

L'application du principe de spécialité aux noms de domaine ; Un regard croisé entre la voie judiciaire et extrajudiciaire

Par Yassin EL SHAZLY

Doctorant, faculté de droit, Université de Lyon III

MA, dpt de droit commercial, Université d' Ain Shams, Le Caire, Egypte

Le principe de spécialité est l'une des caractéristiques de la famille des signes distinctifs. Grâce à ce principe deux ou plusieurs signes distinctifs, identiques ou similaires, peuvent coexister pacifiquement, s'ils désignent des objets différents. L'environnement numérique représente un nouveau challenge devant l'application de ce princip. Avec l'apparence des noms de domaine, un nombre incalculable des conflits ont été déclenchés avec les signes distinctifs, notamment les marques. La question se pose est de savoir si le rôle pacificateur du principe de spécialité pourrait trouver sa place dans le monde virtuel en assurant une meilleure indentification sur la Toile. La réponse à cette question varie évidemment selon la voie choisie ; judiciaire ou extrajudiciaire.

Les droits sur les signes distinctifs, comme tous les droits de la propriété industrielle assurent, à leurs titulaires une exclusivité d'utilisation vis-à-vis des concurrents. Mais, ce monopole n'est pas absolu comme le cas pour les droits sur les créations nouvelles. Elle est pourtant relative. En effet, le titulaire d'un signe distinctif n'a pas de droit en dehors du secteur d'activité où son signe est utilisé¹. Autrement dit, le titulaire d'un signe distinctif ne pourrait pas empêcher la production des produits ou services similaires des siens, s'ils seront exploités sous un signe différent, de même qu'il ne pourrait pas interdire l'utilisation de son signe sur des produits ou services différents². Cette relativité est la conséquence du principe de spécialité³, selon lequel «*toute personne exploitant un signe distinctif a l'obligation de l'affecter à la désignation d'un objet précis - un produit, un service ou une activité commerciale - et de laisser les éléments constitutifs de ce signe à la disposition de tiers désireux de les utiliser pour désigner des produits, services ou activités différents* »⁴.

Pour autant, le nom de domaine sert d'identifiant dans un environnement différent des autres signes distinctifs. Il est soumis à une logique technique très particulière. D'une part, l'équation « *premier arrivé, premier servi* » contrôle l'enregistrement des noms de domaine, en donnant le premier demandeur, devant l'autorité compétente

« bureaux d'enregistrement », le droit d'être le seul utilisateur du nom de domaine. D'autre part, il est techniquement impossible de déposer en tant que nom de domaine le même radical dans la même zone ou extension ; soit générique ou géographique. Par exemple, si le radical (*lyon3.fr*) est déposé, nul ne pourrait déposer un radical strictement identique dans la zone « .fr ». En revanche, il est possible d'enregistrer le même radical dans une autre zone (*lyon3.com*), ou un radical proche dans la même zone (*lyon-3.fr*).

Cette unicité technique crée une rareté dans l'attribution des noms de domaine, d'où la tâche de trouver un signe disponible est de plus en plus compliquée. Egalement, cette unicité constitue une source des conflits avec les autres signes distinctifs. Alors que le principe de spécialité permet l'utilisation de même signe par plusieurs titulaires, dans le monde virtuel, le signe n'aurait qu'un seul titulaire. Par exemple, la marque « Mont Blanc » est utilisée par plusieurs propriétaires dans des secteurs différents, mais cette dénomination serait strictement enregistrée par un seul titulaire dans une zone spécifique. Donc, les autres titulaires n'ont pas le choix que d'enregistrer des signes proches dans la même zone, ou identiques dans d'autres zones de nommage. La question qui s'impose à cet égard, est de savoir si le principe de spécialité pourrait s'appliquer dans ce contexte. La jurisprudence française montre une évolution considérable dans la matière **(A)**. Pourtant, les choses semblent un peu claires au sein de la voie extrajudiciaire, fréquemment utilisée par les titulaires des signes distinctifs en raison de sa rapidité et son prix peu coûteux **(B)**.

A. La voie judiciaire : une évolution constante

La jurisprudence a passé par deux étapes principales⁵. Au départ (entre 1996 et 1999), la jurisprudence était défavorable à l'application du principe de spécialité aux noms de domaine. Les tribunaux sanctionnaient d'une façon systématique le déposant des noms de domaines identique ou similaires à un autre signe distinctif⁶. Ce fut par exemple l'affaire « *Alice* »⁷. En l'espèce, la SNC Alice, constituée en 1957, est titulaire de la dénomination sociale « Alice », et également elle a déposé en 1975 la marque « ALICE » pour désigner les services et les activités d'une agence de publicité relevant de la classe 35. Elle a découvert en décembre 1997 qu'une société, constituée le 28 octobre 1996, utilisait également la raison sociale et le nom commercial « Alice », ainsi que le

domaine « alice.fr » sur le réseau Internet. Cette dernière société est également le titulaire de la marque « Alice d' ISOFT », qui a été déposée le 18 janvier 1996 pour identifier ses activités dans les domaines de l'informatique et de la création de logicielle. La première société a considéré que l'enregistrement du nom de domaine précité porte atteinte à son signe et crée un risque de confusion.

Suivant la logique de la spécialité, ces deux signes pourraient coexister naturellement, puisque ils sont utilisés dans des secteurs d'activités différentes (publicité pour la première société et informatique pour la deuxième). En revanche, le TGI de Paris adopta un raisonnement anti-spécialité en jugeant que « *Que l'enregistrement d'un nom n'est cependant pas limité par le principe de spécialité, ce qui provoque l'indisponibilité de ce nom dans tout autre domaine d'activité, pour toute autre entreprise, dans la zone déterminée* ». De la sorte, le tribunal a ordonné la radiation du nom de domaine litigieux, en constatant l'absence de volonté manifestement déloyale de la part de la société défenderesse.

Pourtant, la Cour d'appel de Paris a bouleversé complètement la situation. Dans son jugement du 4 décembre 1998, la Cour a infirmé l'ordonnance rendu par le TGI et a considéré qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque que les deux sociétés avaient de spécialité différente : « *si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale, il ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice, alors qu'il s'agit d'un prénom commun et qu'en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l'esprit du public* »⁸. Depuis lors, les tribunaux ont commencé d'appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine. Par conte, la jurisprudence était partagée par rapport la méthode selon laquelle la spécialité doit être appréciée.

A la lecture de la jurisprudence, on peut constater qu'il y avait trois méthodes pour apprécier la spécialité des noms de domaine. La première est subjective. Elle prend en compte la nature de l'activité de l'exploitant du site web afin de déterminer la spécialité des signes litigieux. Dans l'affaire « *Le guide Routard* » dont le monsieur Philippe G. anime, depuis 1973, une collection de guides touristiques intitulée « Le Guide du Routard ». Il a déposé la marque Routard pour désigner des activités, et il exploite également un site Internet accessible depuis les noms de domaine « routard.fr » et

« routard.com », dont il est titulaire. Début 2001, il s'est aperçu de l'existence d'un site Internet, à caractère pornographique exploité par une société appelée Palais PVS, sous le nom de domaine « leroutardux.com ».

La Cour d'appel de Paris a donné raison au plaignant en jugeant que « *sont similaires, les produits et services qui, en raison de leur nature et de leur destination, sont susceptibles d'être attribués par la clientèle à la même origine* »⁹. Ce raisonnement Permet donc de considérer comme similaires des produits ou des services auxquels le consommateur attribue la même origine¹⁰. En d'autres termes, l'appréciation du consommateur moyen semble d'être le critère pour déterminer la similarité entre deux marques. Un autre Courant prend en compte l'activité de l'exploitant du site web et non les consommateurs. Ce fut le cas de l'affaire « *Champagne Céréales* »¹¹. En l'espèce, la coopérative agricole Champagne Céréales exerçait son activité dans la collecte et l'approvisionnement des céréales depuis 70 ans, et bénéficiait d'une notoriété nationale et internationale dans ce secteur. En découvrant l'enregistrement des noms de domaine « champagnecereales.com » et « champagne-cereales.com » par un tiers, la coopérative agricole a réagi en justice pour récupérer les noms de domaine précités. Le juge a considéré que la similarité existe entre les signes litigieux puisque le titulaire de domaines litigieux était un intermédiaire du commerce en produits alimentaires. De ce fait, le tribunal a ordonné le transfert des domaines litigieux au profit de la demanderesse.

Cette méthode semble inapproprié dans la mesure où il est difficile de rechercher la vraie identité et la réelle activité du titulaire du nom de domaine, particulièrement dans les zones génériques où il n'y a pas de vrai système de vérification. D'un autre côté, l'application de cette méthode serait injuste s'il existe une différence entre l'activité exercée par le titulaire du nom de domaine dans le monde physique et virtuel. Par exemple, si le monsieur (x) exerce plusieurs activités dans les secteurs d'hôtellerie, location de véhicules, restauration et construction, et il développe uniquement ses services d'hôtellerie par un site internet identifié par le nom de domaine « abc.com ». De l'autre côté, monsieur (y) est titulaire de la marque « abc » désignant la location de véhicules. Ce dernier pourrait assigner le domaine « abc.com », puisque monsieur (x) exerce une activité similaire, malgré le fait que le site web identifié par le nom de

domaine « abc.com » est consacré à une activité tout à fait différente. A cause de ces critiques, les tribunaux ont commencé de rechercher un autre critère.

En effet, la jurisprudence a recouru à la classe dans laquelle la marque à être déposée comme critère pour apprécier la spécialité dans le cas d'un litige avec un nom de domaine. Selon cette tendance, les juges considèrent que la marque doit être déposée dans la classe 38, relative aux services de télécommunication, afin d'être protégé contre son usage à titre du nom de domaine. Cette solution a été appliquée dans plusieurs jugements, notamment en concernant les marques notoires¹². Par exemple, dans l'affaire « SFR », le tribunal a décidé de sanctionner, sur la base de contrefaçon, la société W3 Systems INC, qui a déposée le nom de domaine « sfr.com » effectivement inexploité. Cette condamnation a été basé sur le dépôt de la marque SFR dans la classe 38 auprès l'INPI et l'OMPI, par la société Française du Radiotéléphone. Le tribunal considéra que l'usage de la marque SFR en tant qu'un nom de domaine, même inactif, constitue une reproduction de la marque SFR pour des produits ou services similaires, qui sont visés l'acte du dépôt de marque : *« l'utilisation par la société W3 Systems INC du nom de domaine "sfr.com" sur le réseau Internet constitue la contrefaçon de la marque "SFR", que cette contrefaçon est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant »*¹³.

Le même raisonnement a été suivi également au regard des marques ordinaires. Dans l'affaire « EGG »¹⁴, le tribunal a appuyé sur le dépôt de la marque en classe 38 pour constater la similitude entre la marque et le nom de domaine « egg.fr », désignait un site web non exploité. Quelques juges sont allées plus loin, et ont recouru à la classe 38 pour condamner la pratique du *Pornquatting*, soit l'enregistrement d'une marque comme nom de domaine afin de donner l'accès à un site caractère pornographique. Cette solution a été transposée dans l'affaire « Entrevue », dont laquelle, le dépôt de la marque « Entrevue » en classe 38 a permis de sanctionner, sur la base de contrefaçon, le détenteur du nom de domaine « Entrevuex.com »¹⁵.

De la sorte, le dépôt de la marque dans la classe 38 semble indispensable pour protéger la marque quel que ce soit notoire ou ordinaire, et quel que ce soit l'état du nom de domaine ; actif ou inactif. En conséquence, l'absence de dépôt de la marque dans cette classe, la dériverait de toute protection¹⁶. A ce titre, le TGI de Paris a refusé d'accueillir les demandes de la société Marc Laurent, pour protéger sur la base de

contrefaçon sa marque « Celio », adoptée par un tiers comme un nom de domaine « celio.com ». Le tribunal a fondé son jugement sur l'absence du dépôt de la marque litigieuse en classe 38 en jugeant que « *ces faits ne sauraient constituer un acte de contrefaçon de marque dès lors que les produits désignés par la marque Celio précitée ne concernent pas les services et produits de la communication mais uniquement des produits des classes 18 et 25 de la classification internationale auxquels ne peut être assimilé un serveur informatique* »¹⁷.

Quoi qu'il en soit, le fait de recourir à la classe 38, de titre principal ou accessoire, est critiquable sur plusieurs pistes¹⁸. En premier lieu, le classement des marques, établi par l'arrangement de Nice, ne possède qu'une valeur administrative¹⁹ et est dépourvu de toute valeur juridique²⁰. En deuxième lieu, la référence à la classe 38 peut aboutir à des solutions illogiques. Par exemple, le titulaire d'une marque désignant des produits de beauté, sans d'être déposée dans la classe 38, ne pourrait pas agir en contrefaçon contre un nom de domaine postérieur identique désignant un site web consacré aux mêmes produits²¹. Par contre, une marque désignée des vêtements, déposée dans la classe 38, pourrait radier un nom de domaine identique ou similaire désignant des services mobiliers²². En considérant ces conséquences perverses de la méthode abstraite, la jurisprudence a abandonné progressivement le recours à la classe 38 en essayant d'apprécier autrement la spécialité du nom de domaine.

La jurisprudence a commencé d'examiner le contenu du site web pour apprécier la spécialité du nom de domaine. Dans un tel cas de figure, l'internet n'est pas considéré comme un service en lui même, mais un simple support neutre, qui pourrait identifier de divers établissement, services ou produits. Ce point de vue a été mis en œuvre pour la première fois dans l'affaire « *Zebank* »²³, dans laquelle la société Zebank, prestataire des services financiers sur internet et titulaire des marques « Ze Bank » et « Ze », a assigné sur la base de contrefaçon, la société 123 Multimédia, qui avait enregistré les noms de domaine "zebanque.com" et "zebourse.com". La société Zebank a fondé ses demandes sur l'enregistrement de ses marques en classe 38 désignant les services de communications sur l'internet. Dans son jugement du 2 avril 2001, le TGI de Nanterre a mis en examen le contenu du site, sans tenir en compte au fait que la marque est déposée ou non dans la classe 38 : « *Il est certain que la société Zebank a protégé ses marques dans la classe 38 liée à Internet ; néanmoins, pour apprécier le risque de confusion*

entre le site de la société Zebank et les sites ouverts par la société 123 Multimédia Canada, il convient d'examiner leur contenu ». En trouvant que les sites « zebanque.com » et « zebourse.com » sont consacrés à l'exposition d'œuvres artistiques, le tribunal a estimé que leur contenu ne génère aucun risque de confusion avec le site de la société demanderesse, qui est consacré à une activité bancaire en ligne²⁴. Plus clairement, il a été jugé aussi que « le seul enregistrement du nom de domaine litigieux, opération en elle-même totalement neutre, ne permet pas d'établir une identité ou une similarité de services avec les services pour lesquels la marque est protégée et il convient de procéder à une comparaison entre le contenu du site exploité par la société Saveurs e Senteurs Créations et les produits et services pour lesquels la protection est revendiquée, étant rappelé que ces produits et services sont, outre ceux visés au dépôt de la marque, ceux qui leur sont similaires »²⁵.

Progressivement, depuis l'affaire zebank, la jurisprudence française appuie sur l'examen du contenu du site web afin d'apprécier la spécialité du nom de domaine. En conséquence, le dépôt de la marque en classe 38 est devenu ni suffisant ni nécessaire. Cette tendance a été approuvée **par la Cour de cassation dans l'affaire « Locatour »**²⁶. En l'espèce, la société Tourisme Moderne, qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages et de séjours, est propriétaire de deux marques « Locatour » ; l'une désignant les classes 36, 39, 41 et 42 (agences de voyage, organisation de vacances, réservation de chambres d'hôtel, transport de personnes, divertissements, location d'appartements ou de villas, location de véhicules), et l'autre désignant la classe 38 (services de communication télématique). Elle exploite également le nom de domaine « locatour.fr ». En découvrant que la société Soficar, spécialisée dans (l'acquisition, gestion, contrôle, cession) de portefeuille, a enregistré, le nom de domaine « locatour.com », la société Tourisme Moderne a assigné Soficar, pour contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale à son nom de domaine « locatour.fr ».

Dans son jugement²⁷ du 9 juillet 2002, le TGI de Paris a refusé de recourir à la classe 38 et a débouté toutes les demandes de la société demanderesse en jugeant que « Les produits et/ou services désignés par le site locatour.com sont les informations données au public accédant à ce site et non le support de télécommunication que constitue le réseau Internet ». En l'absence de l'exploitation du site web identifié par le domaine « locatour.com », le tribunal a examiné l'extrait Kbis de la société Soficar, en

constatant « *La comparaison de ces services avec ceux visés par la marque qui sont les (services de communication télématique) révèle qu'ils ne sont ni identiques ni similaires par nature ou par destination* ». Pourtant, cette décision a été infirmée devant la Cour d'appel de Paris²⁸, qui a rappelé la jurisprudence classique et considéré l'internet comme un support informatique, en décidant que le nom de domaine « locatour.com » constitue une contrefaçon de la marque locatour déposée en classe 38. De sa part, la Cour de cassation a censuré la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, en rendant la première décision dans un litige entre marque et un nom de domaine.

Cet arrêt de la Haute juridiction, considéré comme un vrai Tsunami juridique, peut être cristallisé en trois points distincts. En premier lieu, la position de la Cour de cassation soutient le fait que l'internet est un simple support de service, et non pas comme un service en tant que tel. La Cour a affirmé l'impuissance de la classe 38 comme critère permettant d'apprécier la spécialité, en jugeant « *qu'un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public* ». Elle a ajouté également que le juge doit chercher les produits ou services offerts sur le site web afin d'apprécier la similitude entre une marque et nom de domaine. En deuxième lieu, la Cour a confirmé la rigueur des règles appliquées en matière de la contrefaçon, en exigeant qu'il doit exister une similitude entre les produits ou services désignés par la marque, et ceux-ci désignés par le nom de domaine. Autrement dit, le nom de domaine inactif, qui ne désigne ni des produits ni des services, échappe à toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du CPI. Ce rappel salutaire du régime rigoureux du droit des marques, représente un vrai échec pour la tendance qui condamne l'enregistrement abusif des noms de domaine sur la base de contrefaçon²⁹.

Cet arrêt ne mérite que d'être salué. Il indique une vraie évolution fondamentale au regard de l'application de la règle de la spécialité aux noms de domaine. De même, il confère à ce dernier le statut d'un un vrai signe distinctif, et non un seul moyen de communication. De ce fait, on peut déduire que « *le principe de spécialité limite le*

champ d'application de la règle du premier arrivé premier servi »³⁰. Portant, l'interrogation demeure pour le point de vue au sein de la voie extrajudiciaire.

B. La voie extrajudiciaire ; une divergence éclatante

Depuis son entrée en vigueur, le 1^{er} décembre 1999, la procédure de l'UDRP, adoptée par l'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) ³¹, connaît un succès incontestable. La raison fondamentale de la réussite de cette procédure administrative, de nature obligatoire mais non exclusive, réside dans le fait qu'elle permet de régler un litige relatif à l'enregistrement et à l'utilisation d'un nom de domaine plus rapidement et à moindre coût que devant les tribunaux. De plus, la procédure UDRP est beaucoup moins formelle que dans le cadre d'une action en justice et les personnes chargées de se prononcer sur les litiges sont des experts dans la matière. Le centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI est devenu la première référence internationale³² dans l'application de l'UDRP (en moyenne 4 plaintes UDRP ont été déposées chaque jour)³³.

Parallèlement, d'autres procédures de type udrpéenn viennent de s'installer pour régler les litiges impliquant un nom de domaine, dans certaines zones nationales ou régionales. Par exemple, la procédure alternative de résolution des litiges en ligne « PARL » concernant la zone « .fr », et la procédure alternative « ADR = alternative dispute resolution » relatif au nom de domain européen « .eu ». Pourtant, malgré le fait qu'elles suivent le modèle de la procédure udrpéennes, ces dernières procédures semblent d'avoir une certaine particularité notamment en ce qui concerne la place du principe de spécialité.

1. La procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)

De manière générale, la première condition pour la mise en œuvre de la procédure UDRP est de prouver qu'il y a une similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux³⁴. Mais, le texte ne précise pas clairement les paramètres pour apprécier cette similitude ; est-ce qu'il s'agit seulement la similitude entre les signes opposés, ou il est nécessaire aussi de prouver la similitude entre les produits ou services identifiés par les signes opposés. Devant ce silence, la jurisprudence de l'OMPI est partagée en deux courants principaux. Le premier est minoritaire. Il recourt à une comparaisons

systémique entre les produits et services désignés par les marque et les noms de domaine litigieux pour apprécier l'existence d'une similitude entre les signes opposés. Dans cette optique, le professeur Le Stanc, l'un des principaux arbitres de ce courant, a refusé de protéger la marque « *merinos* » contre son utilisation postérieur par un nom de domaine identique, au motif que ce dernier désigne des produits différents : « *il y a lieu de considérer qu'il ne s'agit que des produits : articles de literie (matelas, sommiers, lits et accessoires) et que lesdites marques n'ont pas désigné les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie nécessairement, sinon exclusivement (...)* A cet égard et en raison du principe de spécialité des marques, la preuve de la situation visée au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs n'est pas rapportée »³⁵.

Autres préfèrent d'appliquer le principe de la spécialité sous l'angle de l'article 4 (a) (ii), qui exige la preuve que « *le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun qui s'y attache* ». Ce point de vue a été transposé dans l'affaire « IFFCO », où le panel a estimé que le défendeur avait un droit légitime sur le nom de domaine « *iffco.com* », puisque il exerçait une activité différente de celle-ci du requérant « *that the Respondent, since at least 1999, has used the disputed domain name to promote its bona fide activities and those of other group members; and that the Respondent has no intent to mislead consumers nor to tarnish the Complainant's mark IFFCO. Under these circumstances the Panel finds that the Respondent has demonstrated its rights to and legitimate interests in the disputed domain name, under each of the sub-paragraphs of paragraph 4(c) of the Policy* »³⁶. Pourtant, cette trednance ne fait pas l'objet d'un consensus parmi les arbitres de l'OMPI.

D'un simple coup d'oeil sur la jurisudence de l'OMPI, on remarque que la majorité des décisions rendues considèrent le principe de spécialité inopérant. Pour apprécier la similitude, la comparaison est faite uniquement entre les signes opposés, sans prendre en compte les produits ou les services identifiés par chacun signe. Ce point de vue fut le cas de l'affaire « *Guinness* ». En l'espèce, la marque « *Guinness* » est utilisée depuis 1764, par une société irlandaise pour identifier des bières. La marque est commercialisée dans environ 150 pays du monde entier, et elle représente 80% du marché des bières noirs. Cette marque a été déposée par son titulaire en tant que nom de domaine « *guinness.com* ». En février 1999, le nom de domaine « *guinness.com* » (avec un seul n), a

été enregistré par un particulier, de nationalité canadienne, pour identifier un site web, dessiné à créer un forum des discussions sur différents genres de sport, et de sujets culturels. Malgré le fait que les parties n'exercent pas d'activité similaires, le panel a ordonné le transfert du nom litigieux à la société irlandaise en ignorant totalement l'enjeu du principe de spécialité : « *The use to which the site is put has no bearing upon the issue whether the domain name is confusingly similar to the trademark, because by the time Internet users arrive at the Website, they have already been confused by the similarity between the domain name and the Complainant's mark into thinking they are on their way to the Complainant's Website* »³⁷. Plus encore, certains arbitres considèrent que la reproduction d'une partie de la marque en tant qu'un nom de domaine est suffisante pour établir la similarité et le risque de confusion, quel que soit l'objet de la marque³⁸.

De ce fait, le titulaire de marque acquies un statut privilégié sous en ayant le droit d'interdire l'usage de son signe par un nom de domaine identique ou similaire, quel que ce soit le secteurs d'activité, où son signe est utilisé. Par contre, la procédure appliquée dans la zone « .fr » adopte une vision différente.

2. La pratique de la PARL

Afin d'accompagner la libéralisation du 11 mai 2004 de la charte de nommage française, l'Afnic « l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération »³⁹ a lancé en septembre 2004, une procédure alternative de résolution de litiges (PARL) relatifs aux noms de domaine déposés dans la zone « .fr »⁴⁰. Le but de ce mécanisme de règlement de litiges est de vérifier que le titulaire du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Pour ce faire, deux méthodes de procédures de résolution des litiges sont mises en œuvre, dont chacune de ces procédures est administrée par un organisme différent et repose sur un règlement distinct.

La première est la PARL par une « recommandation en ligne », administrée par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP). Cette procédure permet à toutes les parties d'un litige relatif à un ou plusieurs noms de domaine, de confier par un commun accord à un « tiers aviseur » désigné par le CMAP, la mission de formuler une « recommandation ». En principe, le « tiers aviseur » intervient seulement pour faciliter l'émergence d'une solution amiable.

La deuxième est la PARL par une « décision technique », administrée par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il s'agit d'une procédure contraignante à laquelle le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut pas se soustraire. Il est tout de même possible de soumettre, à tout moment, le litige à un tribunal compétent. Il faut rappeler que cette procédure acquiert un vaste champ d'application, et qu'elle est ouverte pour protéger les différents droits des tiers⁴¹, et pas exclusivement les marques. Au départ, dans l'affaire « Cybermut »⁴², le premier litige soumet à la PARL, l'expert a refusé d'appliquer le principe de spécialité aux noms de domaine, en jugeant que « *s'il est de jurisprudence constante en France que l'acte de dépôt d'une marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux d'une marque antérieure enregistrée s'assimile à un acte de contrefaçon, ceci ne saurait s'appliquer mutatis mutandis à l'enregistrement d'un nom de domaine, avec lequel en effet n'est revendiquée aucune liste de produits ou services* ».

Ce point de vue a été rapidement abandonné, sous l'influence de la position de la jurisprudence française. Les experts commencent à faire un examen systématique du contenu du site web pour déterminer la spécialité du nom de domaine. A titre d'exemple, dans l'affaire « Burda »⁴³, arbitré par Madame Nathalie Dreyfus, le principe de spécialité a fait l'objet d'une application orthodoxe. En l'espèce, la société DIPA, titulaire de la marque « BURDA TENDANCES MODE », est éditrice en France notamment des magazines « Burda Tendances mode », « Burda Couture », « Burda l'essentiel de la couture », « Burda patchwork » et « Burda cuisine créative ». En découvrant qu'un autrui a déposé le nom de domaine « bourda.fr », la société a porté plainte devant l'OMPI, pour protéger ses droits sur le signe « Bourda ». En constatant que le nom de domaine litigieux identifie des produits et services similaires à ceux-ci de la société, le panel a ordonné le transfert du nom litigieux au profit de cette dernière. Dans le même ordre d'idées, le professeur Le Stanc a ordonné la transmission au profit du requérant, la Banque Accord SA, le nom de domaine « oneybanque.fr », du fait qu'il sert d'identifier les services financières, de ceux-ci de la marque « ONEY » et du nom de domaine « oney.fr »⁴⁴.

On peut donc constater que en l'absence de la notoriété⁴⁵ du signe, le principe de spécialité occupe une place cardinale au sien de la PARL. Cette divergence qui grève les

yeux entre la PARL et l'UDRP reflète l'influence de la jurisprudence française sur les experts de la PARL, qui s'inspirent de l'expérience des magistrats dans l'application du principe de spécialité aux noms de domaine. Cette nuance peut aussi se faire au regard de la procédure ADR.

3. La pratique de l'ADR (Alternative Dispute Resolution)

La mise en œuvre d'une politique de résolution extrajudiciaire des conflits « ADR » dans la zone « .eu » a été posée par l'article 5 du règlement CE N° 733/2002 du Parlement européen et du conseil, du 22 avril 2002. Le cadre de cette politique du règlement des différends a été complété par le règlement CE n° 874/2004 de la commission européenne, du 28 avril 2004. En principe, cette politique a une double vocation. D'une part, elle tend de régler les différends liés à des décisions individuelles prises par le registre EURid contraires aux règlements de 2002 (art. 4.2-d) et 2004 (art. 22.1-b). D'autre part, la politique vise d'empêcher les enregistrements spéculatifs et abusifs des noms de domaine (Rgt 2004, art. 21), par une procédure rapide et moins coûteuse, basée sur les recommandations de l'OMPI⁴⁶.

Dans cette optique, l'EURid qui gère en tant que registre le nom de domaine « .eu » peut désigner un ou plusieurs organismes de règlement extrajudiciaire, dits « prestataires de services de règlement extrajudiciaire des litiges », d'une manière objective, transparente et non discriminatoire, dont la liste devrait être publiée sur son site internet (Rgt 2004, art. 23.1). En 12 avril 2005, EURid a désigné la Cour d'arbitrage tchèque (chargée aussi de régler les litiges du ccTLD .Cz), rattachée à la chambre économique et de l'agriculture de la République tchèque en tant que prestataire de services de règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine « .eu ».

La Cour tchèque a été saisie successivement pour régler des litiges concernant les décisions prises par EURid. Par contre, un peu des litiges sont déposés à l'heure de l'écrit de ces lignes pour régler les différends entre des particuliers. Autrement dit, la question de l'enregistrement abusif des noms de domaine, n'est pas encore bien examinée ou élaborée par la cour. Or, même si on ne peut pas dégager pour le moment une ligne directrice de la jurisprudence de l'ADR au regard du rôle de la spécialité, on pense que sa position serait loin de celle de la procédure udrpéenne.

Selon l'art. 21 du Rgt de 2004, deux conditions de fond doivent être remplies afin de prouver l'enregistrement abusif ou spéculatif des nom de domaine. En premier lieu, le nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. En deuxième lieu, le nom de domaine est enregistré sans que son titulaire ait un intérêt légitime, ou a été utilisée de mauvaise foi. Sous l'axe de la première condition, la question se pose sur le rôle du principe de spécialité pour constater le risque de confusion.

Cette probabilité a été soulignée dans l'affaire Minitec, dans laquelle la cour a débouté le requérant puisque le nom de domaine litigieux était inactif. Par contre, la cour a tenu l'occasion pour faire le point sur le futur rôle du principe de spécialité, en indiquant que « *Nevertheless, the Panel would like to point out that even identical trademarks might coexist for various reasons (for example, due to dissimilarity of goods for which such trademarks are registered...)*. Thus, the Claimant's statement that the Respondent's trademark rights are "indefinite and subject to injunctive relief" is speculative and tentative»⁴⁷. Elle ajoute plus loin que « *because business activities of the Respondent and the Claimant are different, the Panel ascertains that the Respondent has no intention to attract Internet users to the disputed domain name website by confusing them about the origin of products promoted through such website, or by causing an impression that such goods originate from the Complainant*».

Dans le même ordre d'idées, la Cour a appuyé sur le principe de spécialité pour rejeter la plainte de la fameuse société du tourisme par internet « Last minute », qui a assigné un cafetier allemand (titulaire de la marque last minute+device), réservataire du nom de domaine « lastminute.eu »⁴⁸. La Cour a explicitement rappelé cette fois la règle de la spécialité, en jugeant que « *In order to show that Respondent has no right in the trademark on which it can rely to show a right or legitimate interest in the disputed domain name, Complainant needs to show that Respondent's trademark "Last Minute" was registered in order to obstruct Complainant trademark rights. The circumstances however do not justify this conclusion as Respondent's trademark is registered for non similar products and therefore does not conflict with Respondent's trademark rights* »⁴⁹.

En somme, il nous semble que les vision française et européenne en ce qui oncerne l'application du principe de spécialité, sont plus rigoureuses que celle-ci de la procédure udrpéenne. Il a une divergence non négligable entre ces procédures. Face à cette variété procédurale et à cause l'absence d'une d'harmonisation substbaitlle, l'ayant droit doit avoir une connaissance préalable de la position de la jurisprudence de chacune de ces procédures, avant de déclencher son action.

¹ N. Bouche, « L'objet spécifique du droit de marque », D., 2000, chron. P103.

² P. Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, Tome II, Paris, éditions du Recueil Sirey, 1954, p.560.

³ Malgré cette importance stratégique du principe de spécialité, il n'est pas l'objet d'une précision textuelle de la part du législateur au niveau national ou international, sauf pour la marque. Cette ignorance législative est justifiée par la notoriété indéniable sur le niveau doctrinal et jurisprudentiel, pour que le législateur n'ait pas de besoin d'authentifier ce principe. Par ailleurs, la reconnaissance de la spécialité est faite explicitement pour le droit des marques. L'art. L.713-1 du CPI indique que « *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* ». L'ancien art.14, al.1, de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991. V. aussi les articles 713-2 et 713-3.

⁴ A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, Paris, Litec, 2004, n°25, p. 10. Pour d'autres définitions du principe de la spécialité, Chevenne indique que « *le signe n'est protégé que des produits ou des services déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures, tels qu'ils sont définis dans l'acte de dépôt la marque ou des produits et services similaires* ». A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Précis, Paris, Dalloz 5^e édition, 1998, n°1015, p. 577. V. aussi F. Polland-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Editions Montchrestien, E.J.A, Paris, 1999, n°1034, p.461.

⁵ V. R. Gola, *La régulation de l'internet ; noms de domaines et droit des marque*, thèse, Université D'Aix Marseille III, oct. 2002, n° 200 p. 185 et s. ; G. Kaufman, op. cit., p. 123 et s. ; N. Beaurain et E. Jez, *Les noms de domaine de l'internet : aspects juridiques*, p. 78 et s. ; C. Bou Khater, *La protection juridique des noms de domaine*, thèse, Université de Nantes, nov. 2004, n° 204, p.208 et s.

⁶ Dans l'affaire « *Pacenet* », le TGI de Draguignan a décidé que le dépôt du nom de domaine reproduisant la marque « *Pacenet* », constituait un acte de contrefaçon, sans rechercher les objets désignés sur le site web : TGI de Draguignan, ord. réf., 8 avril 1998, accessible sur www.legalis.net . De même, dans l'affaire « *Too much beauty* », le juge⁶ a condamné le titulaire des domaines « *toomuchbeauty.com, toomuchbeauty.net et toomuchbeauty.org* », pour contrefaire la marque *Too much beauty* antérieurement déposée : TGI de Nanterre, ord. réf., 20 juin 2000, Top Mega Boss Organisation / M. François F, accessible sur www.legalis.net .

⁷ D'autres décisions ont appliqué ce point de vue, mais d'une manière tacite. TGI de Paris, ord. réf., 12 mars 1998, La SNC Alice / La SA Alice, accessible sur www.legalis.net ; [DI, Cah. Jurid., jurispr.](#) ; Juris-Data n°933529 ; [Juriscom.net, Août 1998, comm. Y. Dietrich](#) ; D. 1998, inf. rap. p. 173 ; D. 1999, Jurispr. p. 316, note M. Viala ; Expertises 1998, n° 219, p. 289 ; Gaz. Pal., 15 janvier 2000, n° 15, p. 13, comm. A. Cousin.

⁸ CA de Paris, 14^{ème} ch., sect. B, 4 décembre 1998, La SA Alice / La SNC Alice ; [DI, Cah. Jurid., jurispr.](#) ; [Juriscom.net, février 1999, comm. Y. Dietrich](#) ; [Legalis.net](#) ; Expertises 1999, n° 226, p. 156, comm. R. Fuentès, p. 146 ; Cahiers Lamy 1998, janv. 1999 (I), p. 7, comm. Y. Dietrich ; Cah. Lamy dr. inform. 1999, Bull. B., p. 1 ; RJDA 12/99, n° 1397 ; JCP E

1999, p. 955 ; D. 2000, jurispr. p. 131, note M. Viala ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 200, Chron. O. Cousi et B. Nouel ; Gaz. Pal. 18-20 avr. 1999, 1, somm. p. 47, obs. M.-E. Haas. L'affaire a été renvoyée encore une fois encore au TGI de Paris, qui a appliqué l'inverse de son ancienne en admettant l'application de la spécialité. ⁸ Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre Jugement du 23 mars 1999, La SNC Alice / La SA Alice ; DI, Cah. Jurid., jurispr. ; Juriscom.net, Juillet 1999, comm. Y. Dietrich et A. Menais ; www.legalis.net ; www.domainesinfo.net ; Expertises 1999, n° 228, p. 239 ; D. aff. 2000, act. Jurispr., p. 131, note M. Viala ; Gaz. Pal., 15 janvier 2000, n° 15, p. 13, comm. A. Cousin.

⁹ CA Paris, 4ème ch., sect. A, 30 mars 2005, « Guide du Routard », S.A.R.L. Palais PVS Contre Monsieur Philippe G, DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 269255 : *l'aff. « Diabolic-fashion »* CA Paris, 14ème ch., sect. B, 24 juin 2005, S.A.R.L. Diabolic Fashion, S.A.R.L. Anabolic Europe et monsieur Ali A. Contre Société Goéland Productions ; DI Cah. jurid., jurispr. et [comm. E. Gillet : DI Cah. jurid., Chron., 12 dé. 2005](http://www.legalis.net) . Dans le même sens, CA Paris, 14ème ch., sect. A, 8 septembre 2004, Association TV France International Contre S.A.R.L. Société Télévision Vidéogramme International, DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2004-251869.

¹⁰ J. Ch. Galloux, op. cit., n° 1097, p. 443 et s.

¹¹ TGI de Versailles, ord. réf., 14 Avril 1998, Société coopérative agricole Champagne Céréales / G. J, accessible sur www.legalis.net

¹² Par exemple, *l'aff. Galeries Lafayette*, TGI de Paris, 3ème chambre, 25 mai 1999, www.legalis.net ; *PIBD* 1999, n°685, III, 451 ; *L'aff. Le Figaro*, TGI de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 8 novembre 2000, www.legalis.net ; *l'aff. Gaultier*, TGI de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 20 septembre 2000, www.legalis.net ; *l'aff. Air France*, TGI de Paris, 3ème chambre, 3ème section, 16 octobre 2001, www.legalis.net .

¹³ TGI de Nanterre, 18 janvier 1999, SFR / W3 SYSTEM INC, accessible sur www.legalis.net ; RJDA 12/99 n° 1397, p. 1127. Aussi, le recours à la classe 38 a permis la Société anonyme Française du Radiotéléphone (SFR) d'interdire l'utilisation de nom de domaine "ephone.fr" en reproduisant ses « E-Phone », « E@Phone », et « Ephone-Shop Espace SFR ». Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 8 janvier 2001, Société anonyme Française du Radiotéléphone ("SFR") C/ Société Espace Télécommunications Equipement ("ETE").

¹⁴ TGI de Paris 3ème chambre, 2ème section, 5 juillet 2002. Tous les jugements sont accessible sur www.legalis.net ; la société *Suez Lyonnaise des Eaux*, titulaire de la marque française « Suez », a pris gagne de cause contre une société domiciliée aux États-unis qui a déposé le nom de domaine « suez.com », sur le fait que la marque a été déposé dans la classe 38, sans aucune considération de les domaine d'activités des sociétés ; Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 26 mars 2001, www.legalis.net : Sipresse_ / Contriver Technologies, NSI, ord. réf. Nanterre, 22 juin 2000, *Marque Joystick* ; <joystick.com>, accessible sur <http://jurisprudence.ouvaton.org/> ; Santé Magazine / Medipac, Declics Multimédia, ord. réf. Nanterre, 9 mars 2000, *Marque Santé Mag* ; <santemag.com>, accessible <http://jurisprudence.ouvaton.org/> .

¹⁵ TGI de Paris, 30 juin 2000, SA Société de Conception de presse / Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet, www.legalise.net

¹⁶ Autres estiment que la classe 38 peut jouer un rôle subsidiaire dans le cas où le nom de domaine est inactif. Le TGI de Paris a appliqué ce point de vue dans une affaire dont laquelle le titulaire de la marque « 2xmoins cher », déposée en classe 38, a assigné le titulaire du nom de domaine « 3moinscher.com » en contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal a jugé qu'en l'absence de l'exploitation du site web, le nom de domaine sert à désigner les services de communication. TGI Paris, 19 mars 2002, Troker / Steven H., accessible sur <http://jurisprudence.ouvaton.org/> ; *l'aff.*

« *Looxor* », TGI de Paris 3ème ch., 3ème sect., 9 juillet 2002, SA Peugeot Motocycles / M. Guy C., SA Société Sherlocom, www.legalis.net.

¹⁷ TGI de Paris, 3ème ch., 19 octobre 1999, www.legalis.net. En réfère, le tribunal a par contre condamné le titulaire du nom de domaine de contrefaire la marque Célio sans recours l'exigence de la classe 38, TGI de Paris, ord. réf., 14 juin 1999, SA Marc Laurent / Monsieur Eric J., www.legalis.net. Dans le même esprit, V° CA de Versailles 14ème chambre Arrêt du 29 mars 2000, M. Loïc L. / La commune d'Elancourt, www.legalis.net; F. Hercot, « Affaire ÉlanCourt, vers un principe de spécialité virtuel », D. 2000, n°44, obs. sur l'arrêt.

¹⁸ F. GLAIZE, « Application du principe de spécialité aux marques sur Internet », Juriscom.net, 21 juillet 2001 Première publication : p. 9, disponible sur <http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20010721.htm>

¹⁹ Les recommandations de l'OMPI proposent de classer les produits et services liés à l'internet dans les classes : 9, 35, 36, 39, 41 et 42. Document édité par le Comité d'experts de l'Union de Nice, édité à l'occasion de la session du 2 au 11 octobre 2000 : http://www.wipo.int/classifications/fr/nice/notes/recom_int.htm.

²⁰ Il a été jugé que des produits ou services relevant de classes différents peuvent être similaire, de même que des produits ou services relevant de la même classe ne doivent pas représenter une similitude. TGI, Paris 3° ch, 30 janv. 1991, PIBD 1991-357; TGI de Paris, 16 déc. 1987, PIBD 1988 III, 255 n° 435. A. R. Bertrand, *Le droit des marques, des signes distinctifs, et des noms de domaine*, Cedat 2002, 2ème édition, revue et augmentée, à jour au 15 septembre 2001, p. 202 à 206.

²¹ Dans ce sens, la commune d'Elancourt a été déboutée de son action en contrefaçon contre le titulaire d'un site web reproduisant son nom, au motif notamment que la marque "Ville d'Elancourt Yvelines" que cette commune avait déposée, ne visait pas, « *services de communication audiovisuelle et télématiques, dont font partie les sites internet* ». Cour d'appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du 29 mars 2000, M. Loïc L. / La commune d'Elancourt, www.legalis.net

²² Dans ce contexte, la marie de Paris a été interdite d'utiliser la marque « Jeunes à Paris », en tant que nom de domaine pour y proposer un supplément d'information destiné aux jeunes parisiens, au motif que la marque confronté est déposée dans la classe 38. TGI de Paris, 3ème ch., 1ère sect., 24 novembre 2004, S.A.R.L. Studyrama S.A.S. Studyrama (intervenante volontaire) Contre Ville de Paris, DI Cah. jurid., jurispr. ; Legalis.net. En référé : TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 24 novembre 2004, DI Cah. jurid., jurispr. ; Forum de droits sur l'Internet ; Juriscom.net (extraits), commentaire F. Glaize et C. Manara, *Mariage malheureux à l'Hôtel de Ville (ou quand le contentieux des noms de domaine monte d'un niveau)*, Juriscom.net, 29 mai 2003.

²³ TGI de Nanterre, 2ème ch., 2 avril 2001, SA Zebank / Sté 123 Multimédia Canada Ltd et SA 123 Multimédia, www.legalis.net. Sur l'appel, le jugement a été confirmé partiellement au regard l'inexistence de la contrefaçon. Par conte le CA de Versailles estima que l'enregistrement des noms de domaines litigieux par la société 123 Multimédia constitue un act de parasitisme, « *Qu'elles n'ont manifestement eu d'autre but que de chercher à en monnayer le transfert à la société Zebank, voire à profiter indûment des importants investissements, notamment en publicité, consentis par celle-ci, pour accroître la fréquentation de leurs propres sites* » : Cour d'appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 22 novembre 2001, SA Zebank / Sté de droit canadien 123 Multimédia Canada Ltd et SA 123 Multimédia, www.legalis.net; C. Caron, *La classe 38 tous risques du droit des marques sur l'internet, comm.comm.élec.*, commentaires avril 2002., p.20.

²⁴ Dans le même sens, *l'aff. « espace-sony.com »*, CA de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 14 septembre 2000, Sarl Alifax / Sony Corporation et SA Sony France ; *l'aff. Wanadoo*, CA de Paris, 28 nov. 2001, www.legalis.net. En concernant les autres signes distinctifs que la marque, l'objectivité a été aussi mise en œuvre. V. *l'aff. Koodpo*, le

Tribunal de Grande Instance de Paris ord. de réf. du 27 juillet 2000, Koodpo.com / Vincent P. et Sté Groupe Directinet, www.legalis.net.

²⁵ En l'espèce, la société Publications Bonnier, qui édite et commercialise une revue sous le titre et la marque "Saveurs" consacrée à la gastronomie, a assigné la société Saveurs et Senteurs Créations, en raison du dépôt du nom de domaine « saveurs.com » pour désigner des activités de création de parfums. La société demanderesse a fondé son action sur le dépôt de sa marque dans la classe 38 liée aux services de communications, en estimant qu'elle leur donnerait le droit d'agir en contrefaçon contre le nom de domaine en cause. De sa part, le tribunal a décidé que « *en l'absence d'identité et de similarité entre les services protégés par la marque, d'une part, et les activités présentées sur le site internet, d'autre part, aucune contrefaçon n'est caractérisée* ». En appliquant l'article L. 714-5 du CPI, le tribunal a déclaré également la déchéance partielle de la marque « saveur » en classe 38 au défaut de non application. TGI de Nanterre 3ème ch., 2ème sect., 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier / Sté Saveurs et Senteurs Créations, disponible sur www.legalis.net

²⁶ Cass. com., 13 décembre 2005, arrêt n° 1672 « Locatour », Demandeur à la cassation (pourvoi principal) : S.A. Soficar Contre Défendeur à la cassation (pourvoi incident) : Sté Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme.

²⁷ TGI de Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9 juillet 2002 « Locatour », Demanderesse : S.A. Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme Contre Défenderesse : S.A. Soficar ; DI Cah. jurid., jurispr. ; E. Tardieu Guigues, « Dépôt de marque en classe 38 », *prop .indust.*, comm. , n° 89, déc. 2002, p.21 ; [legalis.net](http://www.legalis.net)

²⁸ CA de Paris, 4ème ch., sect. A, 29 octobre 2003 « Locatour », Appelante : S.A. Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne du Tourisme Contre Intimée : S.A. Soficar. DI Cah. jurid., jurispr. ; Juris-Data n° 2003-226241 ; Propr. ind. n° 4, Alerte 38, obs. I. Meunier-Coeur ; JCP E 2004, I 113, §7, obs. Ch. Caron.

²⁹ Dans ce sens, le professeur Manara indique que « *Il est désormais clair que, sauf dans les cas où elle est notoire, le titulaire d'une marque ne peut qu'échouer s'il assigne en contrefaçon le propriétaire d'un nom qui ne l'exploite pas. La stricte réservation d'un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (...). Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? Ils doivent en changer. La bonne vieille action en responsabilité sera d'un utile secours pour la nouvelle ère procédurale qui s'ouvre dans les conflits entre marques et noms de domaine* ». C. Manara, « Première décision de la Cour de cassation dans un litige marque nom de domaine », Juriscom.net, 07/01/2006, accessible sur <http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=779> ; Domaine.blogspot.com, 30 déc. 2005, obs. C. Manara

³⁰ A. Bouvel, interview publié au quotidien des noms de domaine, par Patrick Hauss, disponible sur http://www.domaininfo.fr/interview.php?cahier=juridique&inter_id=28.

³¹ Au Cours de ses réunions des 25 et 26 août 1999, tenues à Santiago (Chili), le Conseil d'administration de l'ICANN a adopté les *Principes UDRP*, fondés en grande partie sur les recommandations figurant dans le [Rapport concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet](#), ainsi que sur les observations formulées par des unités d'enregistrement et d'autres parties intéressées. Toutes les [unités d'enregistrement agréées par l'ICANN](#) autorisées à enregistrer des noms dans les domaines de premier niveau .com, .net, .org, .biz, .info et .name et [les ccTLDs](#) qui ont volontairement adopté ces Principes UDRP ont convenu de respecter et de mettre en œuvre les Principes UDRP. Toute personne physique ou morale souhaitant enregistrer un nom de domaine dans les domaines de premier niveau .com, .net, .org, .biz, .info et .name et les domaines nationaux en question est tenue d'accepter les clauses et conditions des Principes UDRP.

³² Interview, par Stéphane VAN GELDER, *Publié le mercredi 25 janvier 2006, DI. Interview*. Le Centre de l'OMPI a été la première institution de règlement des litiges agréée par l'ICANN et la première à laquelle des litiges ont été soumis en vertu des Principes UDRP. Son expérience dans le domaine de l'administration des litiges relatifs au nom de domaine découle de son engagement dans [le processus international](#) mené par l'OMPI à la demande de ses 175 États membres qui a abouti à l'établissement des Principes UDRP et ses Règles d'application. Il faut rappeler qu'il y a d'autres centres qui sont agréés par l'ICANN pour appliquer l'UDRP. Ces centres sont à l'heure actuelle au nombre de quatre : le premier est en Asie, Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), agréé en 28 février 2002. Deux autres sont aux États-Unis, le CPR Institute for Dispute Resolution, agréé en 22 mai 2000, et le National Arbitration Forum (NAF), agréé en 23 décembre 1999. Le dernier est le centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI.

³³ Le centre de l'OMPI a traité plus de 8 350 litiges portant sur environ 16 000 noms de domaine depuis l'entrée en vigueur de l'UDRP en décembre 1999, dont 96,41% de ces plaintes ont été réglées et dans 83,9%, les commissions administratives de l'OMPI se sont prononcées en faveur des plaignants. En 2005, le centre a enregistré une augmentation de 20% des plaintes. En tout, 1 456 affaires ont été gérées. Il s'agit d'un record pour le centre de l'OMPI depuis 2001. Cette augmentation a été prévue aussi dans d'autres centres. Le NAF a réglé 25% plus des plaintes en 2005 en comparaison à 2004. En 2005, 1369 affaires ont été enregistrées, en faisant le plus haut nombre de cas administrés depuis que le NAF a été nommé par l'ICANN. Selon M. F. Dorrain, le conseil légal du NAF, « *We are seeing an increase in domain dispute cases due to the natural increase in the number of people using the Internet, yet it is also due to the increasingly automated nature of the domain registration process* ». Disponible sur <http://www.arbforum.com/domains/news.asp?id=86>

³⁴ En vertu de l'article 4.a) des Principes directeurs de l'UDRP, le plaignant, titulaire de marque, doit réunir trois conditions cumulatives: « *i) le nom de domaine enregistré par le détenteur 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 détenteur 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* ».

³⁵ Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI, Société Slumberland France c. / Société Dotcomway, Affaire N°D2000-0803, 5 octobre 2000, www.arbiter.wipo.int. Cette position du professeur Le Stanc a été effectivement inspirée par l'ancienne tendance jurisprudentielle française qui considère que la spécialisation du nom de domaine est les services de communication en exigeant que la marque litigieuse soit déposée dans la classe 38.

³⁶ Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited v. International Foodstuffs Company, D2001-1110, 4 janvier 2002, www.arbiter.wipo.int ; Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI, Warm Things, Inc., Inc. v. Adam S. Weiss, D2002-0085, 18 avril 2002, www.arbiter.wipo.int .

³⁷ Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI, sur www.arbiter.wipo.int : *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic*, D2000-1698 ; *AT&T Corp. v. Amjad Kausar* [D2003-0327](#) <attinternet.com>, <attuniversal.com> ; *AT&T Corp. v. John Zuccarini d/b/a RaveClub Berlin*, [D2002-0666](#) ; *Telstra Corp. Ltd. v. 11/Shinpyo Kang*, [D2001-0623](#) ; *Pivotal Corp. v. Discovery Street Trading Co.*, [D2000-0648](#) ; *Quixtar Investments, Inc. v. Scott A. Smithberger et QUIXTAR-IB* [D2000-0138](#) ; *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah* [D2001-0843](#) <dixons-online.net> .

³⁸ Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI, sur www.arbiter.wipo.int: *Ansell Healthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd.* [D2001-0110](#) <ansellcondoms.com> ; les noms de domaines « *caterpillarspares.com* » et « *caterpillarparts.com* » sont trouvés de créer une confusion avec la marque « *caterpillar* », *Caterpillar Inc. v. Matthew Quinn*, D2000-0314 ; *Caterpillar Inc. v. Roam the Planet Ltd.*, D2000-0275 ; *Quixtar Investments, Inc. v.*

Smithberger and QUIXTAR-IBO, D2000-0138 ; *Hewlett-Packard Company v. Posch Software*, FA95322 (Nat. Arb. Forum, Sept. 12, 2000), <http://www.arbforum.com/domains/>

³⁹ <http://www.afnic.fr/>

⁴⁰ Disponible sur <http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl> ; V. Brunot, « La procédure alternative de résolution de litiges (PARL) en matière de noms de domaine fête ses un an : premier bilan et perspectives », *GAZ. Du palais*. Octobre 2005, p. 28 et s.

⁴¹ L'article 1 du Règlement définit l'atteinte aux droits des tiers comme : « *une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne* ».

⁴² Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, *Euro-Information c/ Skiwebcenter*, Litige n° DFR2004-0001, le 6 septembre 2004, arbitré par William Lobelson www.arbiter.wipo.int ; E. GILLET, « PARL : réflexion sur la première décision technique rendue par l'OMPI », *DI.jurd.*, comm., Publiée le jeudi 9 septembre 2004.

⁴³ Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, DÉCISION DE L'Expert, *DIPA contre LANTEC CORPORATION*, Litige n° DFR 2005-0010, 18 janvier 2006, www.arbiter.wipo.int.

⁴⁴ Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, *Banque Accord contre Lycos France*, Litige n° DFR 2005-0021, 5 février 2006, www.arbiter.wipo.int ; dans le même centre V. l'aff. « *sosmalus.fr* », *JP Labalette SA contre Zenith Courtage Assurances*, Litige n° DFR2005-0022, 24 février 2006, arbitré par William Lobelson ; l'aff. « *adil.fr* », *ANIL c. EUROTASTIC ou EURORASRIC Ltd et LANTEC CORPORATION*, Litige n° DFR2005-0015, 17 novembre 2005, arbitré par Isabelle LEROUX ; l'aff. « *filbanque.fr* », *Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Euro-Information contre Safenames Limited*, Litige n° DFR 2004-0002, 3 novembre 2004, arbitré par Christiane Féral-Schuhl.

⁴⁵ Le principe de spécialité est régulièrement débordé par la jurisprudence de la PARL au profit des signes notoires. Voire l'aff. « *Orange* », Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, *Orange France contre KLTE Ltd*, Litige n° DFR 2005-0020, 17 janvier 2006, arbitré par Nathalie Dreyfus ; *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd.*, Litige n° DFR 2005-0013, 21 novembre 2005, arbitré par Dina Founes ; *Application Des Gaz contre KLTE Limited*, Litige n° DFR 2005-0004 : l'aff. « *invar.fr* », *IMPHY ALLOYS (Groupe ARCELOR) contre INGEO*, Litige n° DFR 2005-0005, 9 juin 2005, arbitré par Stéphane Lemarchand ; l'aff. « *carefour.fr* », *Carrefour et Carrefour Hypermarchés contre Eurostastic Limited*, 18 octobre 2005, Litige n° DFR 2005-0011, arbitré par Nathalie Dreyfus ; l'aff. « *lesecho.fr* », *LES ECHOS contre KLTE Ltd*, Litige n° DFR2005-0012, 21 octobre 2005, arbitré par Martine Dehaut ; l'aff. « *totale.fr* », *Total S.A. contre KLTE Limited*, Litige n° DFR2005-0017, 11 janvier 2006, arbitré par Nathalie Dreyfus. Les décisions sont consultable sur www.arbiter.wipo.int.

⁴⁶ Rgt 2004, art. 16 indique que « *Le registre doit prévoir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs* ».

⁴⁷ La cour d'arbitrage tchèque, *Bernhard Bauerm c/ Dirk Pauwels*, jugement n° 00131, 5 juin 2006.

http://www.adreu.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=131

⁴⁸ Le nom de domaine *lastminute.eu* était très désiré, lors l'ouverture du « *.eu* ». Ce domaine avait fait l'objet d'une quarantaine de demandes, dont la société allemande *L'Tur Tourismus AG* (huit demandes) et de la société française *Lastminute* (deux demandes) est assez intéressant. Mais, la course sur ce domaine a été terminée à la main d'une personne physique, qui a devancé les deux sociétés. La société *L'Tur Tourismus AG* est arrivée en deuxième position

(soit une seconde seulement après le premier arrivé !) et la société Lastminute, en 17ème et 26ème positions. E. Gillet, « Lastminute.eu : les conséquences d'un retard... d'une seconde », DI., actualité, 13 février 2006.

⁴⁹ La cour d'arbitrage tchèque, LTUR Tourismus AG c/ Rucker, jugement n° 00283, 8 juin 2006.

http://www.adreu.eurid.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=283