

L'ASBL



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

présente :

**Le nom de domaine sous l'œil de la loi italienne**

**Guido SCORZA**

Doctorant en recherche en Informatique Juridique

Université de Bologne – Italie

**4/8/2000**

## **1. Introduction**

Tous les ordinateurs connectés au réseau se différencient par un numéro à 10 chiffres ("l'adresse IP", par exemple, 209.164.23.72), ce qui sert à les rendre facilement identifiables et à permettre la navigation dans le World Wide Web.

Etant donné la difficulté pour les usagers que comporterait la mémorisation de telles adresses, un système a été élaboré depuis longtemps, le "DNS" (Domain Name System), grâce auquel une séquence alphanumérique plus aisée à mémoriser est attribuée à chaque numéro ou adresse IP: le nom de domaine (par ex, [www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it) ).

Chaque nom de domaine est composé d'un top level domain (TLD) représenté par les deux ou trois derniers caractères à droite du point (par ex, [www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it) , [www.insla.org](http://www.insla.org) ), qui sert à relier le domaine à une certaine aire géographique ou thématique précise et par un second level domain, composé du nom, de l'acronyme ou du symbole à gauche du TLD (par ex, [www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it) , [www.insla.org](http://www.insla.org) ).

L'importance du point de vue juridique et économique des noms de domaine est directement proportionnelle au développement du réseau, ces dernières années: il est évident qu'à l'âge d'or du commerce électronique et du marché virtuel, un nom de domaine "intuitif" ou simplement facile à mémoriser, peut déterminer le succès ou l'insuccès d'un entrepreneur.

Ainsi, par exemple, si n'importe quelle personne désirant exercer la profession d'avocat en ligne, enregistrerait comme nom de domaine, [www.avvocato.it](http://www.avvocato.it) , elle aurait certainement une visibilité plus importante et donc une plus grande probabilité de succès que le confrère qui, désirant exercer la même activité, déciderait de le faire sous le nom de domaine [www.leguleio.it](http://www.leguleio.it) .

## **2. Le dispositif légal en vigueur**

Malgré l'importance évidente de telles problématiques, en Italie, jusqu'à présent, la matière n'a été règlementée par aucune norme mais simplement confiée aux règles de "naming", du reste modifiées justement récemment à la suite de l'entrée en vigueur du règlement -Version 3.2- du 15 décembre 1999.

Ces dispositions règlementent l'attribution des noms de domaine, ou mieux, des "second level domain", qui les composent, à l'intérieur du Top Level Domain national (.it), et instituent la Registration Authority comme autorité compétente en la matière.

Avant la promulgation de ce nouveau règlement, la discipline de l'attribution de noms de domaine était pour l'essentiel fondée sur les principes suivants:

- "premier arrivé, premier servi" ,c'est à dire que le droit à l'enregistrement d'un nom de domaine revient au premier qui en fait la demande;
- l'attribution d'un nom de domaine ".it" ne pouvait être reconnue qu'aux personnes physiques résidant en Italie ou à des sociétés y ayant leur siège social ou au moins une filiale;
- l'attribution n'était possible que pour les personnes morales soumises à la TVA ou à des organismes et associations à but non lucratif dotés d'actes constitutifs et de statuts régulièrement déposés ou rédigés par un notaire et d'un numéro SIRET;
- chaque personne morale avait droit à l'enregistrement d'un seul nom de domaine à l'exception des service provider, inscrits au Registre public prévu à l'article 8 DPR 420/1995, ceux-ci pouvant demander l'attribution ultérieure d'autres domaines, et de l'hypothèse dans laquelle une personne choisissait d'enregistrer son propre domaine sous un "arbre géographique " particulier (par exemple, [www.insla.bologna.it](http://www.insla.bologna.it)), situation dans laquelle il était possible d'enregistrer le même domaine également sous d'autres domaines géographiques différents (par exemple, [www.insla.roma.it](http://www.insla.roma.it)).

Cependant, après l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur le naming du 15 décembre 1999, ce cadre a été profondément modifié, et pratiquement seul le principe "premier arrivé, premier servi" est resté inchangé.

Le nouveau règlement établit en fait que les domaines ".it" peuvent être attribués à toute personne résidant dans un pays membre de l'union Européenne, et que, qui est soumis à la TVA ou a un numéro SIRET, peut enregistrer un nombre illimité de domaines.

En substance, donc, à l'heure actuelle, pour enregistrer un nom de domaine, une fois sa disponibilité vérifiée à travers la base de données du NIC , il faut rédiger une lettre de "prise en charge de responsabilité", aux termes de laquelle la Registration Authority est exonérée de la responsabilité de toute conséquence dommageable pour autrui liée à l'utilisation du domaine, et envoyer celle-ci avec le module d'inscription.

Une fois en possession de cette lettre et du module d'enregistrement, la Registration Authority entame la procédure des vérifications formelles et techniques en vue de l'enregistrement.

Il s'agit toutefois d'un simple contrôle sur l'existence des documents demandés et plus généralement, de la conformité de la demande aux règles du "naming". La Registration Authority en fait, ne vérifie pas si le nom de domaine pour lequel la demande d'enregistrement a été effectuée et son usage éventuel, portent atteinte à un quelconque monopole ou aux droits des tiers.

Une fois ces vérifications effectuées, la Registration Authority procède ensuite à l'enregistrement du nom de domaine.

Celui-ci est refusé si est en cours ou a fortiori a été effectuée une procédure d'enregistrement du même nom de domaine, et si les vérifications formelles et techniques s'avèrent négatives et que le demandeur ne fournit pas dans un délai de 10 jours les renseignements supplémentaires et/ou les modifications demandés.

La Registration Authority peut en revanche révoquer l'attribution d'un nom de domaine dans le cas de renonciation de son titulaire, dans le cas de non-utilisation du domaine c'est-à-dire d'absence de visibilité et de possibilité de se connecter aux contenus correspondants pendant plus de trois mois, et en dernier lieu, quand il en a été ainsi décidé par une décision arbitrale ou par une décision ayant acquis force de chose jugée.

Le cadre normatif applicable est ensuite complété par la procédure de résolution des contestations et litiges liés à l'attribution des noms de domaine.

L'article 14 du règlement sur le naming dispose à cet égard que "n'importe qui peut contester auprès de la Registration Authority les noms de domaine attribués par cette dernière et en cours d'utilisation, qui sont contenus dans le RNA, simplement en envoyant une lettre recommandée AR contenant l'identification de l'expéditeur, le nom de domaine contesté, les motifs de la contestation, le préjudice subi par l'expéditeur ou le droit qu'il considère lésé".

Après avoir reçu cette contestation, la Registration Authority l'inscrit sur le registre prévu à cette fin, s'engageant dans les 10 jours suivants à tenir informé de la suite des événements, l'attributaire du domaine contesté.

Par le même envoi, la Registration Authority invite également les parties à engager la procédure arbitrale conformément à l'article 15 suivant, qui prévoit que "celui qui revendique l'usage d'un nom de domaine auprès de la Registration Authority, peut soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par un acte ultérieur confier à un arbitrage extra-judiciaire les éventuels litiges liés à l'attribution d'un nom donné de domaine, conformément aux règles de naming reconnaissant comme valides et obligatoires les décisions prises par le collège arbitral."

Dans un tel cas, chacune des parties nommera son propre arbitre -choisi dans le comité ad hoc d'arbitrage constitué auprès de la Naming Authority- et les deux arbitres ainsi désignés, à leur tour, nommeront le président du collège.

Conformément aux dispositions de l'article 15.6, les arbitres se décideront "en équité, et en compositeurs amiables, sur la base des règles du naming et des règles du système juridique italien", prononçant par la suite une décision insusceptible d'appel.

### **3. L'orientation jurisprudentielle**

La valeur économique croissante des noms de domaine et le traditionnel manque de confiance -typiquement italien- pour les systèmes extra-judiciaires de résolution des conflits, ont eu cependant pour résultat, ces dernières années, d'amener la jurisprudence, à se prononcer en diverses occasions en matière d'utilisation des domain names.

Le fait d'espèce généralement soumis aux juges, du reste par le biais de la procédure spéciale d'urgence prévue à l'article 700 du CPC, concerne l'enregistrement et l'utilisation par un tiers d'un nom de domaine identique ou analogue à la marque, le plus souvent de réputation notoire, dont est titulaire le demandeur.

Ce dernier se prévaut alors directement devant le juge, de l'usage illégal qui est fait sur le réseau, de son propre signe distinctif et des conséquences dommageables qui en résultent, aussi bien sous l'angle du détournement de clientèle que sous celui de l'entrave à l'enregistrement -sous son propre nom- d'un nom de domaine correspondant à sa propre marque et ainsi à celle qui est utilisée illégalement par des tiers.

Le titulaire du nom de domaine, en ce qui le concerne, le plus souvent, se défend en faisant valoir qu'il a régulièrement enregistré le domaine objet du litige, en respectant les règles de naming applicables et ainsi la discipline unique qui s'applique en l'espèce.

Les juges-appelés à se prononcer, comme il a été dit précédemment, dans le cadre de la procédure d'urgence-, à l'issue d'une instruction sommaire du dossier, finissent, du moins dans la majorité des cas, par déclarer applicable à l'espèce le droit des marques et par voie de conséquence, par interdire à celui qui utilise comme nom de domaine une expression identique ou analogue à la marque appartenant à autrui, la possibilité de continuer à faire usage de cette dénomination.

## **4. Le cybersquatting**

Outre ces faits d'espèce, ("domain grabbing") sur lesquels comme il vient d'être dit, la jurisprudence a déjà eu à diverses occasions à se prononcer au cours de ces derniers mois, et également dans notre pays, une autre pratique à la légitimité douteuse, déjà connue depuis longtemps aux Etats Unis, sous le nom de cybersquatting, s'est développée: il s'agit de l'occupation abusive de noms de domaine qui, bien que ne correspondant à aucune marque connue sont abstraitement liés à d'autres sujets -personnes physiques ou morales- qui se trouvent par voie de conséquence privés de la possibilité d'en disposer.

En d'autres termes, le cybersquatter s'accapare par le biais d'enregistrements réguliers effectués auprès de la Registration Authority, de toute une série de noms de domaine correspondant à des noms de personnes physiques, morales, organismes ou institutions, ou alors de noms de choses communes ou génériques ([www.penna.it](http://www.penna.it) , [www.friggitrice.it](http://www.friggitrice.it) ), non pas pour s'en servir directement mais plutôt pour conquérir des "positions" au sein du marché virtuel qui, dans un avenir proche, pourraient se révéler particulièrement profitables, et alors être revendues à des prix très avantageux.

Supposons par exemple que Monsieur Paolo Rossi, professionnel apprécié de la région milanaise, décide de commencer à exercer son activité également sur la Toile, et qu'au vu de la réputation qu'il a désormais acquise dans son domaine d'activité, il veuille faire enregistrer un domaine en se servant de ses propres nom et prénom.

Au moment de l'enregistrement, toutefois, dans le cas où son propre nom a déjà fait l'objet de cybersquatting, il s'entendra répondre par la Registration Authority, que le domaine demandé a déjà été enregistré par une autre personne et qu'ainsi il est impossible de procéder à un nouvel enregistrement.

Alors, Mr Rossi a deux possibilités: ou renoncer à sa proposition initiale et enregistrer un nom de domaine analogue (par exemple, [www.paolorossi1.it](http://www.paolorossi1.it) ) ou s'adresser à la personne qui se trouve être titulaire du nom de domaine composé de ses nom et prénom et chercher à l'acquérir.

Il est évident que dans les deux cas, le cybersquatting finit par produire des conséquences distorsives sur le marché virtuel ou pire encore, risque de porter atteinte au libre accès aux ressources de la Toile.

## **5. Le projet de loi du gouvernement**

A la suite de quelques épisodes de cybersquatting aux proportions plutôt préoccupantes, et du grand écho qu'ils ont eu ces dernières années dans la presse nationale, le gouvernement, lors du Conseil des Ministres du 12 avril 2000, a approuvé, à titre préliminaire, un projet de loi concernant les " Dispositions régissant le domaine de l'utilisation des noms de domaine aux fins d'identification des domaines internet et des services sur le Réseau".

Le compte rendu du projet de loi opte clairement, à travers les diverses voies qui pouvaient être choisies pour légiférer dans un secteur à l'importance croissante pour l'économie nationale comme pour le développement du commerce électronique, pour le modèle en vigueur dans "le monde anglo-saxon", qui "considère qu'un système normatif qui ne soit pas omniprésent est une condition essentielle pour un développement rapide et capillaire d'une ressource économique de l'importance d'Internet et que la législation actuelle unifiée sur peu de points, parmi lesquels justement figure la prise en charge effective des conflits juridiques subjectifs liés au réseau, suffit déjà à protéger de manière appropriée, les différents sujets concernés".

Conformément à une telle orientation, le projet de loi n'édicte pas comme peut-être l'on s'y serait attendu, un cadre général -autant qu'essentiel- pour l'enregistrement et la gestion des noms de domaine, mais se limite, dans les deux uniques articles dont il se compose, à édicter en premier lieu toute une série d'interdictions d'utilisation, en tant que noms de domaine, de marques et autres signes distinctifs, des noms des personnes et noms communs de choses, et en second lieu, à instituer, du reste de manière approximative, le Registre National des noms de domaine.

En particulier, l'article 1 instaure une interdiction absolue d'utilisation comme noms de domaine des (a) "noms identiques ou similaires à ceux qui identifient des personnes physiques, morales ou autres organisations de biens ou de personnes", des (b) "noms identiques ou similaires à des marques de société ou autres signes distinctifs de sociétés ou d'oeuvre de l'esprit", et (c) des "noms qui identifient des institutions ou offices publics, organismes publics ou localités géographiques".

Une autre interdiction absolue d'usage concerne ensuite de manière générale les "noms qui pourraient créer une confusion ou être trompeurs, également à travers l'utilisation de langues autres que l'italien".

Aux termes de ce qui est prévu au paragraphe d) du même article 1, en revanche sont interdits les noms génériques "seulement quand ils sont utilisés pour en tirer un profit, par le biais de leur cession ou pour occasionner un préjudice".

Mais même en faisant abstraction de l'approche et de la rectitude méthodologiques utilisées pour établir ces interdictions, sans se soucier de déterminer ou de définir le cadre général de la matière dans lequel celles-ci devront intervenir par la suite, les dispositions du premier alinéa 1 de l'article 1, ne laissent de soulever quelques doutes et une certaine perplexité.

Le premier objet de perplexité concerne l'interdiction d'enregistrement "de noms identiques ou similaires à des marques d'entreprise ou autres signes distinctifs".

Alors que l'interdiction d'utilisation de noms de domaine de la marque d'autrui est parfaitement dans la ligne du cadre en vigueur, on ne peut en dire autant pour celle concernant l'enregistrement de domaines "similaires" à la dite marque.

En fait, cette disposition, en l'absence d'une quelconque limite mise à la portée d'une telle interdiction, risque de restreindre d'une manière excessive, la liberté d'initiative entrepreneuriale et la liberté du choix de la marque sous laquelle entrer sur le réseau, mais surtout, elle constitue une augmentation de la protection de la marque par rapport au régime actuellement en vigueur, et dans lequel l'exercice d'une activité d'entreprise sous un signe déterminé distinctif similaire au signe déjà enregistré par une autre entreprise, est interdite -à l'exception des marques "fortes"- seulement dans la mesure dans laquelle -en raison de l'identité de domaines de technologie commerciale des deux entreprises- elle serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle.

Du reste, la disposition semble contredire les dispositions préliminaires elles-mêmes, contenues dans le compte-rendu du projet de loi, selon lesquelles "la réglementation du comportement illégal impliquant l'utilisation d'Internet doit être analysée au sein d'un cadre normatif qui assure que le comportement en ligne soit traité d'une manière analogue à celle hors ligne. Si Internet ne doit pas devenir une zone franche pour les activités illégales, cependant, à défaut d'interdits dans le monde physique, ceux-ci ne peuvent être intervenir seulement parce que certains adoptent un certain comportement dans l'espace virtuel".

En la matière, il est donc souhaitable que le gouvernement, en mettant au point le texte définitif, uniformise le cadre normatif de l'utilisation des noms de domaine, avec le droit des marques, en limitant l'interdiction de l'usage des seuls noms identiques à la marque d'autrui et à celles similaires à des marques fortes ou de toute façon -en ce qui concerne l'identité de l'activité pratiquée ou des cadres de technologie commerciale- de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

Un autre objet de perplexité concerne ensuite l'interdiction d'enregistrement de "noms génériques quand leur utilisation vise au profit, à travers leur cession, ou à causer un préjudice".

En fait, une telle disposition, même si elle apparaît en théorie de nature à limiter le phénomène toujours plus important d'occupation abusive de noms de domaine ("cybersquatting"), semble pourtant difficilement applicable concrètement.

Au moment de la demande d'enregistrement d'un nom de domaine déterminé -moment au cours duquel l'interdiction que nous évoquons devrait s'appliquer-, il est parfaitement possible que le demandeur ait à l'esprit l'utilisation pour lui-même du nom de domaine, se décidant seulement par la suite à le céder à un tiers.

Quid Juris? Dans un tel cas, la lettre de la disposition précitée semblerait laisser supposer que l'enregistrement soit légitime à condition que l'interdiction d'utilisation du nom de domaine ne s'applique que lorsque l'intention de céder à des tiers le nom précédemment enregistré représente le seul but de la demande d'enregistrement.

C'est pourquoi une enquête relative à la finalité de l'utilisation du nom de domaine devrait être effectuée -l'on ne comprend pas selon quels critères-, au moment de la demande, -du moins si l'on s'en tient à la lettre du texte- compte non tenu de toute éventuelle cession réalisée ultérieurement.

Il conviendrait peut-être mieux d'interdire sic et simpliciter la cession à but lucratif des noms de domaine à l'exception des cas dans lesquels ladite cession est en fait accompagnée d'un transfert global de l'activité économique-entrepreneuriale exercée sous le domaine concerné.

Un dernier sujet de perplexité concerne enfin le problème de l'applicabilité du cadre édicté par le projet de loi dans les hypothèses d'homonymie.

Dans de tels cas en effet, il existe de nombreux sujets qui seraient fondés en théorie à faire usage d'un même nom de domaine avec la conséquence, en l'absence d'un cadre normatif ad hoc, que celui arrivé en second se retrouvera dans l'impossibilité pratique d'effectuer son enregistrement, même en présence d'une disposition légale qui lui reconnaît des droits.

L'alinéa 2 de l'article 1, à l'exception des effets prévus par les normes en vigueur en matière de protection de noms et signes distinctifs, et on ne comprend pas sous quel point de vue, "avec référence au traitement des données personnelles", prévoit que la violation des dispositions de l'al.1 constitue une infraction civile et fonde la partie qui estime que ses propres droits ont été violés, à demander une injonction de cesser l'utilisation du nom de domaine et des dommages et intérêts forfaitairement déterminés à un montant minimum de 30 000 euros (environ 60 millions de lires, soit 200 000 francs).

Le texte du projet de loi n'établit pas clairement qui est l'autorité compétente pouvant résoudre de tels litiges, créant ainsi des difficultés d'interprétation non négligeables.

Littéralement l'al.2 de l'art.1, selon lequel "le jugement qui confirme l'infraction ou évalue le préjudice, ordonne l'annulation du nom de domaine", laisserait supposer qu'une telle autorité serait le juge ordinaire; cependant, la disposition de l'article 2 qui suit, aux termes duquel au moment de l'enregistrement, le demandeur doit accepter "une procédure de conciliation menée par le Registre lui-même pour résoudre d'éventuels litiges", conduit au contraire à estimer que l'autorité compétente pour résoudre ces problèmes, est de toute manière toujours le collègue arbitral.

Egalement sur ce point, il est donc souhaitable que en mettant au point la version définitive du texte, le gouvernement définisse expressément à qui reviendra le pouvoir de décision, éventuellement en précisant que les deux procédures peuvent être concurrentes et en attribuant le choix à la partie qui souhaite intenter l'action.

Le même al.2 de l'art.1 prévoit ensuite que "les actes de disposition, s'avérant contradictoires, même indirectement, avec l'interdiction prévue par l'alinéa 1, sont nuls de droit."

Une telle disposition, en réalité, aurait été plus aisément compréhensible si elle avait été rattachée à une interdiction expresse de cession à but lucratif de la titularité des noms de domaine, interdiction que cependant, comme il a été dit précédemment, le gouvernement n'a pas jugé utile, -du moins pour le moment -d'introduire dans le texte objet du présent commentaire.

L'al.3 de l'article 1 clarifie enfin le cadre du champ d'application des nouvelles dispositions, établissant que celles-ci seront applicables également aux noms de domaine appartenant à un top level domain, différent du ".it" chaque fois que l'enregistrement sera effectué par une personne -physique ou morale- et dans tous les cas, sujet de droit italien.

A l'article 2 du projet de loi dont s'agit, le gouvernement institue comme il a été dit précédemment, le Registre National des noms de domaine, disposant que ce dernier exercera

ses fonctions auprès de l'Institut pour les opérations télématiques du Conseil National de la Recherche -le même institut auprès duquel exerce actuellement la National Authority- et que l'enregistrement sera effectué selon des modalités qui ne font que renvoyer à celles "données par le Registre lui-même dans le cadre des dispositions de l'article 1".

De l'interprétation littérale de cette disposition, l'on semblerait donc pouvoir conclure que du moins dans les limites qui apparaissent compatibles avec les dispositions de l'article 1, les modalités d'enregistrement continueront à être celles prévues par le règlement du 15 décembre 1999, ci-dessus évoqué.

Ensuite, se révèle intéressant le cadre normatif transitoire édicté pour rendre les dispositions actuellement commentées également applicables aux enregistrements effectués avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes; c'est dans ce sens que l'on doit interpréter la disposition de l'al.3 de l'art.2 selon laquelle "en cas de non-conformité de l'enregistrement précédent, aux dispositions du texte dont s'agit, et également à l'occasion de la demande d'enregistrement d'un nom déjà enregistré dans l'intérêt d'un autre titulaire, le Registre en ordonne l'annulation même si elle est antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau texte de loi".

Aucune disposition expresse de rétroactivité n'est en revanche édictée par l'al.4 suivant, selon lequel "est de toute façon ordonnée, l'annulation du nom de domaine enregistré auprès du registre, prévu à l'alinéa 1, si 90 jours à partir de l'enregistrement se sont écoulés sans que ne s'ensuive une utilisation effective".

Un tel "oubli" du législateur semble de toute manière surmontable si l'on considère que la même disposition est déjà contenue dans le règlement sur le naming précédemment évoqué.

Enfin, d'un point de vue opérationnel, se révèle importante l'attribution à la juridiction administrative, de la compétence de pouvoir décider "des recours contre le refus ou l'omission d'enregistrement ou contre les actes du registre qui de toute manière ont une incidence sur les effets de cet enregistrement".

A cet égard, il semble toutefois opportun de souligner le caractère atypique de l'attribution à la juridiction administrative de tels litiges qui comme on l'a vu précédemment, concernent des aspects caractéristiques du droit civil et commercial.