



**Présente :**

## **LE CYBERSQUATTING**

**Perspectives en droit comparé franco-canadien**

**Par**

**Julia Morlec**

Mémoire préparé dans le cadre de la Maîtrise de droit des affaires  
de la Faculté de droit de Nantes

– programme d'échange avec l'Université d'Ottawa –

# LE CYBERSQUATTING

## Perspectives en droit comparé franco-canadien

---

Mémoire préparé dans le cadre de la Maîtrise de droit des affaires de la Faculté de droit de Nantes

- programme d'échange avec l'Université d'Ottawa -

# Plan

---

## **Introduction (p.3)**

### **I) Internet, terrain fertile aux abus des cybersquatteurs (p.4)**

#### A) La protection insuffisante du droit commun (p.4)

1- L'application du droit commun au nom de domaine en raison de sa nature juridique

- a) Le nom de domaine n'est pas une marque
- b) Le rapprochement avec d'autres signes distinctifs

2- La faiblesse des droits conférés au titulaire du nom de domaine

#### B) Une pratique favorisée par la souplesse des chartes de nommage (p.10)

1) Une définition stricte : les critères du cybersquatting

- a) L'intention de créer de la confusion, critère commun aux diverses formes cybersquatting
- b) Les critères de l'ICANN : emphase sur la mauvaise foi

2) Des chartes de nommage souples, facteur d'émergence de la pratique

### **II) Droit et technicité dans le règlement des différends : un équilibre à trouver (p.16)**

#### A) La protection judiciaire : l'adaptation du droit à la technique (p.16)

1) Un arsenal juridique présent pour répondre au cybersquatting

- a) L'action en contrefaçon
- b) Les actions de droit commun (responsabilité civile)

2) Les hésitations de la jurisprudence ou l'adaptation progressive à la technique

#### B) Les solutions alternatives : l'adaptation de la technique au droit (p.23)

1) Solutions contractuelles

- a) Les accords de coexistence entre noms de domaines
- b) Les accords sur le dépôt et l'exploitation d'un nom de domaine dans le cadre des contrats de distribution

2) Le règlement extra-judiciaire des différends

- a) ICANN et systèmes locaux de règlement des différends
- b) Les décisions : primauté de la technique sur le droit

## **Conclusion (p.30)**

## **Annexes (p.31)**

## **Bibliographie (p.33)**

## Introduction

---

“Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours. [...] We [Internet users] believe that from ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge. But we cannot accept the solutions you are attempting to impose.”

JP Barlow, “A Declaration of the Independence of Cyberspace”<sup>1</sup>

Ce genre de propositions, prônant une autorégulation exclusive, est représentative des premières philosophies de réglementation du cyberespace. Cependant, ces théories ont rapidement montré leurs limites : l'auto-régulation n'a pas suffi à enrayer les pratiques illicites sur la toile, et il a fallu transposer les principes classiques du droit à ce nouveau medium de communication pour régler les litiges. Parmi ces pratiques illicites, on peut citer la fraude, le spam, le « hacking »<sup>2</sup>, et bien sûr, le cybersquatting.

Celui-ci est couramment défini comme la réservation abusive d'un nom de domaine par une personne sans droits, titres ou intérêts légitimes en violation des droits des tiers, notamment des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la perspective d'une spéculation. L'apparition du phénomène s'explique par l'importance du nom de domaine, qui peut parfois avoir une valeur économique substantielle (on pense aux noms de domaines de marques notoires), et influence en tous cas l'image véhiculée par un personne ou une société.

Au vu de ces éléments, on peut se demander quelles ont été les solutions développées en la matière pour tenter de limiter les effets néfastes de cette pratique.

On constate d'abord que si le cybersquatting a pu émerger, c'est grâce à la spécificité du médium Internet, qui a été, au moins un temps, un terrain fertile aux abus des cybersquatteurs (I). Les institutions de règlement des litiges, aussi bien étatiques qu'alternatives, ont donc dû trouver un équilibre entre la technicité du cyberespace et la nécessité d'application des règles de droit traditionnelles pour intervenir efficacement en la matière. C'est cet équilibre, en passe d'être trouvé, qui permet aujourd'hui de juguler efficacement le phénomène (II).

---

<sup>1</sup> Disponible sur <http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>

<sup>2</sup> « piratage » informatique consistant en l'intrusion frauduleuse dans le système d'un tiers

## I) Internet, terrain fertile aux abus des

---

L'adaptation des normes traditionnelles à Internet n'est pas toujours aisée, et cette période de transition est le terrain de nombreux abus. Ainsi aujourd'hui, le nom de domaine n'est protégé qu'en droit commun, et ne jouit donc que d'une protection relative (A) ; mais c'est surtout la souplesse des chartes de nommage qui a permis au cybersquatting de se développer (B).

### A) La protection insuffisante du droit commun

La question du nom de domaine a suscité de nombreuses discussions aussi bien en jurisprudence qu'en doctrine. De ces débats il est ressorti que le nom de domaine n'est protégé qu'en droit commun (1), ce qui ne permet au titulaire du nom de ne bénéficier que d'un monopole de fait sur celui-ci (2).

#### 1- L'application du droit commun au nom de domaine en raison de sa nature juridique

Le signe distinctif est généralement défini comme toute représentation (mot, graphique, couleur, forme...) servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des concurrents.

La vocation du nom de domaine est quant à elle d'accéder rapidement et facilement à un site. Celui-ci est constitué d'une suite de caractères intelligibles, sous forme alphanumérique, qui se substitue aux seuls chiffres d'une adresse IP<sup>3</sup>, permettant ainsi un accès plus facilement mémorisable à une page web donnée.

Ainsi il semblerait que les noms de domaines puissent avoir une fonction distinctive, puisqu'ils permettent de différencier les sites web entre eux ; c'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence se sont penchées sur la question de leur nature juridique. Alors que la jurisprudence refuse l'assimilation du nom de domaine à une marque (a), les travaux de la doctrine aboutissent à lui dénier plus largement le caractère de signe distinctif (b).

#### a) Le nom de domaine n'est pas une marque

L'assimilation du nom de domaine à une marque de commerce paraît séduisante à première vue. En effet, le nom de domaine peut recouper les fonctions de la marque lorsqu'il est constitué d'un terme ayant un caractère distinctif.

---

<sup>3</sup> « adresse » d'un ordinateur branché à Internet, constitué d'une suite de quatre nombre séparés d'un point comme [175.3.25.81]

C'est dans cet ordre d'idée qu'un auteur canadien a tenté le rapprochement avec la notion de marque de service<sup>4</sup>, qui permet «de marquer un produit immatériel par nature, d'identifier un produit purement intellectuel». C'est aussi la position d'un auteur américain qui explique : « *Service marks do not have to be affixed to the associated goods or containers for registration. This makes domain name especially viable for use in a service mark sense* »<sup>5</sup>.

Pourtant, les rapprochements du nom de domaine avec la marque de commerce ne résistent pas à un examen plus poussé. L'une des différences fondamentales entre ces deux notions tient à la territorialité : alors que les marques de commerce sont réglementées à l'échelon national, les noms de domaine ont une portée internationale.

Une autre différence existe quant à l'enregistrement. D'abord, au Canada, une marque de commerce n'a pas besoin d'être enregistrée pour être utilisée (protection de « Common Law »), ce qui n'est évidemment pas le cas du nom de domaine. Mais surtout, si l'on considère une marque et un nom de domaine enregistrés, l'enregistrement de la première intervient à l'issue d'un examen juridique de validité, alors que le plus souvent, celui du second n'est qu'une formalité administrative (voir I) B)).

Ajoutons que le nom de domaine n'obéit pas au principe de spécialité auquel est soumis la marque. Ce principe, codifié en France à l'article L. 173-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)<sup>6</sup>, et qui s'applique aussi au Canada<sup>7</sup>, signifie que la marque n'est protégée qu'en fonction des produits et services désignés dans son acte d'enregistrement.

Dans le même ordre d'idée, il n'existe aucune obligation d'usage du nom de domaine. Alors que l'art. 714-5 du CPI en France<sup>8</sup>, et l'art. 45 (3) de la loi canadienne sur les marques de commerce (LMC)<sup>9</sup> prévoient la possibilité de déchéance du droit sur la marque pour défaut d'exploitation, cette possibilité ne concerne pas les noms de domaine, qui peuvent ne pas être exploités sans encourir de sanction.

Plus largement, une différence fondamentale réside dans la protection de ces deux éléments. Comme le précisaient les juges dans l'affaire « Amélie

---

<sup>4</sup> « **Les noms de domaine : un pavé dans la marque** », par Pierre-Emmanuel Moysse, disponible sur <http://www.robic.com/publications/Pdf/071-PEM.pdf>

<sup>5</sup> « **Cybermarks : a proposed hierarchical modeling system of registration and Internet Architecture for domain names** », par G. Andrew BARGER, (1996) 29 J.Marshall L. Rev. 623. 637

<sup>6</sup> **Article L713-1** : « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services **qu'il a désignés** » (et seulement ceux-ci).

<sup>7</sup> Sur le fondement des articles 12 (1) (d) et 6 de la loi sur les marques de commerce, selon lesquels une marque de commerce ne peut être enregistrée si elle crée de la confusion, celle-ci étant apprécié notamment en tenant compte du « genre des marchandises, services ou entreprises » (art. 6(5)(c) )

<sup>8</sup> **Article L714-5** : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. »

<sup>9</sup> art. 45 (3) : « Lorsqu'il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l'égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une de ces marchandises ou de l'un de ces services, n'a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence. »

MAURESMO »<sup>10</sup>, la marque a un statut juridique spécifique défini par la loi, ce dont le nom de domaine ne bénéficie pas : il ne peut donc être protégé que « selon les principes généraux du droit commun ».

C'est sur ces différents points que s'est basée la jurisprudence pour décider que le nom de domaine, simple adresse virtuelle, ne peut être qualifié de marque, notamment dans l'affaire « Alta Vista »<sup>11</sup> ; c'est aussi la position de la doctrine<sup>12</sup>.

Cette assimilation à la marque de commerce ayant été refusée, la doctrine et la jurisprudence se sont tournées vers la notion de signe distinctif, pour tenter de conférer une nature juridique claire au nom de domaine.

#### b) Le rapprochement avec d'autres signes distinctifs

Au Canada, la question du statut juridique du nom de domaine ne semble pas particulièrement épineuse. Bien que la qualification de signe distinctif ne puisse pas être retenue (en effet la notion, telle que définie dans la LMC, ne semble destinée qu'à distinguer des biens matériels<sup>13</sup>), il est généralement admis que le nom de domaine bénéficie de la même protection que celle du nom commercial, à savoir une protection de « common law ». Il s'agit donc d'une protection de droit commun, qui naît avec l'utilisation effective du nom : cette utilisation crée en effet un achalandage, un bassin potentiel de clientèle qui sera considéré comme un actif de la société et qui devra en conséquent être protégée contre tout risque de confusion<sup>14</sup>.

En France, le seul jugement en la matière a été rendu dans l'affaire « Océanet »<sup>15</sup>, une décision isolée dans la jurisprudence et assez controversée, et dans laquelle les juges ont validé l'antériorité d'un nom de domaine sur un

---

<sup>10</sup> TGI Nanterre ord. Réf. 13/03/2000 **Amélie Mauresmo c. Sté Internic** ; Com Com Electr Juin 2000 p.20 9<sup>o</sup> décision.

<sup>11</sup> Tribunal de Commerce de Paris, référé 28/01/00 **AV Internet Solution Limited c. R.Pérez et SARL Adar Web** Com Com Electr Juin 2000 p.19 décision n°4

<sup>12</sup> note de Christophe Caron : « **Noms de domaine : florilège jurisprudentiel** » Com Com Electr Juin 2000 p.22 : « Le nom de domaine n'est pas en tant que tel une marque ».

<sup>13</sup> **Art. 2 de la Loi canadienne sur les marques de commerce** :

« Signe distinctif » Selon le cas :

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

<sup>14</sup> Voir notamment « le **fonds de commerce virtuel** », par Indragandhi Balassoupramaniane, avocate, disponible sur <http://www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?article=/journal/vol34/no14/autoroute.html>

<sup>15</sup> TGI Le Mans, 29 juin 1999, **aff. Microcaz c/ Océanet**, disponible notamment sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tjimans19990629.htm>

dépôt de marque d'une entreprise du même secteur à l'Inpi<sup>16</sup>. Comme l'expliquent MM. Glaize et Nappey dans leur article consacré à cette affaire<sup>17</sup> : « en considérant le nom de domaine comme l'un des droits opposables à l'enregistrement d'une marque au titre de l'article L. 711-4 du CPI<sup>18</sup>, le Tribunal tente de cerner la nature juridique du nom de domaine. Si la solution apportée est malheureusement mal fondée, à l'issue de ce jugement, on peut se demander si le nom de domaine fait partie des droits antérieurs visés à l'article L. 711-4 du CPI, dont la liste qui apparaît pourtant exhaustive reste ouverte par l'adverbe "notamment". »

C'est dans cet ordre d'idées que plusieurs rapprochements avec des signes distinctifs classiques ont été imaginés par la doctrine.

Dans un article consacré au statut du nom de domaine<sup>19</sup>, Grégoire Loiseau rapproche notamment le nom de domaine et le nom commercial. Celui-ci se définit comme la « dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle »<sup>20</sup> ; il est un élément du fonds de commerce<sup>21</sup>. Le nom de domaine permettrait donc de désigner une entreprise développant son activité commerciale sur Internet, c'est-à-dire un « fonds virtuel ». C'est l'hypothèse retenue, comme nous l'avons vu, au Canada. Cependant, cette qualification a été critiquée en France : elle supposerait que les dites entreprises exercent toute leur activité commerciale sur Internet (puisque la définition parle « d'exploitation de l'entreprise »), ce qui n'est pas toujours le cas – certaines n'utilisent leur site que comme une simple plaquette publicitaire, en se contentant de présenter leur activité et leurs gammes de produits ou de services. C'est pourquoi Grégoire Loiseau en conclut que « si le nom de domaine peut jouer le rôle de nom commercial, il ne se confond pas nécessairement avec lui ».

---

<sup>16</sup> « Même si son caractère frauduleux n'est pas établi par les pièces du dossier, ce dépôt [celui de la marque de commerce, effectué postérieurement à l'exploitation du nom de domaine du concurrent] a été effectué en contravention avec les dispositions de l'article L. 711-4 du C.P.I. »

<sup>17</sup> Frédéric GLAIZE et Alexandre NAPPEY, "**Le régime juridique du nom de domaine en question**", Juriscom.net, 19 février 2000, disponible sur <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>

<sup>18</sup> **Art. L. 711-4** : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

- a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- d) A une appellation d'origine protégée ;
- e) Aux droits d'auteur ;
- f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
- h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. »

<sup>19</sup> « **Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif** », Dalloz 1999, Chron. p.245

<sup>20</sup> Frédéric GLAIZE et Alexandre NAPPEY, "**Le régime juridique du nom de domaine en question**", précité.

<sup>21</sup> **Lexique des termes juridiques**, Dalloz, 12<sup>e</sup> éd.



La doctrine majoritaire française envisage le nom de domaine comme une « enseigne électronique »<sup>22</sup>, l'enseigne étant le « signe apposé sur un établissement commercial et le distinguant des autres établissements »<sup>23</sup>. Dans ce sens, une décision d'un tribunal milanais du 6 juin 1997 a envisagé le nom de domaine comme signe distinctif du même type qu'une enseigne<sup>24</sup>. Cette hypothèse a également été critiquée. Il a notamment été invoqué que l'enseigne a nécessairement un caractère matériel qui n'est pas transposable à Internet<sup>25</sup> (mais alors certains auteurs avancent la notion d'« enseigne dématérialisée »<sup>26</sup>) ; de plus, alors que l'enseigne a souvent un rayonnement limité, celui du nom de domaine est celui du réseau Internet ; enfin, alors que l'enseigne disparaît avec la fermeture définitive de l'établissement, le nom de domaine peut techniquement être conservé après la fermeture du site<sup>27</sup>.

MM. Glaize et Nappey, toujours dans leur article, tentent deux autres rapprochements. D'abord, un rapprochement avec la dénomination sociale (appellation de la société déterminée dans les statuts) est proposé, mais rapidement écarté, « la fonction du nom de domaine [n'étant] pas d'individualiser une personne morale dans l'ensemble de son existence. Le professeur Mathély assimile en cela la dénomination sociale au patronyme qui individualise les personnes physiques. De plus, si une personne morale n'a qu'une dénomination sociale, il est fréquent que plusieurs noms de domaine donnent accès à un seul site. Enfin, comme cela a été évoqué à propos des marques, le nom de domaine une fois enregistré est indisponible quel que soit le secteur d'activité concerné, alors que des dénominations sociales identiques individualisent des entreprises intervenant dans des secteurs différents, cette coexistence étant justifiée par l'absence de risque de confusion ».

Ensuite, il est avancé un rapprochement avec le droit d'auteur, et plus précisément avec le titre. La protection par le régime des droits d'auteur pourra s'appliquer au titre lui-même. En France, celle-ci se ferait selon les dispositions de l'article L. 112-4 du CPI<sup>28</sup> ; l'application de ce régime suppose que l'on puisse considérer les sites web en présence comme des œuvres de l'esprit, ce qui est généralement le cas, et que le titre soit original (alinéa 1) ou qu'il n'existe pas de

---

<sup>22</sup> C'est l'idée soulevée notamment par les professeurs Michel Vivant et Christian Le Stanc, in **Lamy droit de l'Informatique et des réseaux** 1998 n°2257 p.1331

<sup>23</sup> Lexique des termes juridiques, précité.

<sup>24</sup> 20 **European Intellectual Property Review**, January 1998 p.N-4

<sup>25</sup> Voir notamment l'**art. L.581-3 du Code de l'Environnement** : « constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ».

<sup>26</sup> Ledrich E., « **le statut des noms de domaine** », mémoire de DEA de Montpellier, cité par Michel Vivant et Christian Le Stanc in **Lamy droit de l'Informatique** n°2333 p.1318

<sup>27</sup> Nathalie Beaurain et Emmanuel Jez, **Noms de domaines de l'Internet** p.42

<sup>28</sup> **Art. L.112-4** : « Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. »

risque de confusion (alinéa 2). Au Canada, le titre ne serait protégé qu'à la condition d'être original et distinctif, et d'être utilisé en relation avec l'œuvre<sup>29</sup>.

Si l'on se refuse à tout rapprochement avec des signes distinctifs existants, on peut cependant s'accorder sur le fait que le nom de domaine plus qu'une simple adresse, est à tout le moins un « signe de ralliement de la clientèle »<sup>30</sup>.

Dans la pratique, la jurisprudence dénie le caractère de signe distinctif au nom de domaine, ce qui l'empêche de bénéficier de la protection du droit de la propriété industrielle (cf. paragraphe suivant). La solution retenue dans l'affaire Océanet avait donc au moins un mérite : celui d'accorder une protection non négligeable au nom de domaine, « bien incorporel de l'entreprise susceptible de présenter en tant que support d'une réputation commerciale, une valeur économique importante »<sup>31</sup>.

## 2- La faiblesse des droits conférés au titulaire du nom de domaine

En matière de droits conférés sur le nom de domaine, il a été clairement décidé par la jurisprudence française que l'enregistrement d'un nom de domaine n'emporte, pour son attributaire, aucun droit privatif sur ce nom<sup>32</sup>. On entend par droit privatif sur un signe distinctif celui qui confère à son titulaire un monopole d'exploitation sur ce signe et une exclusivité par rapport aux tiers. Le droit privatif ou exclusif est un caractère du droit de propriété. Par exemple, le titulaire d'un brevet dispose d'un droit exclusif lui permettant d'exploiter son invention.

En effet, le droit conféré par l'enregistrement du nom de domaine n'est pas un droit de propriété absolu, mais seulement un démembrement du droit de propriété qui est un droit d'usage sur ce nom (c'est-à-dire un droit réel principal qui confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose –*usus*– et d'en percevoir les fruits –*fructus*). C'est par exemple ce que précise la charte de l'AFNIC<sup>33</sup>, chargée de l'attribution des noms de domaine en ".fr"<sup>34</sup>. Ce droit d'usage est encore qualifié par la jurisprudence de droit d'occupation<sup>35</sup>, la protection du nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation<sup>36</sup>. Dès lors, il

---

<sup>29</sup> voir l'arrêt **King Features Syndicate Inc. Et al. v. Lechter** (1950) Ex C.R. 297

<sup>30</sup> Alain Hollande et Cynthia Zucher, « **Choisir un nom de domaine** », Com Com Electr Oct 99 p.8

<sup>31</sup> Grégoire Loiseau, « **Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif** », précité

<sup>32</sup> TGI Paris Ord. Réf. 12/03/98 affaire Alice, D. 1999 J 316 disponible sur [http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi-paris\\_120398.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-paris_120398.htm)

<sup>33</sup> Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, sur <http://www.afnic.fr>

<sup>34</sup> Charte de nommage de l'AFNIC ; I-Dispositions générales / 2-Conditions d'accès au .fr / article 8 ; disponible sur <http://www.afnic.fr/enregistrement/nommage-fr.html#1> :

« le nom de domaine attribué confère un droit d'usage à l'Organisme demandeur [...] »

<sup>35</sup> **Association Le Commerce du Bois, Fédération française des bois tropicaux et américain " FFBTA " / Michel Pobeda et Codina Inc.**, TGI de Lille, Ordonnance de référé, 10 juillet 2001

<sup>36</sup> **Market Call, MM. F.d.C. et Y.B. c/ Mille Mercis**, Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé, 27 juillet 2000

faut considérer que « le droit d'usage sur le nom de domaine s'acquiert plus par occupation que par contrat [d'enregistrement du nom de domaine] »<sup>37</sup>.

Ainsi, en France comme au Canada, le nom de domaine ne bénéficie que d'une protection de droit commun. Cette situation est regrettable, et ne permet notamment pas de faire échec au dépôt d'une marque postérieur à l'enregistrement d'un nom de domaine. Ainsi, le nom de domaine n'est protégé que s'il est exploité : certains auteurs parlent de « monopole de fait », en opposition avec le monopole de droit qui serait conféré par la propriété intellectuelle.

La faiblesse de la protection du nom de domaine n'est pas le seul facteur de cybersquatting : celui-ci provient surtout de la souplesse des chartes de nommage.

## B) Une pratique favorisée par la souplesse des chartes de nommage

Il y a quelques années encore, le nom de domaine était qualifié de « cheval de Troie dans la conquête de nouveaux marchés <sup>38</sup> ». Même si l'engouement pour le commerce électronique est aujourd'hui moins marqué, force est de constater que le nom de domaine représente quand même un actif de variable importance pour une entreprise qui utilise un site web. C'est cette valeur économique qui a attiré les cybersquatteurs, particulièrement vers les marques notoires.

### 1) Une définition uniforme : les critères du cybersquatting

Le cybersquatting peut être défini comme l'enregistrement intentionnel d'un nom de domaine correspondant à un signe distinctif sur lequel on n'a aucun droit, afin soit de porter préjudice à ce signe distinctif ou en tous cas 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. Un jugement du TGI de Paris a même qualifié cette pratique de « racket organisé »<sup>39</sup>. La jurisprudence, aussi bien nationale qu'internationale (sentences arbitrales), a permis de dégager les critères permettant de caractériser le cybersquatting : l'intention de créer de la confusion (a), et la mauvaise foi du cybersquatteur (b).

#### a) L'intention de créer de la confusion, critère commun aux diverses formes de cybersquatting

Si le cybersquatting fait d'abord penser à une atteinte au droit des marques, il faut savoir qu'il peut aussi porter atteinte à d'autres droits. Par

---

<sup>37</sup> **Noms de domaine Internet et règles juridiques : @ vos marques !** Par Aurélie DOMAIGNE ; <http://www.legalbiznext.com/actu/memoire5.html>

<sup>38</sup> « Les noms de domaine : un pavé dans la marque », précité

<sup>39</sup> TGI Paris réf 25 avril 1997, affaire « Framatome », disponible sur [http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi\\_paris\\_250497.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_paris_250497.htm)

exemple, il peut viser le nom d'une municipalité<sup>40</sup>, un nom patronymique<sup>41</sup>, ou une dénomination sociale<sup>42</sup>. Dans ces trois cas, le critère d'illicéité recherché par le juge sera « l'existence d'une confusion à laquelle le titulaire du [droit] a intérêt à mettre fin »<sup>43</sup>. Le risque de confusion pourra être écarté par un avertissement sur le site, indiquant clairement qu'il n'existe pas de lien entre le titulaire du droit et le concepteur du site<sup>44</sup>. D'autres affaires mentionnent des atteintes aux noms commerciaux<sup>45</sup>, ou encore aux droits de propriété littéraire et artistique<sup>46</sup>. Dans ce dernier cas, c'est encore le risque de confusion qui a mené à la condamnation de l'auteur du site et de son hébergeur. En l'espèce le site « calimero.org » était dédié au sado-masochisme ; l'auteur du site s'était défendu en invoquant l'article L 122-5-4° C.P.I. autorisant la parodie, le pastiche et la caricature. Les magistrats ont cependant relevé que le site faisait une utilisation servile du nom et du personnage de Calimero sans y avoir apporté d'éléments supplémentaires.

Dès lors, le critère du risque de confusion, quelque soit le droit auquel le cybersquatteur porte atteinte, apparaît comme un critère central dans la qualification de cybersquatting. L'autre critère important est celui de la mauvaise foi, très clairement défini par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

#### b) Les critères de l'ICANN : emphase sur la mauvaise foi

Au niveau international, c'est l'article 4)a) des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine<sup>47</sup> de l'ICANN<sup>48</sup>, qui définit les litiges soumis à arbitrage d'un organisme agréé par l'ICANN (voir II)B)), donne trois critères cumulatifs pour caractériser le cybersquatting :

- i) le nom de domaine 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 aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
- iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le critère de la mauvaise foi est d'une importance particulière, et il fait également l'objet d'une définition au paragraphe 4) b) :

---

<sup>40</sup> TGI Draguignan 21 Août 1997, affaire « ville de Saint Tropez », disponible sur [http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=decisions/marques/jug\\_tgi\\_draguignan\\_210897.htm](http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=decisions/marques/jug_tgi_draguignan_210897.htm)

<sup>41</sup> voir par exemple l'affaire « Liliane Béttencourt », TGI de Nanterre ord ref 29 juin 2000, disponible sur [http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi-nanterre\\_290600.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre_290600.htm) ; ou encore l'affaire « Delanoe » TGI Paris ord ref 31 juillet 2000.

<sup>42</sup> Voir par exemple l'affaire « Relais et Châteaux », TGI Paris ord réf 22 fév 2000, disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tqiparis20000222.htm>

<sup>43</sup> voir l'article d'Agathe Lepage, comm com électr novembre 2000, p. 24-25

<sup>44</sup> voir par exemple l'affaire « commune d'Elancourt », CA Versailles 14° ch 29 mars 2000, disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caversailles20000329.pdf> , dans laquelle le créateur du site avait bien précisé la nature privée de ses pages.

<sup>45</sup> Affaire « Lumpipharma », TGI Marseille ord réf 18 déc 1998, JCP ed E 1999, I, p 952, n°23 obs° Vivant et Le Stanc

<sup>46</sup> Affaire « Caliméro », TGI Paris 3° ch 24 mars 2000.

<sup>47</sup> Disponibles sur <http://arbitr.wipo.int/domains/rules/icann/icannpolicy-fr.pdf>

<sup>48</sup> Voir <http://www.icann.org/> et également en français <http://www.renater.fr/Projets/ICANN/>

Aux fins du paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique,

iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

La preuve de la mauvaise foi est difficile à rapporter. En effet, celle-ci doit concerner à la fois l'enregistrement mais aussi l'utilisation du nom de domaine. Elle doit être rapportée par le demandeur et s'apprécie au moment du dépôt mais aussi après ce dernier. Les décisions rendues par l'OMPI<sup>49</sup> sont venues préciser ce qui constitue ou non de mauvaise foi.

Par exemple, l'enregistrement ou l'utilisation d'un nom de domaine comprenant des termes génériques ou ordinaires établit la présomption de bonne foi au profit de son détenteur<sup>50</sup>. C'est ainsi que la plainte de France Télécom visant à récupérer les noms de domaine contenant l'appellation "pages jaunes" a été rejetée, celle-ci ayant été qualifiée de banale et descriptive<sup>51</sup>. Dès lors, en présence de tels termes, le demandeur devra par exemple prouver, pour caractériser la mauvaise foi, que ces termes sont devenus distinctifs de sa marque aux yeux du public, c'est-à-dire qu'ils ont acquis un second sens indissociable de la marque. Comme le soulignait l'OMPI dans une autre de ses décisions, la preuve de la mauvaise foi sera plus difficile à rapporter dans un tel cas<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> **OMPI** (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ou **WIPO** (World Intellectual Property Organization), sur <http://www.wipo.org/index.html.fr>

<sup>50</sup> La notion de « terme générique » a été définie comme suit par l'OMPI : "a term is generic when its principal significance to the public is to indicate the product or service itself, rather than its source" dans l'affaire "**Interactive Television Corporation v. Noname.com**" Case No. D2000-0358, disponible sur <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0358.html>

<sup>51</sup> Affaire « **France Telecom v Les pages jaunes francophones** », Case No° D2000-0489, disponible sur <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0489.html> :

"The Panel finds that the verbal element **Pages jaunes** is clearly descriptive of a sort of directories which is well known under this very name in French, "Amarillas Páginas" in Spanish, "Yellow Pages" in English, etc."

<sup>52</sup> Affaire "**Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc.**", Case No. D2000-0105, disponible sur <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0105.html> :

Par ailleurs, l'OMPI décidait qu'un long délai entre l'enregistrement et l'utilisation de nom de domaine ne constitue pas nécessairement une mauvaise foi<sup>53</sup>. Inversement, le fait de ne pas revendre son nom de domaine ou de ne pas exploiter ce nom de domaine dans un but commercial ne constitue pas un comportement de bonne foi en soi<sup>54</sup>. En ce qui concerne la revente, le fait de la monnayer n'est pas non plus nécessairement constitutif de mauvaise foi ; si son montant n'excède pas la somme des frais engagés pour l'enregistrer et le maintenir, on peut penser que la mauvaise foi ne sera pas retenue. Pour terminer, on peut souligner que la notoriété de la marque reproduite fait évidemment présumer de la mauvaise foi (voir II).

Enfin, il faut noter que le troisième critère exigé par les principes directeurs, à savoir celui de l'absence d'intérêt légitime sur le droit contesté, est souvent rattaché à la question de la mauvaise foi, ces deux notions étant interdépendantes.

Grâce aux principes directeurs de l'ICANN, la notion de cybersquatting est strictement définie. Par contre, les conditions d'allocation de noms de domaine n'obéissent pas toujours à des exigences strictes, ce qui a ouvert la brèche au cybersquatting.

## 2) Les chartes de nommage souples, facteur d'émergence de la pratique

Le facteur principal d'émergence du cybersquatting est celui de la « souplesse » de certaines chartes de nommage. Une charte de nommage est le document qui fixe les règles applicables au sein d'une extension de premier niveau (ou *Top Level Domain*, TLD). Le TLD est le suffixe que l'on trouve à la fin d'une adresse de site internet (par exemple « .fr » dans l'adresse <http://www.free.fr>). Il existe deux types de TLD : les *country code Top Level Domain* (ou ccTLD), qui sont les extensions renvoyant aux codes des pays (comme le « .fr » pour la France, le « .pl » pour la Pologne, etc...), et les *generic Top Level Domain* (ou gTLD), qui regroupent les autres extensions (.com, .net, .org, .biz, .info, .name, .pro, etc...). Alors que les gTLD sont gérés par des organismes nommés par l'ICANN (par exemple le « .biz » est géré par NeuLevel, une joint-venture de NeuStar (USA) et de Melbourne IT, leader australien sur les noms de domaines), les ccTLD sont gérés par des entités locales ou NICs (Network Information Centers), sur délégation de l'ICANN.

Quelque soit le type de TLD, on peut classer les extensions en deux catégories : « ouvertes » ou « fermées ». Le site « gouvernance de l'Internet »<sup>55</sup>,

---

*"as the Seventh Circuit observed in Mil-Mar, 75 F. 3d at 1161 and n. 15, it is possible for two generic terms taken together to achieve trademark or service mark status by achieving a sufficient level of secondary meaning in the relevant community. However, the burden on the party making a claim to distinctiveness or secondary meaning in such a case is high because of the disinclination of the courts to take words of ordinary meaning out of common usage"*

<sup>53</sup> Affaire "**Meredith Corp. vs. CityHome, Inc.**", Case No. D 2000-0223, disponible sur

<http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0223.html>, ici le délai était de 8 mois.

<sup>54</sup> Affaire "**Formula One Licensing BV v. Formula One Internet**", Case No. D2000-0193, disponible sur

<http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0193.html>

<sup>55</sup> <http://www.gouvernance-internet.com/fr/>



créé à l'initiative de l'AFNIC, donne une très bonne définition de ces deux types de chartes :

1. « Une extension " **ouverte** " pose très peu de conditions lors de l'enregistrement d'un nom de domaine sous son code. Il n'y a pas besoin de présenter de justificatifs et les sociétés ou personnes déposant les noms ne doivent pas satisfaire à des conditions particulières (domiciliation dans le pays notamment).

L'avantage de ce type de charte est qu'elle est peu contraignante et que les processus de dépôt en sont facilités : rapidité et moindre coût. Le désavantage est que n'importe qui peut prétendre être n'importe quoi en utilisant un nom qui ne lui appartient pas (cyber-piratage). Outre les problèmes liés à la propriété intellectuelle, il existe des interrogations sur l'identité réelle des interlocuteurs (cas du .com). C'est tout à fait générateur de nombreux conflits d'attribution de noms.

2. Une extension " **fermée** " requiert au contraire un certain nombre de justificatifs précis et de conditions devant être remplies par les titulaires. L'avantage de cette charte est de garantir que l'interlocuteur est bien ce qu'il prétend être. Ceci permet de fiabiliser les transactions, de créer un espace de confiance et de prévenir les conflits de noms éventuels. En revanche, les procédures de dépôt sont plus lourdes (vérifications) et plus coûteuses (interventions humaines).

Les nuances qui existent entre ces deux types d'extensions sont fortes. Ainsi, une charte de nommage peut définir, sous une même extension " racine " (.fr par exemple), des " zones " spécifiques qui posséderont leurs règles propres. Dans le cas du .fr, seules les sociétés peuvent déposer directement sous .fr, les associations sous .asso.fr, les particuliers sous.nom.fr,... En Angleterre, le .co.uk est " ouvert " alors que le " ltd.uk " est fermé, ... »

Ainsi, les chartes de nommages fermées, comme celle de l'AFNIC, demanderont à la personne voulant acquérir un nom de domaine certaines pièces justificatives démontrant leur droit sur le nom, comme des pièces d'identité (personnes physiques) ou des justificatifs attestant de l'existence des personnes morales (K-bis), un certificat de dépôt à l'INPI pour les marques déposées, un numéro INSEE pour les associations, etc... Ajoutons que l'AFNIC ne valide aucune revente de noms de domaine.

En ce qui concerne l'ACEI<sup>56</sup>, le NIC canadien, le demandeur devra rencontrer le critère de « présence canadienne ». Même si ces exigences requièrent toujours un lien avec le Canada, elles permettent cependant à un plus grand nombre de personnes d'obtenir l'enregistrement d'un nom de domaine .ca que sous les règles de l' UBC<sup>57</sup>.

Il faut noter que la majorité des TLD ont une charte de nommage plutôt ouverte, comme les nouvelles extensions « .biz », et « .info », et comme le célèbre « .com ». C'est cette souplesse qui a permis aux cybersquatteurs d'enregistrer rapidement des marques notoires, en espérant les revendre à prix d'or à leur titulaire (voir par exemple les affaires « SFR »<sup>58</sup>, « Lancôme » pour un cas de typosquatting<sup>59</sup> ou encore « Sony »<sup>60</sup>). C'est ainsi que la marque Vuitton a été

---

<sup>56</sup> l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, sur <http://www.cira.ca/>

<sup>57</sup> University of British Columbia, NIC prédécesseur de l'ACEI

<sup>58</sup> pour le nom de domaine « sfr.com », TGI Nanterre, 18 janvier 1999, Société Française du Radiotéléphone/Société W3 Systems Inc, disponible sur

[http://www.alain-bensoussan.com/base\\_de\\_donnees/internet/jurisprudence/2/annexes/p\\_06.html](http://www.alain-bensoussan.com/base_de_donnees/internet/jurisprudence/2/annexes/p_06.html)

<sup>59</sup> pour le nom de domaine « lankome.com » et « lankom.com », TGI Nanterre, 16 Septembre 1999, SNC *Lancôme Parfums et Beauté c/ Grandtotal Finances LTD*

enregistrée sous de nombreux TLD différents par des cybersquatteurs : vuitton.net, evuitton.com, vuitton.to, etc...<sup>61</sup>

Malgré tout, la nécessité d'une coordination des différents registres ne fait pas l'unanimité. Il a notamment été invoqué qu'un tel système favoriserait, parfois abusivement, les grandes compagnies (titulaires de marques de commerce importantes) qui pourraient alors bloquer tout enregistrement de nom de domaine considéré par un registraire comme contrefacteur : « en allant chercher la décision qui leur serait la plus favorable (dans le pays où leur marque de commerce aurait été enregistrée ou ailleurs), elles pourraient littéralement empêcher toute compagnie d'adopter un nom de domaine similaire. Cette possibilité de "forum shopping" attribuée aux plus puissants est l'un des dangers les plus symptomatiques d'une telle coordination des registres. Cela met en évidence la question du caractère transnational des noms de domaine face aux marques de commerce [validées et réglementées à l'échelon] régional »<sup>62</sup>.

Cependant, l'exigence d'un minimum de justificatifs permettrait certainement de réduire de façon substantielle les cas de cybersquatting où la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine ne fait aucun doute.

Quoiqu'il en soit, il semble aujourd'hui que les chances de gain pour les cybersquatteurs soient sérieusement compromises. En effet, la réglementation actuelle, qui combine solutions judiciaires et alternatives, adaptée aux contraintes du cyberspace, permet de juguler efficacement le phénomène.

---

disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19990916.htm>

<sup>60</sup> pour « Sony-fr.com », TGI Nanterre, 4 novembre 1999, aff. Sony, disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19991104.htm>

<sup>61</sup> cas cité par Jacques Bessy, directeur de la Propriété Intellectuelle de LVMH Fashion Group, dans une conférence débat animée par l'AFNIC : **Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence**", actes de la Conférence-débat à l'initiative de l'AFNIC; disponible sur <http://www.nic.fr/documents/dossiers-presse/conference-02-02-01.pdf>

<sup>62</sup> voir « **Le droit des marques aux frontières du virtuel** », par Eric Franchi, disponible sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>



## II) La difficile adaptation du droit classique au

Deux approches sont possibles dans le règlement des différends liés au cybersquatting : judiciaire ou alternative. Si la première offre une variété d'actions possibles, elle éprouve encore quelques difficultés à transposer le droit classique au domaine technique du cyberspace (A). Le problème est inverse pour la deuxième approche : plus adaptée techniquement au cyberspace, elle suscite quelques interrogations quant à l'application du droit (B).

### A) La protection judiciaire : l'adaptation du droit à la technique

#### 1) Un arsenal juridique présent pour répondre au cybersquatting

Les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, au Canada comme en France, peuvent être sanctionnées par l'action en contrefaçon (a), soit par celle en responsabilité civile (b), le choix entre ces deux recours dépendant de la nature du droit atteint.

#### a) L'action en contrefaçon

Le droit sur la marque s'acquiert en France par son enregistrement auprès de l'INPI pour des produits et services déterminés ; il confère à son titulaire une protection de 10 ans (renouvelable), qui lui permet d'interdire toute utilisation de sa marque sans son autorisation, mais uniquement pour les produits et/ou services désignés dans l'acte de dépôt (art. L.711-1 et L. 713-1 du CPI) : c'est le principe de spécialité. Au Canada, bien que l'enregistrement d'une marque ne soit pas obligatoire pour sa protection (on parle alors de protection de *common law*), on retrouve des principes similaires : les marques peuvent être enregistrées auprès de l'OPIC<sup>63</sup>, à condition de remplir les critères de l'article 12 de la LMC. Notamment, celle-ci ne devra pas créer de confusion avec une marque de commerce déjà déposée (art. 12(1)d) ; la confusion est définie à l'art. 6 de cette même loi, et constitue un équivalent du principe de spécialité (il est notamment tenu compte, pour l'appréciation du risque de confusion, du « genre de marchandises, services ou entreprises » désignés par la marque<sup>64</sup>). Les droits conférés par l'enregistrement sont alors similaires à ceux conférés par la loi française<sup>65</sup>.

Ainsi, le droit de propriété conféré par l'enregistrement de la marque a un caractère relatif<sup>66</sup> : le titulaire de la marque peut opposer son droit sur le signe à

<sup>63</sup> Office de la Propriété Intellectuelle du Canada ; [http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/welcome/welcom-f.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/welcome/welcom-f.html)

<sup>64</sup> art. 6 (5)c) de la loi sur les marques de commerce

<sup>65</sup> **article 19 de la loi sur les marques de commerce** : « sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. »

<sup>66</sup> Frédéric Pollaud Dulian ; Droit de la propriété industrielle ; Monchrestien 1999

tous les concurrents qui voudraient utiliser ce signe pour des produits identiques ou similaires, mais en aucun cas pour des secteurs d'activité différents, même si la marque est de renommée particulière.

Toute atteinte, par une autre personne que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'exploiter le monopole conféré par l'enregistrement, constitue une contrefaçon. En ce qui concerne le droit des marques, elle est définie à l'article L. 716-1 du C.P.I. en France<sup>67</sup>, et aux articles 19, 20 et 22 de la LMC au Canada.

En France, la contrefaçon est non seulement un fait générateur de responsabilité civile (art. L. 716-1 précité), mais également un délit correctionnel (articles L. 716-9 à 716-14 C.P.I.)<sup>68</sup>. On distingue deux types de contrefaçon : la contrefaçon par reproduction et celle par imitation<sup>69</sup>.

Ces principes étant posés, le juge, pour décider en pratique s'il y a ou non contrefaçon de la marque par un nom de domaine, regarde si la marque prétendument contrefaite par le nom de domaine a été déposée en classe 38 (application du principe de spécialité) ou si elle est notoire.

La classe 38 en France est la classe de marques qui regroupe les services spécifiques à l'Internet<sup>70</sup>. Si le nom de domaine imite une marque qui n'est pas

---

<sup>67</sup> **art. L.716-1 CPI** : « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. »

<sup>68</sup> **art. L.716-9 CPI** : « Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende quiconque aura :

a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. »

<sup>69</sup> La contrefaçon par **reproduction** recouvre deux types d'atteintes définies aux articles L. 713-2 et L. 713-3 a) du CPI : l'une en l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, par la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (art. L. 713-2), l'autre en cas d'atteinte entraînant un risque de confusion, en cas de reproduction, usage ou apposition d'une marque, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (art. L.713-3(a)). Celle-ci est appréciée au moyen d'une **approche analytique**. (C'est-à-dire qu'on dissèque la marque protégée pour en déterminer les éléments essentiels, ceux qui ont réellement un pouvoir distinctif, puis on confronte les deux signes dans leurs éléments intrinsèques : le signe supposé contrefaisant doit reproduire les éléments caractéristiques de la marque supposée contrefaite).

La contrefaçon par **imitation** est quant à elle caractérisée en cas d'imitation d'une marque et d'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, entraînant un risque de confusion (art. L.713-3 b)). Elle est appréciée par une **analyse synthétique**. (Dans ce cas, on s'attache à l'impression d'ensemble que produit le signe imité et le risque de confusion entre les deux signes dans l'esprit du public, le client d'attention moyenne, ni professionnel, ni acheteur prévenu ou attentif, qui n'a pas forcément sous ses yeux les produits ou services marqués).

Il faut préciser que chaque acte (reproduction, usage, apposition ; imitation, usage d'une marque imitée) est un acte de contrefaçon distinct et tous sont respectivement répréhensibles.

cf **Frédéric Polliaud Dullian ; Droit de la propriété industrielle** ; n° 1383 p 648, n° 1364 p 638-639 et n° 1387 p650.

<sup>70</sup> La liste des classes de dépôt est disponible sur le site <http://www.icimarques.com> ; **classe 38** :

**Télécommunications**. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs, ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services

déposée en classe 38, il n'y a aucune chance de récupérer un nom de domaine ou d'obtenir une radiation (à moins que la marque soit notoire, voir plus bas). De nombreuses affaires ont pu condamner la contrefaçon par reproduction sur ce fondement<sup>71</sup>.

En ce qui concerne les marques notoires, les juges ont appliqué une forme de contrefaçon *lato sensu*<sup>72</sup> qui a permis de protéger une marque au-delà de son principe de spécialité, c'est-à-dire au cas où elle ne serait pas enregistrée en classe 38. En effet, la notoriété de la marque est normalement un élément indifférent à l'appréciation de la contrefaçon : la marque notoire est normalement protégée sur le terrain du parasitisme (voir b)) mais non sur celui de la contrefaçon, l'article 713-5 CPI<sup>73</sup> n'entrant pas dans le champs d'application de l'article L. 716-1 CPI la définissant. C'est ce principe qu'on retrouve appliqué dans l'affaire « Vichy »<sup>74</sup> où la marque n'avait été enregistrée qu'en classes 3 et 5.

Au Canada, comme nous l'avons dit, la contrefaçon sera caractérisée lorsque l'utilisation du nom de domaine peut violer le droit exclusif du titulaire du droit sur la marque si l'emploi de ladite marque par le tiers non autorisé crée la confusion. La notion d'emploi, comme l'a précisé la jurisprudence *Clairol*<sup>75</sup>, est définie à l'article 4 de LMC :

**4.(1)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

**(2)** Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

L'application de cet article au cyberspace semble soulever quelques doutes au sein de la doctrine : certains auteurs en jugent la rédaction anachronique en ce que « règne l'idée à la fois d'une tradition **physique** ainsi

---

d'affichage électronique(télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareil de télécommunication . Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique.

<sup>71</sup> Voir notamment les affaire SFR et Lancôme, précitées ; et aussi l'affaire « les 3 Suisses », disponible sur [www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi\\_nanterre\\_310100.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_310100.htm).

<sup>72</sup> Michel Vivant et Christian Le Stanc, **Lamy droit de l'informatique**, 2001 n°2358 p 1327.

<sup>73</sup> **Article L. 713-5 CPI** : « 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 au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

<sup>74</sup> « **même en l'absence de dépôt aux classes et spécifications liées à l'Internet** ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication, la marque Vichy doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires ».

**TGI Nanterre ord réf 16/09/99, SA L'Oréal c. Vichy.com**, disponible sur [http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi\\_nanterre-2\\_160999.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre-2_160999.htm) ;

<sup>75</sup> *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.* (1968) 38 Fox's Canadian Patent Cases 176.

que celle moins perceptible d'une tradition **palpable**, visuelle, faite en public »<sup>76</sup>. Cet article serait « fortement imprégné des lois gouvernant la circulation des biens physiques », notamment au vu des termes employés (marchandises, transfert de propriété, possession, apposé, colis, etc....), qui donnent l'impression qu'un critère de matérialité dans le lien entre la marque et la marchandise serait indispensable pour en caractériser l'emploi. D'autres craignent que l'interprétation stricte des tribunaux de la notion d'emploi ne puisse être transposée à l'Internet<sup>77</sup>.

L'arrêt récent *British Columbia Automobile Association*<sup>78</sup> réfère pourtant à ce même article pour caractériser l'emploi d'une marque de commerce sur Internet, et plus précisément dans un nom de domaine. Il s'agissait en l'espèce d'une marque employée en liaison avec un « service », les faits de l'affaire ne concernant pas des marchandises, mais plutôt un site était consacré à faire aboutir les revendications de travailleurs en grève. Le juge précise en outre que quelque soit l'alinéa utilisé, un élément de commercialité est indispensable pour caractériser un emploi :

*« Section 4(2) of the Trade-marks Act is the section applicable to the case at **bar as it deals with services**[...]»*

***There can be no use in association with "wares"** because the definition of wares under Section 4(1) requires association during the ordinary course of trade. Handing out leaflets and pamphlets to recruit members into a trade union does not qualify under that test as commercial activity. Wares is defined to include "printed publications", but the Defendants are not in the business of printing leaflets. **The only other possibility is use in association with "services"**. Section 4(2) says association is made for "use" of a trademark in relation to services if the services are "advertised". The term "services" is not defined in the Trade-marks Act but is given an expansive definition in the case law. (See *Hartco Enterprises Inc. v. Becterm Inc.* (1989), *24 C.P.R. (3d) 223* (F.C.T.D.).[...]*

*I think that the statute requires that the offending use be a use in association with wares and services and that contemplates an **element of commercial use** as identified in *Clairol and Michelin*."*

Il reste à voir si cette position sera confirmée soit par la jurisprudence, soit par adaptation de la LMC. Dans ce cadre, la définition donnée par l'ACEI de la notion d'emploi est intéressante en tant qu'elle l'adapte, notamment dans le c) l'article 3.5 de sa politique en matière de règlements des différends (voir II), au cyberspace : il suffit que la marque soit **montrée** dans le cadre de l'exploitation, de la publicité ou de la promotion d'une entreprise<sup>79</sup>.

<sup>76</sup> « **Les noms de domaine : un pavé dans la marque** », précité

<sup>77</sup> « **Résolution des conflits entre les marques et les noms de domaine** » par Georges T. Robic ; disponible sur <http://www.robic.com/publications/Pdf/242-GTR.pdf>

<sup>78</sup> *British Columbia Automobile Assn. V. Office and Professional Employee's International Union, Local 378*, [2001] BC.J. No 151

<sup>79</sup> art 3.5 de la politique de l'ACEI en matière de règlements des différends :

**3.5 Emploi.** Une marque est réputée « employée » en liaison avec :

(a) des marchandises si : (i) lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, la marque est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si la marque est, de toute autre manière, liée aux

Malgré tout, on comprend mal en quoi l'article 4 et notamment son paragraphe (1) ne pourrait pas s'appliquer tel quel au cyberspace puisque la formule « si elle est, **de toute autre manière**, liée aux marchandises [...] » permettrait tout a fait, selon nous, de caractériser en emploi de marque de commerce en liaison avec des marchandises sur Internet. Une marque affichée sur ou près d'un produit sur une page web (liaison entre la marque et la marchandise), en vue de vendre ce produit ou d'en faire la promotion (critère de commercialité) pourrait ainsi être jugée « employée » au sens de la loi.

Ainsi, on peut penser que l'action en contrefaçon est également ouverte aux cas d'atteintes au droit des marques dans le cyberspace.

Trois articles pourront alors être invoqués à l'encontre du cybersquatteur. La démarche suivie par les juges sera celle adoptée dans l'arrêt Clairol : ils examineront d'abord la violation du droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce (par confusion volontaire ou non) des articles 19 et 20, puis celle conduisant à la dépréciation de l'achalandage attaché à la marque de commerce de l'art. 22<sup>80</sup>. L'article 20<sup>81</sup> a ainsi fondé une condamnation de cybersquatting dans l'affaire SPRINT<sup>82</sup> (qui réfère d'ailleurs à l'art. 4 LMC<sup>83</sup>).

En complément de l'action en contrefaçon ou quand celle-ci n'est pas ouverte, on pourra recourir à une action en responsabilité civile.

#### b) Les actions de droit commun (responsabilité civile)

---

marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ou (ii) lors de l'exportation des marchandises du Canada, la marque de commerce a été mise au Canada sur les marchandises ou sur les colis qui les contiennent et les marchandises ou les colis portent toujours cette marque lorsqu'elles sont exportées;

(b) des services, si la marque est employée ou **montrée** dans l'**exécution ou l'annonce de ces services**;

(c) une entreprise, si la marque est **montrée** dans le cadre de l'**exploitation, de la publicité ou de la promotion de l'entreprise**;

(d) une activité non commerciale, si la marque est **montrée** dans le **cadre de l'exécution, de la promotion ou de la publicité de cette activité non commerciale**.

<sup>80</sup> **art. 22(1) de la loi sur les marques de commerce** : « Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. »

<sup>81</sup> **art. 20. (1)** Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

<sup>82</sup> Sprint Communications Company L.P. et al. v. Merlin International Communications Inc., 9 C.P.R. (4th) 307

<sup>83</sup> « The defendant used the trade name to advertise his services in the relevant time frame. Thus, there was use of the trade name by the defendant as contemplated by **subsection 4(2) of the Act** and thus, the right of the plaintiffs to its trade-mark's exclusive use pursuant to subsection 20(1) of the Act has been infringed. »

En France, l'action en responsabilité civile peut être soit une action en concurrence déloyale, soit une action en parasitisme, toutes deux fondées sur l'article 1382 du Cciv. La concurrence déloyale est définie comme « l'ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents »<sup>84</sup>. Le parasitisme quant à lui désigne le « fait pour un commerçant de chercher à profiter, sans créer nécessairement de la confusion, de la réputation d'un concurrent ou des investissements réalisés par celui-ci »<sup>85</sup>. Alors que « l'action en concurrence déloyale implique un rapport de concurrence entre celui dont le comportement est déloyal et l'entreprise qui en subit le préjudice, le parasitisme est admis en dehors de toute concurrence »<sup>86</sup>. Un rapport de concurrence ne pourra en principe être caractérisé qu'en présence d'entreprises d'un même secteur.

Ces deux types d'actions pourront être entreprises parallèlement ou indépendamment à une action en contrefaçon ; pour cela, des faits distincts de la contrefaçon doivent pouvoir être reprochés au détenteur du nom de domaine. Ainsi, dans l'affaire Parfums Guy Laroche<sup>87</sup>, la société défenderesse a été condamnée pour contrefaçon de marque et pour comportement parasitaire.

Notons enfin que classiquement (si l'on exclut la contrefaçon *lato sensu* dont nous avons parlé plus haut), c'est sur ce terrain que les marques notoires seront protégées. En effet, en application de l'art. L. 713-5 du CPI, l'emploi de marques renommées ou notoirement connues au sens de l'art. 6 bis de la Convention de Paris<sup>88</sup> engage la responsabilité civile au-delà du principe de spécialité : il s'agit donc d'une protection étendue (la marque n'a pas besoin d'être enregistrée en classe 38). Pour qu'il y ait parasitisme de marque notoire, il faut que la reprise de la marque par le nom de domaine soit fautive ou préjudiciable, ce qui est souvent le cas du cybersquatting. C'est sur le fondement de l'art. 713-5 CPI que le parasitisme de la marque « les 3 suisses »<sup>89</sup> a ainsi été reconnu.

Différentes sanctions pourront être imposées : le juge pourra ordonner la radiation ou le transfert du nom litigieux, ou encore la cessation de continuer d'en user. Dans le cas d'un site non exploité, l'interdiction sera celle d'activer le site<sup>90</sup>. Des indemnités pourront également être accordées (à la différence de la procédure UDRP), notamment en réparation de l'immobilisation de la marque.

Au Canada, ces agissements sont qualifiés de délit de substitution ou passing-off, qui est sanctionné sur le fondement des art. 7(b) et 7(c) de la LMC<sup>91</sup>.

---

<sup>84</sup> Lexique juridique Dalloz, précité

<sup>85</sup> *ibid.*

<sup>86</sup> **Noms de domaine Internet et règles juridiques : @ vos marques !** Par Aurélie DOMAIGNE ; précité

<sup>87</sup> TGI de Nanterre, 2ème chambre - jugement du 13 mars 2000 - Société parfums Guy Laroche / Sociétés GL Bulletin Board, disponible sur

[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_nanterre\\_130300.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_130300.htm)

<sup>88</sup> le législateur ne faisant pas de distinction entre la marque renommée et la marque notoire ; cf Frédéric Pollaud Dulian ; Droit de la propriété industrielle ; Monchrestien 1999, n°1422 p. 670

<sup>89</sup> précité, cf note 67

<sup>90</sup> Affaire Alta vista, précitée ; cf note 8

<sup>91</sup> **art. 7.** Nul ne peut : [...]



Pour le Québec, il s'agit d'une responsabilité civile délictuelle équivalente à la responsabilité française, fondée sur l'article 1457 du Cciv et qui exige de caractériser les trois éléments classiques de la responsabilité (faute, préjudice, lien de causalité). Pour les provinces de Common Law, il s'agira de passing-off, cette pratique qui consiste à détourner la clientèle d'un commerçant rival pour se l'approprier, en créant de la confusion quant à la source des produits ou service vendus. L'arrêt Ciba-Geigy<sup>92</sup> a défini les trois éléments cumulatifs permettant de caractériser un passing-off :

- (i) l'existence d'un achalandage
- (ii) la déception du public due à la représentation trompeuse et
- (iii) des dommages actuels ou possibles pour le demandeur

En pratique, plusieurs points pourront être soulevés pour caractériser une pratique de passing-off sur Internet : en consultant le site, l'internaute pouvait ou non penser qu'il était sur le site recherché ; il pouvait ou non penser que les marchandises ou services proposés étaient ceux d'un autre, ...

L'avantage d'un tel recours est qu'il est également possible pour les marques de commerce de « common law », c'est-à-dire non enregistrées. De plus, ce recours est aussi ouvert pour l'atteinte à d'autres signes distinctifs comme le nom commercial (question abordée dans l'affaire PEINET<sup>93</sup>, mais rejetée).

Bien que le droit classique semble offrir des solutions satisfaisantes au problème du cybersquatting, ces solutions s'avèrent parfois inadaptées.

## 2) Les hésitations de la jurisprudence ou l'adaptation progressive à la technique

La transposition des principes classiques du droit à l'Internet est souvent épineuse. En effet, certaines décisions prises en la matière ont été critiquées par la doctrine, notamment en raison d'une mauvaise connaissance technique du cyberspace. C'est ainsi que dans l'arrêt canadien PEINET, la qualification de passing-off a été rejetée dans une affaire de cybersquatting. D'après les juges, toute confusion entre le nom de domaine du défendeur et le nom commercial du plaignant était impossible, le nom commercial étant constitué de majuscules (PEINET INC.) tandis que le nom de domaine était constitué de minuscules (pei.net)<sup>94</sup>.

---

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;  
[ ...]

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

- (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
- (ii) soit leur origine géographique,
- (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

<sup>92</sup> Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, disponible sur

[http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3\\_0120.html](http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3_0120.html)

<sup>93</sup> PEINET INC. v. O'BRIEN (CARRYING ON BUSINESS AS ISLAND SERVICES NETWORK), 61 C.P.R. (3d) 334

<sup>94</sup> "The plaintiff used upper-case letters. There is no evidence the defendant used such a domain name with identical upper-case letters on the internet. Rather, the name pei.net, in lower-case letters, was used.

Une telle solution est bien évidemment contestable, car sur Internet un nom de domaine peut être tapé indifféremment en majuscules ou en minuscules. En France, c'est l'affaire Océanet<sup>95</sup> qui a été décrite pour plusieurs raisons. Les juges ont également eu quelques difficultés à appliquer le droit traditionnel au cyberspace : ainsi, aucune référence aux dispositions du CPI n'est faite, et il règle une certaine confusion entre la mise en ligne d'un site et l'utilisation véritable du nom de domaine litigieux. Le fait que les juges aient considéré le simple usage d'un nom de domaine (et non son enregistrement en tant que marque) comme suffisant pour justifier d'un droit antérieur légitime a aussi été contesté.

Les hésitations des juges en matière de transposition du droit classique au cyberspace se remarque aussi dans la récente évolution de la jurisprudence française concernant le cybersquatting de marques enregistrées en classe 38. En effet, la jurisprudence a aujourd'hui renforcé les conditions dans lesquelles la contrefaçon des marques par un nom de domaine déposé en classe 38 pouvait être vérifié. Ainsi dans l'affaire Zebank<sup>96</sup>, la Cour d'Appel de Versailles a écarté la contrefaçon d'une marque pourtant enregistrée en classe 38 : l'étendue du droit de propriété de la société « – et par là même les éventuelles atteintes qui y sont portées – doit au premier chef s'apprécier par référence non pas à l'usage qu'elle fait de ses marques, mais aux produits et services pour lesquels celles-ci ont été enregistrées ». Selon elle, la classe 38 ne permet de bénéficier d'une protection qu'à l'égard des services de communication par ordinateur, de messagerie électronique, et de communications par tous supports tel Internet. « Ces derniers ne sauraient se confondre avec les multiples services pour la fourniture desquels les communications par ordinateur, la messagerie électronique ou tout autre support tel l'Internet ne constituent qu'un moyen. [...] Il convient donc de faire une comparaison entre l'objet et le contenu du site litigieux et les produits et services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée »<sup>97</sup> : le classe 38 retrouve alors sa fonction exclusive (désigner exclusivement des services liés aux télécommunications). C'est un juste retour au principe de spécialité, qui a d'ailleurs été suivi depuis<sup>98</sup>.

Ainsi, en France comme au Canada, l'approche judiciaire de règlement des différends s'adapte progressivement au caractère technique du cyberspace. C'est une approche intéressante notamment en ce qu'elle peut déboucher sur une indemnisation, et qu'en appliquant le droit « classique » elle permet une bonne prévisibilité.

## B) Les solutions alternatives : l'adaptation de la technique au droit

---

Confusion was unlikely as the plaintiff used the name PEINET INC. and did not separate PEI and the word NET with a period".

<sup>95</sup> précitée, cf note 12

<sup>96</sup> CA Versailles 12ème chambre, section 1, 22 novembre 2001, SA ZeBank c/ Sté Multimedia Canada LTD et SA 123 Multimedia, disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caversailles20011122.htm>

<sup>97</sup> « Noms de domaine Internet et règles juridiques : @ vos marques ! », par Aurélie DOMAIGNE, précité

<sup>98</sup> TGI Nanterre 3<sup>e</sup> ch 2<sup>e</sup> section 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier / Sté Saveurs et Senteurs Créations, disponible sur [http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_nanterre\\_210102.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_210102.htm)



## 1) Solutions contractuelles

Nous envisagerons ici rapidement deux types de solutions contractuelles permettant d'éviter les actions en justice : les accords de coexistence entre noms de domaine (a) et les accords sur le dépôt et l'exploitation d'un nom de domaine dans le cadre des contrats de distribution (b).

### a) Les accords de coexistence entre noms de domaines

#### **-cf annexe 2 pour un exemple d'accord-**

L'OMPI évoque, parmi " les mesures techniques visant à la coexistence de noms similaires ", la possibilité que les détenteurs légitimes d'une même marque passent des accords destinés à partager un nom identique tout en permettant aux utilisateurs de faire la distinction entre eux. Une telle pratique existe déjà en matière de brevet et de marque. On les dénomme aussi "accords de non opposition" ou encore "accords de délimitation" dans la mesure où ils emportent également un engagement réciproque des détenteurs de ne pas engager d'action judiciaire l'un contre l'autre et permettent aux parties de "délimiter" leurs prérogatives respectives par rapport à l'objet concerné. On peut définir de façon générale ce type d'accord comme celui par lequel deux ou plusieurs détenteurs de noms de domaines identiques ou proches définissent les conditions dans lesquelles ils les exploiteront.

Ces conventions s'analysent le plus souvent comme des "conventions de différend" dont la nature juridique est difficile à cerner ; on les rapproche souvent de la transaction<sup>99</sup>.

En tous cas, grâce à ce type d'accords, on pourrait faire coexister montblanc-stylos.fr avec montblanc-cremes.fr par exemple ; le consommateur ou internaute aura de grandes chances de trouver ce qu'il cherche si les moteurs de recherche sur Internet répertorient ces différents noms, la différence entre les stylos et les crèmes vendus sous une même marque étant dès lors évidente.

Ce système apparaît donc comme très intéressant et on peut regretter qu'il ne soit pas préconisé par les tribunaux ; cela permettrait à la fois une meilleure protection des droits juridiquement protégés, mais aussi une meilleure gestion des noms de domaine.

### b) Les accords sur le dépôt et l'exploitation d'un nom de domaine dans le cadre des contrats de distribution

---

<sup>99</sup> la transaction est définie aux articles 2044 et suivants du C.civ. français et aux articles 2631 et s. du C.civ. québécois. Elles en sont rapprochées dans la mesure où elles tendent le plus souvent à prévenir ou à mettre fin à un contentieux et nécessitent des concessions réciproques . Mais la réalité de ces accords est fort diverse de sorte que cette catégorie de la transaction apparaît sans doute trop étroite pour les contenir tous. Il ne peut être cependant écarté que certains de ces accords peuvent se couler dans le moule de la transaction. Voir à ce propos « les noms de domaine dans la pratique contractuelle ; par Gerard HAAS et Jean-Christophe GALLOUX, disponible sur <http://www.juriscliv.com/chronique/index3.htm>

D'autres types d'accords permettent d'autoriser l'utilisation d'un nom de domaine. Par exemple, dans le domaine de la distribution, le fournisseur peut autoriser son distributeur à utiliser sa marque et alors tout litige pourra être évité.

Il faut être très vigilant lors de la rédaction d'accords de distribution, et prendre en compte la dimension d'Internet, ceux-ci se révélant souvent source de difficultés lorsque le distributeur cherche à développer ses activités sur la toile. L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles dans l'affaire «Sony»<sup>100</sup> l'illustre bien. En l'espèce, un distributeur lié par un contrat de distribution exclusive avait déposé auprès de l'Internic divers noms de domaine utilisant les marques de son fournisseur (en l'occurrence les marques "Sony" et Espace Sony"). Le distributeur estimait pouvoir disposer librement de ces marques au titre de son contrat de distribution. Le Tribunal de Commerce de Nanterre, dans son jugement du 20 mars 2000, n'a pas retenu l'argumentation développée par le distributeur, et lui a interdit d'utiliser à titre de noms de domaine les marques déposées par son fournisseur. La Cour d'Appel a réformé ce jugement, se basant sur l'accord intervenu entre les deux parties aussi bien sur le principe de l'ouverture du site que sur l'usage du nom espace-sony.com, en remarquant de surcroît que Sony avait participé financièrement à l'ouverture du site. Selon les juges, une autorisation a bien été donnée qu'elle puisse être qualifiée ou non de « licence d'exploitation au sens où l'entendraient couramment les spécialistes de la propriété industrielle ».

Les solutions contractuelles permettent donc a priori d'éviter tout litige. Si celui-ci est tout de même nécessaire, il existe un autre type de solution alternative : la procédure ICANN de règlement des litiges.

## 2) Le règlement extra-judiciaire des différends

Le règlement extra-judiciaire des différends est à l'heure actuelle assuré de deux façons : soit par les institutions agréées par l'ICANN (pour les gTLD et certains ccTLD<sup>101</sup>), soit directement par certains administrateurs de ccTLD, les deux types d'institutions fonctionnant sur des principes directeurs proches (a). Malgré les avantages que présente un tel type de juridiction, comme l'adaptation à la technicité des matières réglementées, les solutions apportées sont parfois contestables juridiquement (b).

### a) ICANN et systèmes locaux de règlement des différends

Comme le précisait l'OMPI, un mode extra-judiciaire de règlement des litiges désigne « toute procédure, à l'exception des actions en justice, qui vise à régler

---

<sup>100</sup> COUR D'APPEL DE **VERSAILLES**. 12ème chambre, section 1. 14 septembre 2000. SARL **Alifax** c/ **Sony** Corporation et SA **Sony** France, disponible sur <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caversailles20000914.htm>

<sup>101</sup> voir I)B)2) pour les définitions de gTLD et ccTLD

un litige opposant le détenteur d'un nom de domaine et un tiers quant au droit à l'enregistrement du nom de domaine en question »<sup>102</sup>.

La procédure majeure du règlement des différends pour le cybersquatting est celle adoptée par l'ICANN le 26 Août 1999 et porte le nom de « principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » (*Uniform Dispute Resolution Policy* soit UDRP)<sup>103</sup>. Ces principes directeurs sont complétés par des règles d'application (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)<sup>104</sup>. Il existe à l'heure actuelle 4 institutions de règlement des litiges agréées par l'ICANN qui appliquent ces principes : le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, le national arbitration forum, le e-resolution et enfin l'institut pour la résolution des conflits. Cette procédure est applicable aux noms de domaine génériques (gTLD) et ne concerne que les problèmes de marque. Elle est rendue obligatoire pour les déposants de gTLD par la présence d'une clause d'acceptation dans le contrat d'enregistrement, en application de l'article 4 de l'UDRP<sup>105</sup>.

Il s'agit bien d'une « clause d'acceptation », la juridiction étant imposée, et non d'une clause compromissoire<sup>106</sup>, qui supposerait que les parties décident volontairement de se soumettre à un arbitrage. Le recours à cette procédure n'est pas exclusif de recours devant les tribunaux classiques, ce qui montre encore qu'il ne s'agit pas d'un arbitrage *stricto sensu* (qui écarterait la compétence des juridictions classiques). Cette procédure s'appliquera à une plainte dès que les 3 hypothèses cumulatives de l'art. 4)a) seront réunies (voir I)B)1)b)). Les décisions sont prises par un panel d'experts choisis dans une liste établie par les institutions de règlement. Selon les règles de cette procédure cependant, les institutions de règlement ne peuvent prononcer que la radiation ou le transfert du nom litigieux, avec injonction à l'organisme qui a fait la réservation d'un nom de domaine d'y procéder, éventuellement sous astreinte. Si le demandeur veut obtenir des dommages-intérêts, il devra engager une procédure devant les tribunaux. De même, le défendeur pourra contester la décision en portant la cause devant les juridictions classiques. Cette règle de double compétence est intéressante car elle permet une meilleure protection du titulaire de la marque. **-cf annexe 1 pour un récapitulatif de la procédure devant une institution agréée ICANN -**

---

<sup>102</sup> **Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle**, par l'OMPI, disponible sur

<http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/bestpractices-fr.pdf>

<sup>103</sup> Disponibles sur <http://arbitrator.wipo.int/domains/rules/icann/icannpolicy-fr.pdf>

<sup>104</sup> disponibles sur <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>

<sup>105</sup> « Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes **tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire**. La procédure en question sera conduite devant l'un des organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l'adresse [www.icann.org/udrp/approved-providers.htm](http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm) (dénommé chacun institution de règlement). »

<sup>106</sup> « Clause insérée dans un contrat, le plus souvent commercial et privé, par laquelle les parties s'engagent à recourir à l'arbitrage pour les différends qui surgiraient entre elles. » Lexique des termes juridiques, précité.

Lorsqu'il s'agit d'un ccTLD, les administrateurs de telles extensions ont le choix entre : renvoyer les litiges aux juridictions classiques, désigner une institution agréée par l'ICANN comme juridiction alternative ou adopter des principes directeurs propres de règlement des différends.

En France, l'AFNIC a considéré qu'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges n'était pas nécessaire puisque l'extension « .fr » est fermée et pratique donc un contrôle avant enregistrement en exigeant de justifier le nom de domaine demandé. Par là même, elle limite les cas de cybersquatting de manière drastique<sup>107</sup>.

Dans le cas où l'administrateur de ccTLD choisirait d'adopter ses propres principes directeurs, l'OMPI a précisé que l'uniformité entre les modes de règlement des litiges serait une bonne chose, car elle leur conférerait un caractère plus dissuasif. Dans ses pratiques recommandées aux ccTLD, elle cite les critères importants devant être retrouvés dans tous les principes directeurs de règlement des litiges. Il s'agit notamment : du caractère contraignant de la procédure (elle doit être rendue obligatoire par une stipulation dans le contrat d'enregistrement), de la prise en considération de tous les faits et circonstances dans les décisions rendues, de l'impossibilité d'effectuer des transferts pendant la procédure, de la rapidité, de l'application immédiate des décisions par les administrateurs de ccTLD, de la modicité des coûts, etc... Il est encore une fois précisé que « la procédure de règlement des litiges ne remplace pas la procédure judiciaire » mais en constitue une autre possibilité. C'est en respectant ces principes que l'ACEI a choisi d'adopter sa propre politique de règlement des différends<sup>108</sup>. On peut noter une grande similitude avec l'UDRP, notamment aux articles 3.1 (qui définit les différends couverts) et 3.7 (qui explicite la notion de mauvaise foi). Les mesures pouvant être prises seront la radiation ou le transfert (art. 2.5).

Malgré les avantages de la procédure alternative, les solutions rendues posent parfois problème quant à leur rigueur juridique.

#### b) Les décisions : primauté de la technique sur le droit

Les modes alternatifs de règlement des litiges présentent, d'après l'OMPI, de nombreux avantages, en raison des caractéristiques particulières des différends en matière de noms de domaine :

- i. « Etant donné qu'un nom de domaine permet à son détenteur d'être présent dans le monde entier, le litige peut être plurijuridictionnel à plusieurs égards. [...]

---

<sup>107</sup> Par ailleurs, celle-ci précise bien que « les justificatifs nécessaires à l'attribution d'un nom de domaine ayant tous un caractère officiel au regard du droit français, tout litige les concernant peut être jugé devant une juridiction étatique »<sup>107</sup> : elle renvoie donc le règlement des différends aux tribunaux classiques. Elle fonde cette prise de position sur le fait que « la mise en œuvre d'un référé peut être extrêmement rapide, de quelques heures à quelques jours au maximum. Le nombre réduit de litiges concernant les noms de domaines « .fr » rend les juridictions traditionnelles) même de faire face au volume de cas présenté ».

cf la « contribution de l'AFNIC à l'appel à suggestions de l'OMPI concernant les "pratiques recommandées aux fins de prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle » disponible sur

<http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/comments/doc/afnic.doc>

<sup>108</sup> disponible sur [http://www.cira.ca/fr/cat\\_dpr\\_policy.html](http://www.cira.ca/fr/cat_dpr_policy.html)

- ii. En raison du nombre de TLD génériques et de ccTLD et parce que chacun de ces domaines permet la même présence mondiale, le même litige peut survenir dans de nombreux TLD. [...]
- iii. Compte tenu de la facilité et de la rapidité avec lesquelles l'enregistrement d'un nom de domaine peut être obtenu et en raison de la vitesse des communications sur l'Internet et des possibilités d'accès mondial à ce réseau, il est souvent urgent de régler un litige concernant un nom de domaine.
- iv. Il existe un écart considérable entre, d'une part, le coût de l'enregistrement d'un nom de domaine, qui est assez faible, et, d'autre part, le coût économique du préjudice pouvant être porté par cet enregistrement et les frais encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle qui, pour remédier à la situation, engage une procédure devant les tribunaux, parfois lente et très coûteuse selon les pays.
- v. Dans de nombreux litiges concernant les noms de domaine, l'organisme responsable de l'enregistrement a été appelé en cause en raison de son rôle dans la gestion technique du nom de domaine. »<sup>109</sup>

Ainsi, les méthodes alternatives semblent mieux adaptées pour résoudre les litiges en matière de cybersquatting que les juridictions classiques.

Cependant, les solutions apportées par ces institutions ont souvent suscité des critiques quant à leur rigueur juridique. Le domaine des noms patronymiques est particulièrement révélateur. Par exemple certaines décisions manquent de cohérence, comme les affaires Bruce Springsteen<sup>110</sup> et Céline Dion<sup>111</sup> : alors qu'il avait affaire au même cybersquatteur, le Centre d'arbitrage de l'OMPI dans un cas a permis au déposant de garder le nom et dans l'autre lui a ordonné de le rendre<sup>112</sup>. Plus globalement, de nombreux juristes se sont interrogés sur l'opportunité pour ces institutions de connaître des litiges entre noms de domaines et noms patronymiques. En effet, l'UDRP semble à première vue ne s'appliquer qu'aux marques de commerce (l'art. 4)a) utilisant bien le terme de « marque ». En fait, c'est la conception anglo-saxonne de « marque » qui est venue élargir le champ d'application de l'UDRP, puisqu' en *common law*, le nom d'une personne peut être protégé comme une marque non déposée et bénéficier ainsi de la procédure de passing off. C'est dans cet ordre d'idées que les décisions « Cho Yong Pil »<sup>113</sup> et « Jeanette Winterson »<sup>114</sup> ont été prises. Constatant cette disparité importante entre les législations en la matière, ainsi que le risque d'atteinte à la liberté d'expression, l'OMPI a recommandé clairement aux institutions de règlement de ne plus connaître des litiges de « celebrity squatting » dans son

---

<sup>109</sup> « pratiques recommandées aux ccTLD... » précité

<sup>110</sup> Bruce Springsteen -v- Jeff Burgar and Bruce Springsteen Club, Case No. D2000-1532, disponible sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1532.html>

<sup>111</sup> Celine Dion and Sony Music Entertainment (Canada) Inc. v. Jeff Burgar operating or carrying on business as Celine Dion Club, Case No. D2000-1838, disponible sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1838.html>

<sup>112</sup> Plus précisément, dans un cas le fait que Jeff Burgar (le cybersquatteur) ait déjà déposé 75 noms de domaine de célébrités a suffi dans un cas à prouver sa mauvaise foi et pas dans l'autre.

<sup>113</sup> Cho Yong Pil v. Kee Dooseok, Case No. D2000-0754, disponible sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0754.html>

<sup>114</sup> Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, Case No. D2000-0235, disponible sur <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0235.html>

rapport du 3 septembre 2001<sup>115</sup>. C'est pourquoi dans l'affaire « Kathleen Kennedy », le panel a estimé que le litige sortait du cadre de la procédure UDRP. Cependant, un doute subsiste en la matière puisque le panel a fondé sa décision sur le fait que le nom patronymique ne faisait pas l'objet d'une exploitation commerciale<sup>116</sup>. On pourrait donc conclure que si l'exploitation avait été commerciale, le panel aurait accepté de se prononcer.

Citons enfin, dans un autre domaine, la décision « France Télécom »<sup>117</sup> qui a suscité un vif émoi au sein de la doctrine. La marque les « pages jaunes » avait été enregistrée en France par la société France Télécom. Le centre d'arbitrage n'a pas voulu apprécier la validité de la marque enregistrée selon le droit français, et ne s'est pas senti non plus tenu par les décisions françaises : il a ainsi considéré que cette marque était descriptive et a apprécié dans quelle mesure cette marque pour lui banale, pouvait caractériser la bonne ou la mauvaise foi du défendeur. Il a ainsi jugé que le caractère banal de la marque excluait la mauvaise foi du déposant et a donc rejeté la demande de France Télécom.

On le voit, de telles solutions ne sont pas toujours strictes juridiquement. Mais il ne faut pas oublier l'objectif de ces institutions : celui de trouver des solutions adaptées aux caractéristiques immatérielles d'Internet, c'est-à-dire d'adapter le droit des marques aux conflits de noms de domaines et marques, en prenant en compte la donne internationale. Il s'agit donc de trouver un juste équilibre entre les principes généraux du droit et un contexte international souvent instable, « entre la liberté opportunément offerte par les règles OMPI et le danger dont elles pourraient être porteuses »<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> Rapport concernant le deuxième processus de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, disponible sur <http://wipo2.wipo.int/process2/report/pdf/report-fr.pdf>

<sup>116</sup> Friends of Kathleen Kennedy Townsend v. B. G. Birt, Case No. D2002-0451, disponible sur <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0451.html> : « *protection of an individual politician's name, no matter how famous, is **outside the scope of the Policy** since it is **not connected with commercial exploitation** as set out in the Second WIPO Report* »

<sup>117</sup> précité note 47

<sup>118</sup> Michel Vivant et Christian Le Stanc, Droit de l'Internet, JCP éd. Entr. 2000 n°47 p 1856 n°11



## Conclusion

---

On pourrait à première vue regretter que le statut du nom de domaine ne soit pas plus protecteur. Cependant, et ce malgré les critiques qui peuvent leur être adressées, il existe aujourd'hui de nombreuses solutions qui permettent la récupération d'un nom de domaine abusivement enregistré par un cybersquatteur. L'efficacité des institutions classiques et alternatives dans le règlement de ces litiges mérite d'être soulignée, car d'autres abus problématiques apparus avec l'Internet ne trouvent malheureusement pas une issue si favorable : on pense notamment au phénomène du spam, qui peut difficilement être enrayeré aujourd'hui en raison d'une grande disparité de législations.

Mais le recours aux institutions de règlement n'est pas toujours nécessaire. Ainsi, Alain Bensoussan, avocat spécialiste du droit de l'Internet, proposait 5 conseils aux sociétés pour éviter tout contentieux <sup>119</sup> :

- « 1. déposer vos propres marques ;
2. **ensuite**, déposer vos noms de domaine ;
3. surveiller les noms de domaine et les métatags ;
4. être en mesure de justifier d'une occupation paisible de vos marques et de vos noms de domaine (garder la documentation et l'historique en veillant à ce que l'utilisation de la marque soit bien celle qui correspond au dépôt effectué)
5. mettre en place un plan de défense »

Car il faut garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, pour tout problème juridique touchant au cyberspace, la meilleure défense reste une action préventive.

---

<sup>119</sup> avocat spécialiste du droit de l'Internet, dans son intervention à la conférence débat animée par l'AFNIC : **Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence**", précitée

## Annexe 1 : Procédure devant une institution agréée

<b>Etape 1</b>	<b>Introduction de la demande écrite</b> exposé des faits, preuves, témoignages, références juridiques selon les prescriptions définies par l'ICANN par copie matérielle <b>et</b> électronique grâce à un formulaire type de l'organisme de règlement	
<b>Etape 2</b>	<b>Choix d'un ou 3 arbitre(s) par le requérant</b> si la requête est déclarée recevable : notification de la requête au défendeur sous les 3 jours	
<p><b>Délai de 20 jours à dater de la notification de la requête</b> pour permettre au défendeur de préparer sa défense et de choisir un ou 3 arbitre(s)</p>		
<b>Etape 3</b>	<b>Début de la procédure en ligne</b> nomination définitive d'un ou de 3 arbitres 2 possibilités	
	<b>Hypothèse 1</b> l'affaire est portée devant un tribunal étatique	<b>Hypothèse 2</b> décision effective des experts (dans un délai de 2 mois au maximum à compter de la réception de la demande)
<b>Etape 4</b>	<p>Fin de la procédure négociée. L'affaire est exclusivement traitée par justice</p> <p>Suspension provisoire de la procédure négociée, dans l'attente d'une éventuelle décision de justice</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• en faveur du requérant avec injonction de transférer le nom</li> <li>• en faveur du requérant avec injonction de radiation du nom</li> <li>• en faveur du défendeur</li> </ul> <p><b>L'exécution de la décision</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• publication de la décision sur le site web de l'organisme de règlement (par exemple OMPI) et sur celui de l'ICANN, sauf avis contraire des experts</li> <li>• notification de la décision aux parties, à l'ICANN et aux organismes d'enregistrement de noms de domaine concernés</li> <li>• exécution de la décision par les organismes d'enregistrement dans un délai de 10 jours à compter de la notification (sauf si l'organisme d'enregistrement reçoit la preuve qu'un tribunal étatique a été saisi de cette affaire)</li> </ul>

source: fiche juridique sur le cybersquatting ; Agence Wallonne des Télécommunications ; [www.awt.be](http://www.awt.be)



## **Annexe 2 : Modèle d'un accord de coexistence de marques et de noms de domaine**

---

### ARTICLE I- OBJET DE L'ACCORD

Cet accord a pour objet d'organiser les conditions d'exploitation de marques simultanément par la société / M. A et la société / M. B.

### ARTICLE II- MODALITES DE LA COEXISTENCE

Les sociétés (ou MM.) conviennent d'accepter la coexistence des marques ... et d'en arrêter les modalités de la manière suivante :

#### **Pour les marques :**

- les produits ou services portant les marques ... et ... ne devront pas être susceptible de prêter à confusion ;
- la société B s'engage à ne jamais limiter les conditionnements primaires et secondaires portant la marque ... de la société A ;
- le graphisme des deux marques sera toujours différent ;
- la marque de la société B sera toujours utilisée en association avec le ou les mot(s) suivant(s) : ... et/ou accompagnée du symbole figuratif dont une représentation figure en annexe des présentes ;
- la marque de la société B ne sera utilisée que pour le ou les produit(s) ou service(s) suivant(s) : ...
- la marque de la société B ne sera enregistrée et utilisée que dans les pays suivants : ...
- la société B ne fera pas obstacle au dépôt, à l'enregistrement et au renouvellement de la marque de la société A, tant dans les pays où sa marque serait autorisée par la marque de la société A, que dans les pays où elle disposerait de droits antérieurs sur la société A.
- Dans ce cas, elle s'engage à signer au profit de la société A, toute lettre de consentement ou tout accord lui permettant d'obtenir l'enregistrement de sa marque dans le ou les pays concerné(s).

#### **Pour les noms de domaines :**

- les sociétés ou MM. A et B conviennent d'accepter la coexistence des marques ... et d'en arrêter les modalités de la manière suivante :
- les noms de domaine portant sur les marques ... ne devront pas être susceptibles de prêter à confusion.
- Le nom de domaine de la société ou de M. A devra toujours être utilisé en association avec le ou les mot(s) suivant(s) : ...
- La société A s'engage à ne proposer sur le site correspondant au nom de domaine ... que les produits ou services ...
- La société B s'engage à n'exploiter le site correspondant au nom de domaine ... qu'en langue ...

*Clauses communes aux marques et noms de domaine, s'il s'agit d'une transaction :*

### ARTICLE III- TRANSACTION

Le présent accord vaut transaction aux termes des articles 2044 et suivants du Code Civil , et emporte désistement réciproque d'instance et d'action.

### ARTICLE IV- COMPETENCE – DROIT APPLICABLE

Le présent accord est régi par le droit français. Les difficultés d'interprétation et d'exécution du présent accord seront soumises, à défaut d'accord amiable, au Tribunal de Grande Instance de ... qui sera seul compétent ;

Ou Tout différend né entre les parties de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat sera résolu à l'amiable par les parties. A défaut d'accord, ledit différend sera réglé par arbitrage, l'arbitre statuant en amiable compositeur.

Source : James Hejazi, Juriste, Groupe Thesis  
L'accord de coexistence en matière de nom de domaine sur Internet  
Communication Commerce Electronique mai 2002 p 9

## **Bibliographie**

---

### **Bras de fer entre la marque et le nom de domaine**

Par Arnaud Dimeglio - 11 Novembre 2002

<http://www.droit-technologie.org>

### **La procédure de règlement des litiges relatifs au "cybersquatting" mise en place par l'OMPI**

Par Cathie-Rosalie Netzer-Joly - le 01 Juin 2002

[http://www.njuris.com/Imp\\_Breve.aspx?IDBreve=223](http://www.njuris.com/Imp_Breve.aspx?IDBreve=223)

### **Le droit des marques aux frontières du virtuel**

Par Éric FRANCHI

<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>

### **La Lutte contre le cybersquatting (France, OMPI, Etats-Unis)**

Par Sadry Porlon

<http://www.droit-ntic.com/pdf/cybersquatting.pdf>

### **Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence**

Actes de la Conférence-débat à l'initiative de l'AFNIC -

<http://www.nic.fr/documents/dossiers-presse/conference-02-02-01.pdf>

### **Noms de domaine Internet et règles juridiques : @ vos marques !**

Par Aurélie DOMAIGNE

<http://www.legalbiznext.com/actu/memoire5.html>

### **Les noms de domaine : un pavé dans la marque**

Par Pierre-Emmanuel Moyse

<http://www.robic.com/publications/Pdf/071-PEM.pdf>

### **Résolution des conflits entre les marques et les noms de domaines**

Par Georges T. Robic

<http://www.robic.com/publications/Pdf/242-GTR.pdf>

### **Noms des personnes et cybersquatting : la décision du panel "Kathleen Kennedy Townsend v BG Birt" est-elle un revirement?**

<http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=20&id=1021459517>

### **Charte de nommage de l'AFNIC**

<http://www.nic.fr/enregistrement/nommage.html>

### **Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle**

OMPI

<http://ecommerce.wipo.int/domains/cclds/bestpractices/bestpractices-fr.pdf>

**La politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine de l'ACEI**

[http://www.cira.ca/fr/cat\\_dpr\\_policy.html](http://www.cira.ca/fr/cat_dpr_policy.html)

**Contribution de l'AFNIC à l'appel à suggestions de l'OMPI concernant les "pratiques recommandées aux fins de prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle**

<http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/comments/doc/afnic.doc>

**Fiche juridique : le cybersquatting**

<http://www.awt.be/tel/fic/j03.pdf>