoriété du nom Julia Roberts et l'association dans l'esprit des internautes qui pouvait se faire entre ce nom et celui de l'actrice.

Cela lui a permis d'en déduire que le nom de l'actrice devait être considéré comme une marque de commerce au sens de l'article de commerce au sens de la loi américaine.

Le tribunal a admis que le demandeur avait prouvé les éléments de 4a) des principes directeurs de l'ICANN.

Ainsi le nom de domaine Julia Roberts.com⁴⁰ a été transféré à l'actrice.

Plus récemment dans une décision concernant les noms de domaine Vincent Le Cavalier.com, Vincent Le Cavalier.net, Vincent Le Cavalier. org ou il s'agissait d'un joueur de hockey de calibre international, le tribunal a reconnu le principe de marque de commerce de droit commun sans faire référence à aucun droit national, contrairement aux 2 décisions précédemment citées.

Le tribunal a conclu « le nom patronymique d'une personne est un attribut de la personnalité et le droit au nom est un droit de chaque personne humaine. Certaines d'entre elles ayant acquis une notoriété, ont également la possibilité d'exploiter leur nom patronymique, lequel devient également un élément de leur patrimoine.

En l'espèce il n'est pas contesté, et il est de même reconnu, que Vincent Le Cavalier jouit d'une notoriété internationale qui l'autorise à exploiter de manière commerciale et patrimoniale son patronyme.

L'absence d'enregistrement du nom patronymique en tant que marque ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance des droits que le demandeur a sur son nom en tant que dénomination commerciale susceptible d'être enregistrée en tant que marque ».

De telles décisions en matière de marques de commerce de droit commun ne sont pas rendues uniquement lorsqu'il est question de personnes physiques connues. En effet, ce principe a aussi été reconnu à certaines personnes morales.

D'abord dans l'affaire Chemstations .com, l'entreprise Chemstations INC désirait que ce nom de domaine lui soit transféré, alors qu'elle ne détenait pas de marque de commerce enregistrée.

Le tribunal après avoir considéré que la compagnie Chemstations avait apporté la preuve qu'elle opérait dans ses activités sous ce nom, en ce qu'elle avait allégué l'existence en sa faveur d'une marque de commerce de droit commun a conclu qu'elle détenait une telle marque de commerce.

Le nom de domaine Chemstations.com a été transféré au demandeur, en présence de tous les éléments de 4a) à la satisfaction du panel.

Finalement, dans la décision Automobileatlanta.com puisque le demandeur avait opéré ses activités pendant 22 ans sous ce nom et puisque le défendeur reconnaissait la notoriété du nom d'Automobile Atlanta allant même jusqu'à admettre que cette dernière possédait une marque de commerce de droit commun, le panel a conclu que le nom de domaine devait lui être transféré.

³⁹ Jeanette Witterson / Mark Hogarth case N°2000-0235

⁴⁰ Julia Fiona Roberts/Russel Boyd case N°2000-0210

Le problème est que pour anéantir le phénomène que constitue le cybersquatting, nous pensons qu'une cohérence doit être trouvée dans les différentes décisions rendues en matière de dépôt de nom patronymique comme nom de domaine. Celle-ci ne nous paraît pas encore avoir été trouvée.

2) Critiques

Affaire Madonna .com

Dans cette décision du 12 octobre 2000, l'OMPI a tranché le litige entre la chanteuse Madonna et Dan Parisi.⁴¹

Ce dernier détenait le nom de domaine Madonna .com et l'utilisait pour développer un site pornographique.

Madonna a mis en avant dans sa plainte⁴² le fait que ce site lui portait préjudice et que le nom de domaine lui revenait de droit..

Le défendeur quant à lui invoquait l'impossibilité pour le nom Madonna d'être une marque puisqu'il était dans le dictionnaire et que ce nom existait depuis plus de 2000 ans.

Les experts de l'OMPI ont mis quant à eux en avant que Madonna avait toujours eu une attitude propre au marché du sexe et en ont conclu que Madonna pouvait légitimement prétendre à des droits sur cette marque.

Nous pensons qu'il s'agit d'une sorte d'application du principe de spécialité.

Le détenteur a été condamné à restituer à Madonna son nom de domaine. On aurait pu penser que l'annulation du nom de domaine aurait été une solution plus appropriée.

Le nom Madonna peut en effet être légitimement invoqué par d'autres personnes et notamment par des ordres religieux.

Quelle aurait été la décision du tribunal si le site avait vendu des statuettes de la vierge.

Le principe du « premier arrivé, premier servi » faisant qu'une seule personne peut déposer un nom de domaine en point .com, les experts ont choisi de faire appliquer une nouvelle règle celle du « **premier requérant**, premier servi ».

Dans deux affaires, Bruce Springsteen⁴³ et Céline Dion,⁴⁴ alors même qu'il avait à faire au même cybersquatter, l'OMPI a permis dans l'un des cas au déposant de garder le nom et dans l'autre à ordonner à celui-ci de le rendre.

Jeff Burgar avait déposé les adresses Céline Dion.com et Bruce Springsteen.com.

Il a été constaté par l'OMPI que les adresses redirigeaient les internautes vers un site dénommé celebrity1000.com où les internautes votent pour leur artiste favori et que ce n'est généralement que lorsque le litige éclate que ce site est transformé en site web pour fan club.

Alors que dans l'affaire Bruce Springsteen.com, l'OMPI s'est avant tout concentré sur le fait que le nom de domaine était celui d'un fan ne faisant pas de tort à l'artiste pour refuser de rendre le nom de domaine à l'artiste. Elle a dans le sens inverse motivé sa décision de rendre le nom de domaine Céline Dion.com à la chanteuse par le fait que le nom de domaine redirigeait vers Célibrity1000.com.

Le fait que Jeff Burgar ait déjà déposé 75 noms de domaine de célébrités a suffi dans un cas pour prouver sa mauvaise foi manifeste alors que dans l'autre des circonstances atténuantes lui ont été trouvées.

B) OMPI et marques

⁴¹ Madonna/ Dan Parisi case D 2000-0847

⁴² <http://www.Madonna.com/complaint.html>

⁴³ Bruce Springsteen/Jeff Burgar case D 2000-1532

⁴⁴ Celine Dion and Sony Music Entertainment(Canada)Inc/Jeff Burgar operating or carrying on business as Celine Dion Club case D 2000-1838

A l'instar des tribunaux français, les décisions de l'OMPI ont sanctionné ce que C.Manara a qualifié de typosquatting.⁴⁵

Selon elles, le fait pour le déposant de jouer avec les fautes d'orthographe doit être condamné.

Plusieurs affaires⁴⁶ ont condamné l'attitude des cybersquatters en considérant « que de telles fautes d'orthographe constituaient une variante proche de la notion de similitude prêtant à confusion ».

Dans une célèbre affaire, LouisVuitton⁴⁷ a obtenu sur un fondement quasi identique le transfert du nom de domaine Luis Vuitton.com.

Les décisions qu'à pu prendre l'OMPI en matière de cybersquatting ont des points communs avec le droit des marques tout en présentant des particularités propres.

Ressemblances et dissemblances avec le droit des marques

Les ressemblances

On voit de plus en plus de décisions issues de l'OMPI relever à l'appui de leur résolution, que la marque déposée comme nom de domaine est une marque notoire ou de haute renommées ou bien que « le plaignant est un parfumeur » bien connue et que sa marque a « une forte réputation et est largement connue⁴⁸ ou encore que la marque jouit d'une grande notoriété ».⁴⁹

La non reconnaissance de la marque

C'est l'affaire Pages Jaunes .com⁵⁰ qui a mis en avant ces dissemblances.

Dans cette affaire la commission a rejeté la plainte formulée par France Télécom pour récupérer les noms de domaine « pages jaunes.com » et « pages jaunes .net », alors même que France Télécom avait prouvé qu'elle avait enregistré pages jaunes comme marque en France.

La commission a jugé par référence à plusieurs pays qui utilisaient l'équivalent de pages jaunes dans leurs langues pour désigner l'annuaire professionnel, que cette appellation était banale et descriptive.

Cette affaire met également en avant un refus de la commission de reconnaître la marque « telle quelle ».

L'article 6 quinquies de la convention d'union de Paris de 1883 interdit en principe, sous certaines réserves, qu'une marque soit refusée à l'enregistrement ou invalidée en vertu de la loi nationale, dès lors que cette marque était déjà régulièrement enregistrée dans le pays d'origine en application de la loi de ce pays.

Cette règle permet de protéger le même signe dans différents pays, même si dans certains d'entre eux, il ne serait pas protégeable comme marque.

Loin d'appliquer ce principe la commission d'arbitrage s'est engouffrée dans une exception prévue à l'article 6 quinquies.

Celui-ci pose que le principe de la marque « telle quelle » ne s'appliquera pas si la marque visée est dépourvue de caractère distinctif ou quelle soit exclusivement descriptive ou usuelle.

C'est ce qu'a prouvé le panel dans cette affaire pages jaunes .com où elle constate que la marque est banale et descriptive notamment parce qu'elle a constaté que les Anglais utilisent pour le même produit le terme « yellow pages » et que les Espagnols utilisaient le terme « amirillas paginas ».

C) OMPI et principes directeurs de l'ICANN

⁴⁵ « Une seule lettre vous manque » D cah aff 2000 N°36 PII

⁴⁶ D2000-0273 Yahoo Inc ;D 2000-0848 Altavista.com

⁴⁷ D2000-0430 chr « Droit de l'Internet » par l'ERCIM JCP èd E 2000 N° 47 P 1856 N°11 obs Le Stanc et Vivant.

⁴⁸ D 2000-0055 « Guerlain SA »

⁴⁹ D 2000-0647 « Le monde interactif »

⁵⁰ D 2000-0849, RD propr intel 2000 N° 113, comm.com electr 2000 N°10, com N°99 obs Caron

Selon l'article 4a) le fardeau de la preuve d'un éventuel cybersquatting repose sur le demandeur. Le demandeur devra établir que les 3 éléments suivants sont rencontrés.

a) Ce dernier devra donc prouver que le nom de domaine est « identique et semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits ».

L'affaire Euro-Tunnel⁵¹ est venue préciser que l'adjonction d'un trait d'union à la marque d'origine est inopérante.

Cette affaire nous précise également que la confusion pourra être établie par le fait que les moteurs de recherche donnent accès indifféremment au site légitime et au site « pirate ».

b) Il devra ensuite prouver que le demandeur n'avait aucun droit sur le nom de domaine « ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ».

Le non-usage du nom de domaine est retenu très souvent comme un indice de l'absence d'intérêt légitime.⁵²

La commission retient dans d'autres cas, que le détenteur du nom n'a reçu aucune autorisation et ni aucune licence.⁵³

c) Il devra enfin prouver que le nom a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En ce qui concerne ce dernier critère, la première affaire qu'a connue l'OMPI posait déjà que la mauvaise foi doit s'apprécier au moment du dépôt mais aussi par la suite.

Demander un nom de domaine sans rapport avec son activité a été jugé⁵⁴ comme un indice de mauvaise foi.

Dans cette même décision le fait d'avoir tenté de monnayer est évidemment considéré comme une preuve flagrante de la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine.

Enfin, le fait qu'aucun site n'ait été réalisé par le détenteur du nom de domaine est aussi retenu comme un indice de mauvaise foi.⁵⁵

Section 3 : Etats-Unis

Le 2 novembre 1999, le président Clinton a signé la loi intitulée « anti cybersquatting consumer protection act ».

Cette loi américaine a été adoptée également pour prévenir des enregistrements abusifs de noms de domaine.

La loi sénatoriale 1948 fournit une nouvelle cause d'action selon un §43(d) de l'acte de Lanham aux propriétaires de marques qui voient celle-ci détournées par des cybersquatters.

Cette nouvelle loi porte réforme du droit des marques.

Avant cette loi, certaines décisions rendues en matière de cybersquatting mettaient en évidence un manque de fondements juridiques adaptés aux demandes de ceux qui voulaient lutter contre le cybersquatting.

Nous verrons donc après avoir analysé plus en détails la loi comment se caractérise la lutte contre le cybersquatting aux Etats-Unis, nous observerons quelle est la situation depuis la promulgation de cette loi.

⁵¹ D 2000-0038

⁵² D 2000-0173 « Europay International SA »

⁵³ D 2000-0231 « parfums Christian Dior » ; D 2000-0055 « Guerlain SA ».

⁵⁴ D 2000-0171

⁵⁵ D 2000-0474 « télévision française 1 »

§1- La situation antérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act

Une rapide analyse des décisions intervenues avant cette loi nous permet de douter de leur issue si elle avait lieu sous l'empire de cette nouvelle loi.

On pense d'abord à l'affaire [e toys.com/etoy.com](#) (29 novembre 1999) où une cour de Los Angeles a ordonné à un groupe d'artistes qui s'intitulait etoy, à la suite d'une assignation en contrefaçon et dilution de marque intentée par le distributeur de jouets en ligne e toys, de cesser d'utiliser le nom de domaine etoy .com.

On ne peut s'empêcher de se demander si dans d'autres circonstances le groupe d'artistes n'aurait pas pu invoquer une des dispositions de la loi qui prévoit comme tempérament les aux critères de détermination de la mauvaise foi, que la responsabilité sera écartée si le défendeur pensait que l'utilisation du nom de domaine était loyale et licite.

Le groupe de rock s'appelait en effet etoy. Il était donc en droit de croire que son dépôt était loyal et licite.

De la même manière dans une autre affaire celle [volkswagen/virtual works](#) (23 novembre 1999) on peut s'interroger sur le fait de savoir si la cour fédérale de District qui a refusé à la société Volkswagen l'octroi d'une injonction préliminaire contre la société Virtual Works afin de lui ordonner de cesser d'utiliser le nom de domaine WV.net, aurait jugé dans le même sens eu égard à l'exigence de bonne foi exigée par cette nouvelle loi.

La société Virtual Works avait qui plus est déposé non pas le nom de domaine VW.net mais celui WV.net.

Depuis sa promulgation et à l'instar du texte établissant l'ICANN, la loi anti cybersquatting consumer protection act a rendu enthousiaste tous les observateurs, nous verrons donc l'influence de cette loi dans la lutte contre le cybersquatting.

§2- La situation postérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act

En début d'année 2000, [l'université de Harvard](#) avait déjà engagé une action fondée sur cette loi afin de faire face à l'enregistrement de 67 noms de domaine qui contiennent alternativement les noms de « Harvard » ou « Radcliffe » qui sont des marques déposées.

A l'appui de sa demande l'université a fait valoir que le titulaire des noms de domaine litigieux aurait offert de les céder à titre onéreux tout en sachant que l'offre par le propriétaire du nom de domaine avec profit constitue dans la loi un des critères de détermination de la mauvaise foi du déposant.

Le fait que le défendeur ait enregistré 67 noms de domaine approchant les noms de Harvard constitue l'un des facteurs déterminant de la mauvaise foi prévue par la loi qui dispose qu'est de mauvaise foi « une personne qui enregistre ou acquiert de nombreux noms de domaine identiques ou similaires à la marque ».

De la même façon qu'on a pu voir en France et dans les différents centres d'arbitrage de l'ICANN, se développer des actions tenant au nom patronymique des personnes

Une première affaire a été intentée en justice par [Brad Pitt](#) afin de voir condamner l'utilisateur du nom de domaine Brad Pitt.com.

Dans le même sens, la ligue nationale du football américain (NFL) poursuit en justice les propriétaires d'un site dénommé NFLToday.com.

Dans l'affaire [NFLToday](#), la NFL se base d'une part sur le fait que l'enregistrement aurait été réalisé de mauvaise foi et que d'autre part, l'utilisation d'un tel site comporte un risque de confusion pour le consommateur.

La NFL met en avant le fait que ces 2 sites présentaient des services similaires et qu'il y avait un risque de confusion pour le consommateur. Celui-ci pouvait croire qu'il utilise le site officiel et se croire du même coup affilié.

Depuis cette affaire, s'est créée une association regroupant diverses ligues sportives d'outre atlantique, dont la NBA (basket ball), la NHL (hockey sur glace) ou encore la NFL (football américain). Cette association a pour but de lutter contre le cybersquatting manifeste dans le domaine des marques déposées relatives au sport.

On se rend compte avec ces différentes décisions que nous venons de voir que ce nouvel instrument offre tout comme l'ICANN avant lui une véritable avancée au problème du cybersquatting aux Etats Unis.

Ce succès s'explique en partie par des dispositions spécifiques au problème du cybersquatting avec notamment son volet de sanctions financières comprenant des dommages et intérêts forfaitaires compris entre 1000 et 100 000 dollars.

Nous achèverons l'analyse des dispositions de cette loi ainsi que l'analyse de son champ d'application territoriale.

§3- Les dispositions de la loi et son champ d'application territoriale

La nouvelle section 43 (d) du Lanham Act dispose qu'elle a pour but de « rendre civilement responsable envers le titulaire d'une marque toute personne qui de mauvaise foi et avec l'intention de cette marque, enregistre vend ou utilise un nom de domaine, qui à la date de son enregistrement (1) est identique ou similaire à une marque distinctive (2) opère une dilution d'une marque consiste en certaines marques ou noms protégés définis par la loi ».

A l'instar de l'ICANN la loi ajoute des critères de détermination de la mauvaise foi. Elle énonce pour cela une liste de comportements démontrant cette mauvaise foi.
La mauvaise foi sera prouvée notamment :

« Quand le nom de domaine est le nom légal de la personne à l'exception de l'utilisation légitime par une personne de son nom ».

« L'intéressé a offert de vendre le nom de domaine sans pour autant l'avoir utiliser ou l'a utilisé d'une mauvaise façon ».

« L'intéressé a enregistré ou acquis un grand nombre de noms de domaine identique ou quasiment identique à la marque ».

« Le fait pour la personne de donner des informations fausses ou trompeuses lors de l'enregistrement du nom de domaine ».

« Le fait pour la personne d'enregistrer ou acquérir de multiples noms de domaine, qu'elle sait être identique ou que l'on peut confondre avec les marques de tiers au moment de l'enregistrement de ces noms de domaine ».

« L'intention de la personne de rediriger des consommateurs ou des clients du site web du propriétaire de la marque vers un site accessible sous un nom de domaine qui pourrait porter préjudice à la notoriété de la marque, que ce soit pour en profiter ou pour tenter de dénigrer la marque ».

La loi en précisant ces critères de mauvaise foi indique que la responsabilité du déposant sera écartée si le défendeur prouve qu'il avait de bonnes raisons de croire que l'utilisation du nom était loyale et licite.

Dans les autres cas, les tribunaux sont autorisés à ordonner l'annulation du nom de domaine ou son transfert au titulaire de la marque.

En ce qui concerne le champ d'application territoriale de cette loi, une jurisprudence du 24 juillet 2000 de la cour fédérale du District de Virginie nous a apporté quelques enseignements.

Les faits de l'espèce sont les suivants :

Le défendeur avait enregistré depuis le Canada mais par l'intermédiaire d'un registrars américains, les noms de domaine Technodome.com et DestinationTechnodome.com.

Or, le demandeur, quelques années auparavant avait élaboré un projet commercial de sites récréatifs qui devait être développé dans plusieurs pays notamment au Canada.

Persuadé que le défendeur avait enregistré les noms de domaine après avoir été informé de ses intentions, il intente une action sur le visa de l'article 1125 (d) (2).

La loi américaine prévoit en effet à son article 1125 (d)(2), qu'une action en revendication d'un nom de domaine peut être accueillie alors même que la cour n'aurait pas compétence res materiae parfaite.

Ainsi un demandeur pourrait obtenir une ordonnance d'interdiction d'une cour fédérale si :

1) Cette dernière n'est pas compétente en raison de la situation géographique du titulaire du nom de domaine ;

2) et si après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le demandeur n'est pas capable de trouver la personne qui pourrait être défenderesse.

C'est donc de cette façon qu'une Cour américaine peut se déclarer compétente pour se saisir d'un litige pour lequel elle n'aurait pas compétence.

Dans notre affaire le seul élément de rattachement avec le territoire américain dont pourrait arguer le demandeur est que le registrars Network Solution INC auprès duquel le demandeur a enregistré les 2 noms de domaine en cause est situé aux Etats Unis car le défendeur réside quant à lui dans la province d'Ontario au Canada.

Pourtant, la cour a accueilli la demande et a ordonné au registrars de geler les noms de domaine en litige jusqu'à ce qu'il soit jugé sur le fond.

L'article 1125 (d) (2) confère donc aux cours américaines une compétence exorbitante de droit commun.

En conclusion, cette affaire laisse présager que pour qu'une telle action soit entendue par un tribunal américain, il suffit que le registrars des noms de domaine en cause soit situé dans un Etat américain.

Chapitre second : Des avancées qui ne suffisent néanmoins pas à mettre un terme au phénomène

Nous verrons dans cette seconde partie que certaines questions posent toujours problème, mais que malgré tout la lutte contre le cybersquatting a connu ces dernières années de nombreuses avancées.

Section 1 : Des interrogations se posent toujours

§1- le principe de la spécialité est-il transposable aux noms de domaine ?

Ce principe pose qu'un signe approprié à titre de marque n'est indisponible que pour désigner les produits et les services figurant dans l'acte de dépôt.

Un tiers peut donc déposer comme marque des produits ou des services différents.

L'affaire Alice nous a en effet amené à nous poser la question de l'adaptation de ce principe du droit des marques aux noms de domaine.

Cette affaire concerne le domaine .fr et les droits que les parties revendiquent sont français.

Ce n'est pas à proprement parler du cybersquatting néanmoins les enseignements sont intéressants lorsqu'on envisage les limites de l'action intentée pour cybersquatting.

Les enseignements de la jurisprudence Alice représentent une contribution précieuse à la construction juridique du nom de domaine.

Elle oppose pour une fois 2 personnes ayant des intérêts légitimes. Après une décision de première instance très critiquée par la doctrine.

La cour d'appel⁵⁶ a quant elle comparé les droits en présence ; elle énonce que si la SNC Alice possède une antériorité sur l'usage de sa dénomination sociale, il « ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA ALice, alors qu'il s'agit d'un prénom commun et qu'en raison des activités totalement différentes des 2 sociétés, il ne peut y avoir confusion dans l'esprit du public ».

Ce risque de confusion n'aurait été possible selon la cour d'appel que s'il s'agissait, par exemple, de 2 agences de publicité.

Selon un auteur⁵⁷ « la solution paraît saine et devoir être saluée comme relevant du bon sens, sans quoi les déposants de noms de domaines de bonne foi se trouveraient systématiquement à la merci de détenteur de droits supposés supérieurs du fait de leur seule antériorité car faisant l'objet d'un régime juridique expressément consacré par la loi ou la jurisprudence, alors que le nom de domaine n'a pas eu ce mérite ».

Comment en effet rendre compatible le système de marques, voire des dénominations sociales et des noms commerciaux, qui est étatique et national pour l'essentiel, avec le système privé et international de gestion des noms de domaines ?

L'AFNIC reconnaît dans sa charte de nommage la possibilité d'ajouter un élément pour palier à une homonymie ; néanmoins ce n'est qu'une possibilité et non une obligation.

Le professeur Michel Vivant⁵⁸ considère quant à lui « que la seule échappatoire satisfaisante serait de pouvoir organiser dans le contexte du nommage, une coexistence comme dans l'affaire « mazda »⁵⁹ à s'identifier comme « mazda automobiles » a coté de la marque « mazda » simple réservée aux piles électriques.

⁵⁶ CA Paris 14^e ch, 4 dec 1998 JCP ed E 1999 IP 955, n°23, obs Vivant et Le Stanc, rev. Lamy dr aff. 1999, n°819, obs Costes; voir aussi Dietrich Y; Alice hors de l'évidence..., cahiers Lamy, an 1999(I) P7.

⁵⁷ Raoul Fuentes « l'affaire Alice. Et l'émergence des droits du détenteur d'un nom de domaine ». Expertises mai 1999 p 146.

⁵⁸ Lamy informatique et réseaux N°2354

⁵⁹ CA Paris 19 oct 1970, Ann. Prop. Ind 1971, p.1

§2- Le cybersquatting peut-il être correctement combattu par les titulaires d'AOC ?

Dans le courant de l'année 1999, certains titulaires d'appellation d'origine contrôlée (en particulier les producteurs de vin) ont constaté que des cybersquatters avaient déposé leurs appellations à titre de nom de domaine.

Un article⁶⁰ révélait que des producteurs de vin de Châteauneuf-du-Pape, qui voulaient créer un site Internet lié à cette appellation d'origine contrôlée avait découvert à leur grande surprise que l'adresse .com était déjà réservée et qu'elle était à vendre 20 000 dollars.

Même si nous n'avons pas trouvé de jugement opposant un cybersquatter à des titulaires d'appellation d'origine contrôlée, nous pouvons nous interroger sur leurs chances de succès devant des tribunaux français ou devant l'un des centres d'arbitrage de l'ICANN d'une action en revendication ou en annulation du nom de domaine.

Il convient avant tout de définir ce qu'est une appellation d'origine.

L'article L 721-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « constitue une appellation d'origine, la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire, et dont la qualité et les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ».

La jurisprudence⁶¹ est venue préciser que « ce signe collectif dont l'usage appartient à tous les producteurs d'une région considérée, empêche qu'un producteur s'approprie personnellement à titre de marque la seule appellation d'origine ».

Si ce principe était extensible au nom de domaine, les titulaires d'appellation d'origine contrôlée pourraient agir contre un cybersquatter en vertu de l'impossibilité qu'a ce dernier de s'approprier l'appellation d'origine contrôlée pour lui seul.

Le fondement de l'action variera néanmoins selon la qualité du cybersquatter.

S'il s'agit d'un producteur qui a tenté de s'approprier personnellement et donc sans le concours des autres titulaires, le nom de domaine, on peut penser que la décision suivra celle relative à la marque précédemment citée.

A ce propos dans l'article issu de la revue « Expertises » l'auteur s'interroge sur le fait que Champagne .com puisse appartenir à Moët et Chandon.

S'il s'agit d'un cybersquatter qui utilise comme nom de domaine l'AOC alors même que ce site sert à promouvoir tout autre chose, que se passera-t-il ?

Si on tente une nouvelle fois l'analogie avec la marque, force est de constater que l'article L 115-5 alinéa 4 du code de la consommation interdit « l'utilisation d'une appellation d'origine, même pour des produits différents, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ».

En 1991, le législateur est venu compléter l'article 711-4 du code de la propriété intellectuelle en précisant que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une appellation d'origine protégée ».

La jurisprudence dans une célèbre affaire CA Paris 1^{er} ch, sect A 15 déc 1993⁶² a condamné pour parasitisme l'utilisation de l'appellation champagne pour un parfum.

Les titulaires d'appellation pourraient selon nous suivre le raisonnement de la marque et invoqué une contrefaçon voire des agissements parasitaires du fait de l'usage par le cybersquatter du nom de domaine reproduisant leur AOC.

⁶⁰ « Le monde du vin se mobilise contre les « pirates » du .com » Expertises juin 1999 p 170.

⁶¹ CA Paris 22 avril 1986, PIBD 1986, III p 314

⁶² D 1994 jur P 147 note Le Tourneau JCP èd G 1994 II N°22229 note F Pollaud-Dulian

Ils pourraient mettre en avant la volonté de ce dernier de profiter de la notoriété de l'appellation, de porter préjudice à une richesse collective mais également se prévaloir d'une dilution voire un affaiblissement de l'appellation.

Tout nous laisse croire qu'en France, le raisonnement appliqué aux marques puisse être étendu au nom de domaine.

Mais qu'en sera-t-il devant l'ICANN ?

L'une des lacunes des dispositions qu'a pu prendre l'ICANN réside dans le fait qu'il n'ait pas pris en compte les AOC.

Nous verrons dans la deuxième partie relative aux avancées déterminantes dans la lutte contre le cybersquatting, que l'ICANN doit prochainement ouvrir la procédure d'arbitrage aux AOC.

Section 2 : Les nouvelles sources de conflits

L'Internet étant sujet à innovations constantes certaines d'entre elles, bien qu'étant motivées par des préoccupations légitimes ajoutent à la complexité de la lutte contre le cybersquatting.

C'est ce que nous verrons en analysant les deux dernières innovations en matière de noms de domaines dits multilingues ainsi que les noms de domaines accentués.

§1- les noms de domaine multilingues

Alors que l'ICANN par l'intermédiaire des centres d'arbitrage commençait à peine à gérer les conflits naissant des .com ; .net ; .org, voici que surgissent des noms de domaine en caractères chinois, japonais, cyrilliques ou scandinaves.

Même si leurs créations répondent à un besoin légitime qu'ont les populations non anglophones dans leur utilisation l'Internet dans leurs propres langues cela constitue dans le même temps la menace d'un renforcement du cybersquatting.

En effet ce système doit en principe permettre aux japonais de composer l'URL d'une société non plus en caractères latins mais en japonais.

Pour l'heure ce problème n'est pas d'actualité étant donnée que ces noms ne peuvent fonctionner, l'IETF (Internet Engineering Task Force) n'ayant pas fixé les normes permettant de l'utiliser.

De nouveaux conflits relatifs aux noms de domaine multilingues notamment à cause des noms de domaine japonais sont néanmoins déjà apparus devant l'OMPI.

La première décision rendue par l'OMPI⁶³ le 23 mars 2001 met en avant la nouvelle source de conflit que peut constituer les noms de domaine accentués.

Depuis cette date, plusieurs affaires sont en instance devant l'OMPI et leurs nombres nous prouvent que ce problème risque d'être la source d'une augmentation des contentieux.

La deuxième innovation est celle des noms de domaine accentués.

§2- Les noms de domaine accentués

Après l'avoir testé préalablement en .cc dans les îles Cocos proche de l'Australie, l'ICANN a lancé les noms de domaine accentués pour tous les pays du monde. On comprend aisément que cette innovation intéresse tout particulièrement les pays utilisant l'accent dans leur alphabet comme les pays scandinaves ou la France.

La création de ces noms de domaine répond à 2 principales volontés. Le désir des non anglophones d'écrire leur URL avec leur alphabet et leur volonté de bien orthographier les noms de domaine. On peut penser également au souci des industriels de mieux pénétrer les marchés.

L'engouement provoqué par l'idée des noms de domaines accentués a comme on pouvait le prévoir connu un large succès.

Le lancement des noms de domaine accentué date du 26 février 2001.

⁶³ Decision D 2000-1791 Sankyo Co.,Ltd. /Zhu Jiajun

Un « who is » permettant de connaître les détenteurs de noms de domaine avec accents laisse déjà entrevoir des sources de conflits futurs.

En effet certains titulaires de noms de domaine ne sont pas les titulaires légitimes des marques correspondantes.

C'est ce que met en avant le journal du net⁶⁴ repris en cela par la revue Expertises.⁶⁵

Ils recensent trois types d'acquéreurs.

D'abord la liste des noms de domaine réservés par des particuliers ou sociétés qui n'ont probablement pas les droits sur le nom (France télévision, Télé7 jours, etc). D'autres URL sont réservés par les bureaux d'enregistrement eux-mêmes pour être vendues par la suite aux enchères et éviter « selon eux » qu'un titulaire illégitime ne se l'approprie. En effet on ne peut s'empêcher de penser aux gains que pourraient faire ces centres d'enregistrement grâce à la vente par exemple, du nom de domaine supermarché .com, mis aux enchères récemment.

Le troisième groupe serait quant à lui constitué par les sociétés titulaires de droits sur les noms de domaine qu'ils réservent.

Le lancement du procédé permettant d'utiliser les noms de domaine accentués n'est pas prévu avant la fin de l'année 2001.

Des questions se poseront certainement quant aux noms de domaine accentués.

Lorsqu'il y aura conflit entre un nom de domaine accentué et un nom de domaine sans accent que se passera-t-il ?

Si le titulaire du nom de domaine sans accent est également titulaire d'une marque, on peut penser qu'il pourra invoquer un des mécanismes classiques du droit français des marques comme la contrefaçon pour obtenir que le nom de domaine avec accent lui soit restitué.

La question devient plus complexe si le titulaire du nom de domaine sans accent a omis de faire enregistrer son nom de domaine en tant que marque.

Se posera alors la question de savoir, quel nom de domaine prévaut sur l'autre ?

Si les 2 noms de domaine servent à promouvoir 2 activités différentes, le principe de spécialité s'appliquera-t-il ?

Dans le cas où les noms de domaines serviraient à promouvoir des activités identiques, on est en droit de se demander comment s'orientera la solution du conflit.

Laissera-t-on coexister les 2 noms de domaine alors même que la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine serait avérée ? Ou bien permettra-t-on au détenteur du nom de domaine sans accent de récupérer le nom de domaine avec accent parce qu'il l'a déposé avant celui qui la déposé avec accent ?

Cela relancera sûrement le débat sur le statut du nom de domaine.

La jurisprudence en répondant à certaines affaires de cybersquatting nous permet de voir petit à petit émerger un statut du nom de nom de domaine.

Il paraît indiscutable que l'on soit dans la famille des identifiants.

Il se rapproche à certains égards du droit des marques, de l'enseigne, du nom commercial ou même de la raison sociale.

L'inconvénient réside dans le fait que ces analogies ne suffisent pas à classer le nom de domaine dans l'un de ses identifiants.

Section 3 : Des avancées néanmoins déterminantes

L'avancée la plus importante qu'ait provoqué la création de l'ICANN réside dans le fait que le même cybersquatteur qui en 1997 déposait des noms de domaine semblables à des marques en toute impunité en pensant quelques temps plus tard gagner des sommes astronomiques pour avoir vendu son nom de domaine à son titulaire légitime, ne se sent plus à l'heure actuelle dans le même état d'esprit.

Il sait maintenant qu'en enregistrant un nom de domaine auprès de l'ICANN, il est censé garantir sa bonne foi. Dans le cas où sa mauvaise foi viendrait à être prouvée par la commission d'arbitrage, il pourrait être privé de ce nom de domaine dans un délai assez bref.

⁶⁴ www.journaldunet.com

⁶⁵ Expertises avril 2001 p 125

Une des autres avancées déterminantes réside dans le coût de la procédure devant l'un des centres d'arbitrage de l'ICANN.

Celui-ci est assez faible surtout quand on le compare à la procédure très coûteuse à laquelle étaient jusque là astreint les titulaires « naturels » qui tentaient de récupérer leurs noms de domaine.

Avant la création de l'ICANN à la fin de l'année 1999, on se rendait en effet compte que les titulaires légitimes préféraient souvent pour des questions de temps et d'argent payer le cybersquatteur sans aller devant les tribunaux. Il n'était également pas sûr de l'issue de la procédure longue et coûteuse qui les attendaient.

Avant que n'interviennent les nouvelles règles de résolution de l'ICANN, les titulaires « naturels » de noms de domaine qui souhaitaient les récupérer devaient passer par la police de résolution des conflits de la société Network solutions Inc (seule entité habilitée à enregistrer des noms de domaine générique de premier niveau).

C'est là toute la différence avec la situation qu'on observe à l'heure actuelle. Les victimes de cybersquatting n'hésitent plus à porter plainte et le bilan de l'OMPI rendu après une année d'activité est là pour en attester.

A la fin de l'année 2000, l'OMPI fait état de 1841 plaintes déposées et de 1826 décisions rendues. Parmi les décisions rendues 817 ont ordonné un transfert, 7 annulations ont été prononcées et enfin 183 plaintes ont été rejetées.⁶⁶

Cela montre bien que cet organisme a été beaucoup sollicité et que les victimes n'hésitent pas à y recourir.

Une répartition géographique des décisions rendues établie en septembre 2000 montre sans grande surprise que 639 plaignants étaient domiciliés aux Etats-Unis contre seulement 71 en France.

L'ICANN doit aussi veiller à la stabilité sur Internet. La progression très importante de la demande sur le .com pose depuis plusieurs années de très importants problèmes. L'IAHC avait prévu la création de 7 nouveaux GTLDS, mais ce projet a avorté.

Récemment l'ICANN a émis de nouvelles propositions dans ce sens. Ainsi dans un communiqué du 16 novembre 2000, elle annonce une liste de nouveaux GTLDS potentiels. Il y aurait ainsi un .aero, .biz, .coop, .info, .name, .museum, .pro. Elle invite encore une fois tous les usagers et les professionnels du net à participer à leur élaboration.

Le lancement de ces sept nouveaux de domaine qui avait dans un premier temps été prévu pour le mois de juillet 2001 n'aura pas lieu, l'ICANN ayant annoncé des négociations difficiles avec les sept opérateurs désignés en novembre dernier par l'organisme de régulation.

Le 15 mai 2001 l'ICANN a lancé les noms de domaine .biz et .info. Cela pourrait permettre l'adaptation du principe de spécialité au droit des marques. Si l'on prend le cas de 2 sociétés exerçant dans des secteurs d'activité différents, la première dans le secteur journalistique, la seconde dans le domaine de l'import-export.

Ces noms de domaines permettront à la première entreprise de revendiquer le nom de domaine en .info spécifique à l'information et à la seconde entreprise d'utiliser le .biz spécifique au business.

Les centres d'arbitrage de l'ICANN pourront alors considérer que le dépôt du nom de domaine en .info par l'entreprise d'import-export relève d'une mauvaise foi caractéristique et décider de rendre à l'entreprise de presse son nom de domaine en .info.

La prochaine arrivée des 5 autres noms de domaine comme les .aero spécifique aux voyages et autre point .museum spécifique aux musées permettront d'accentuer cette tendance à la spécialisation des noms de domaine.

Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que le lancement de ces nouveaux noms provoquera une « nouvelle ruée vers l'or » pour d'éventuels cybersquatters qui essayeront une nouvelle fois malgré la réglementation en vigueur de déposer des noms de domaines de marques avant leurs titulaires « naturels ».

⁶⁶ « Plébiscite pour la procédure d'arbitrage » Expertises décembre 2000 p 365.

L'OMPI a entamé un nouveau processus de consultation sur les noms de domaine qui devrait permettre de résoudre les questions non encore solutionnées dont nous avons parlé précédemment. Ainsi vers juillet 2001 on devrait assister à l'ouverture de la procédure d'arbitrage aux autres signes distinctifs (AOC, nom patronymique, nom des organismes internationaux, etc) qui figuraient jusque là comme les « parents pauvres » de la réforme des litiges en matière de noms de domaine.

Conclusion

L'Internet a longtemps été en raison de son aspect « confidentiel » en dehors de toutes préoccupations d'ordre juridique.

Le succès fulgurant qu'il a connu par la suite a aiguisé l'appétit de personnes qui ont pleinement profité de la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Ces cybersquatters ont été combattus par la France, l'ICANN en tant qu'organe de régulation d'Internet et enfin par les Etats-Unis.

Quand on dresse le bilan de la lutte contre le cybersquatting, on est amené à se demander si les dispositions prises mises en place par ces différents pays et organisme suffiront à sonner le glas de cette pratique.

Est-ce donc la fin du « pillage » ?

Nous pensons qu'une certaine forme de cybersquatting empreint de mauvaise foi caractérisée devra à terme disparaître tant la solution du litige paraît évidente.

Il faudra néanmoins réserver le cas des cybersquatters qui s'appuient sur les « failles » du système pour arriver à leurs fins.

Ce ne sera que lorsque ces lacunes seront comblées que l'on pourra envisager la fin du phénomène.

Il paraîtra à ce moment là difficile voire impossible qu'un cyberquatter obtienne du titulaire légitime d'un nom de domaine de l'argent ou un quelconque avantage, alors même que ce dernier sait pertinemment qu'une procédure simple et efficace et surtout moins coûteuse peut lui permettre de récupérer le nom de domaine qui lui revient de droit.

Bibliographie

I) MEMOIRES, THESES ET OUVRAGES SPECIAUX

J. Lassota « Les noms de domaine et leur contentieux ». Mémoire DEA Montpellier, 1999 ;

J-B Duval, « La coexistence des noms de domaine ». Mémoire DEA Montpellier, 2000 ;

A Bensoussan
Internet aspects juridiques, Hermès, 2^{ème} éd., 1998

M Wautelet
« Les cyberconflits : Internet, autoroute de l'information et cyberspace : Quelles menaces ? », GRIP, 1998.

II) ARTICLES ET CHRONIQUES

A Bouvel
« Cybersquatting » de marque notoire : contrefaçon ou parasitisme ? , Comm.com.électr.2000, chron., P.9.

Bertrand Vallantin
Expertises juin 2000 p 191 «Vers la création prétorienne d'un référé de fond de l'Internet ? ».

J Larrieu
« Protection d'une marque renommée contre le cyberpiratage », Expertises 1999, n°229, p.260 ;

Marie-Emmanuelle Haas, Bertrand Thoré

« L'évaluation du préjudice dans les affaires de cybersquatting » Gazette du Palais vendredi 27, samedi 28 octobre 2000.

L.Ravillon

« Le recours à la technique du « premier arrivé, premier servi » dans le droit des nouvelles technologies. Ou comment gérer la rareté des ressources naturelles ou informatiques ». JCP La semaine juridique N° 47 22 novembre 2000.

Michel Vivant

Rapport de synthèse du sommet mondial des régulateurs sur « Internet et les nouveaux noms services » : Un premier bilan, Bull. Lamy droit de l'informatique et des réseaux, jan.2000 n°121 p.1.

Cédric Manara

« L'utilisation du signe distinctif d'autrui en tant que nom de domaine est-elle licite ? ». Dalloz 2000 n°4.

Cédric Manara

« A propos du caractère des noms de domaine ». Dalloz, 2000 N°8.

Raoul Fuentes

« L'affaire Alice. Et l'émergence des droits du détenteur d'un nom de domaine ». Expertises mai 1999 p 146.

Monique Viala

« Le contentieux des noms de domaine : confirmation et limites de l'application des règles « classiques » du droit français ».

Dalloz 2000 N°6.

Jacques Larrieu

« Protection d'une marque renommée contre le cyberpiratage ».
Expertises août-septembre 1999 p 260

Cyril Fabre

« Etat des lieux du règlement international des litiges ».
Expertises avril 2000 p 96.

Monique Linglet

« Jacques LARRIEU en ses cyberdomaines ».

Nom de domaine : Première décision sur un nom patronymique

Expertises août-septembre 2000 p 250.

L'OMPI publie son rapport final sur les noms de domaine

Expertises juin 1999 p 171.

Le monde du vin se mobilise contre les « pirates » de .com.

Expertises juin 1999 p 170.

Cyril Fabre

« De l'antériorité d'un nom de domaine sur une marque ».
Expertises janvier 2001 p 30.

Plébiscite pour la procédure d'arbitrage

Expertises décembre 2000 p 365.

Cybersquatting sur les URL accentués

Expertises avril 2001 p 128.

L. Costes

Le rôle du Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI pour les règlements des litiges relatifs au nom de domaines, Lamy droit de l'informatique et des réseaux, n°129, octobre .2000 p.2 et s.

III) REPERTOIRES ET OUVRAGES PRATIQUES

Lamy Droit de l'informatique et des réseaux

Michel Vivant, Christian Le Stanc et coll.
Edition 2001

IV) TRAITES ET OUVRAGES GENERAUX

D Carreau et P Juillard

Droit international, LGDJ, 1998.

A Chavanne et J-J Burst

Droit de la propriété intellectuelle, Précis Dalloz, 5^{ème} éd, 1998.

V) SITES INTERNET

www.droit-technologie.org

www.iahc.org

www.icann.org

www.internic.org

www.isoc.org

www.journaldunet.com

www.juriscom.net

www.legalis.net

www.nic.fr

www.wipo.org

www.ntia.gouv

Table des matières

<u>Introduction</u>	4
<u>Chapitre premier : Etat des lieux de la lutte contre le cybersquatting</u>	7
<u>Section 1 : France</u>	7
<u>§1- AFNIC (charte de nommage)</u>	7
<u>§2- La jurisprudence des tribunaux français</u>	9
<u>Section 2 : OMPI (ICANN)</u>	14
<u>§1- Les principes directeurs de l'ICANN</u>	14
<u>A) Les dispositions issues des principes directeurs de l'ICANN</u>	14
<u>B) Les critères de détermination de la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine</u>	15
<u>C) Pouvoirs des centres d'arbitrage de l'ICANN</u>	15
<u>D) Portée de l'application des principes directeurs de l'ICANN.</u>	16
<u>E) La procédure</u>	16
<u>F) Les voies de recours dont dispose le titulaire du nom de domaine</u>	17
<u>§2- Analyse des décisions issues des centres d'arbitrages agréés par l'ICANN</u>	17
<u>A) OMPI et noms patronymiques</u>	18
<u>1) Exemples</u>	18
<u>2) Critiques</u>	19
<u>B) OMPI et marques</u>	19
<u>C) OMPI et principes directeurs de l'ICANN</u>	20
<u>Section 3 : Etats-Unis</u>	21
<u>§1- La situation antérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act</u>	22
<u>§2- La situation postérieure à la loi anti cybersquatting consumer protection act</u>	22
<u>§3- Les dispositions de la loi et son champ d'application territoriale</u>	23
<u>Chapitre second : Des avancées qui ne suffisent néanmoins pas à mettre un terme au phénomène</u>	25
<u>Section 1 : Des interrogations se posent toujours</u>	25
<u>§1- le principe de la spécialité est-il transposable aux noms de domaine ?</u>	25
<u>§2- Le cybersquatting peut-il être correctement combattu par les titulaires d'AOC ?</u>	26
<u>Section 2 : Les nouvelles sources de conflits</u>	27

<u>§1- les noms de domaine multilingues</u>	27
<u>§2- Les noms de domaine accentués</u>	27
<u>Section 3 : Des avancées néanmoins déterminantes</u>	28
<u>Conclusion</u>	31
<u>Bibliographie</u>	32
<u>Table des matières</u>	35