

Université de Paris II PANTHEON-ASSAS
Master II Professionnel Propriété Industrielle
Dirigé par Monsieur le Professeur Jean-Christophe GALLOUX

NOMS DE DOMAINE ET ARBITRAGE

CHAPUIS Radmila (née PAVLENKO)

Sous la direction de Monsieur le Professeur
Jérôme PASSA

Année universitaire 2010 - 2011

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
REMERCIEMENTS	3
INTRODUCTION	4
I. PROCEDURE UDRP - UN MECANISME SUI GENERIS QUALIFIE D'« ARBITRAGE »	8
A. OBSTACLES A LA QUALIFICATION DE SENTENCE ARBITRALE.....	8
1. <i>Comparaison entre les différents règlements d'extension</i>	8
a) Les principes UDRP adoptés par l'ICANN	8
b) Les ccTLDs	10
2. <i>Causes excluant la qualification de sentence arbitrale</i>	11
a) L'arrêt « Miss France »	11
b) Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (portant réforme de l'arbitrage) aurait-il changé l'issue du litige?.....	14
3. <i>Critiques du mécanisme de l'UDRP</i>	15
B. TRANSFORMATION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE EN PROCEDURE ARBITRALE	16
1. <i>Aspects rapprochant l'arbitrage UDRP de l'arbitrage traditionnel</i>	16
2. <i>Avantages d'une qualification de sentence arbitrale</i>	17
3. <i>Conditions de mise en œuvre de la procédure UDRP</i>	19
4. <i>Proposition d'amender la procédure UDRP afin qu'elle puisse être qualifiée de procédure arbitrale</i>	22
5. <i>Proposition d'aboutir à un règlement unique afin d'éviter le morcellement du contentieux résultant de la multitude des règlements</i>	23
II. CREATION D'UN MECANISME ARBITRAL - LA SOLUTION POUR LE REGLEMENT DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE	25
A. CREATION INDISPENSABLE POUR REGLER LES CONFLITS DES NOMS DE DOMAINE DE DEUXIEME NIVEAU (CCTLDS).....	25
1. <i>Analyse de la loi du 22 mars 2011 portant rénovation de l'article L. 45 du CPCE</i>	25
2. <i>Articulation avec les Pratiques recommandées concernant les ccTLDs</i>	30
B. L'ARBITRAGE COMME SOLUTION POUR LA NOUVELLE VAGUE DE CONTENTIEUX A VENIR EN MATIERE DES GTLDS	32
1. <i>Extensions en caractères non latins</i>	32
2. <i>Introduction du .xxx</i>	33
CONCLUSION	36
ABREVIATIONS	38
BIBLIOGRAPHIE	39

REMERCIEMENTS

Au *professeur Jérôme PASSA*, pour m'avoir offert la possibilité de traiter de ce passionnant sujet, pour sa disponibilité et pour les précieux conseils qu'il m'a apportés lors de l'élaboration du présent mémoire.

A *Maître Etienne WERY*, pour m'avoir aidée à appréhender le sujet et pour avoir mis le point sur la pratique extra-judiciaire du domaine concerné par mon mémoire.

A *Emmanuel GILLET*, pour m'avoir indiqué des références bibliographiques et pour m'avoir guidée dans mes premières approches du sujet.

A *Pierre CHAPUIS* (mon mari), pour son soutien tout au long de la rédaction du mémoire et son aide pour la relecture et la mise en forme.

A toute ma famille.

INTRODUCTION

« À l'ère féodale, les titres et la terre comptaient. Nous sommes passés au capitalisme. (...) Dans l'ère numérique, la réputation et l'expérience deviennent les clés de voûte du système. (...) Pour être reconnu, il faut désormais travailler sa e-reputation. »¹.

Comme pour le PDG Benoît Sillard², toiletter l'apparition de sa société sur Internet devient la première préoccupation des acteurs économiques depuis la confirmation de la dématérialisation totale du commerce. Mieux qu'une carte de visite, le site Internet permet à l'opérateur économique non seulement de mettre en valeur son activité mais parfois même de l'exercer exclusivement en ligne. Les soins apportés à l'élaboration du contenu et de la présentation du site internet cèdent néanmoins devant l'interrogation essentielle qui porte sur l'adresse numérique du site, qu'est le nom de domaine. Ce nom de domaine joue par conséquent le rôle clé dans le commerce électronique. Le premier réflexe étant aujourd'hui de consulter le site Internet pour se documenter sur un commerçant, il devient indispensable pour tout acteur économique de réserver le nom de domaine ayant un point d'attache fort avec son commerce afin de jouer pleinement de cet atout de communication et de gestion. Ainsi, le nom de domaine est considéré comme une valeur économique à part entière³, puisqu'il signifie dans le commerce numérique le cumul de la marque, du nom commercial et de l'enseigne.

Pour avoir accès à un site Internet, l'internaute doit écrire dans le système de navigation la suite de chiffres (exemple : 192.168.1.1) ou de lettres y correspondant, identifiant le nom de domaine. Il s'agit de l'adresse IP (Internet network protocols) par laquelle chaque ordinateur est identifié. Chaque nom de domaine se termine par un top level domain, dont il existe deux sortes: Les gTLDs (generic top level domain, au nombre de 21 à présent⁴) qui correspondent aux domaines de premier niveau dont le plus connu est le .com et les ccTLDs (country code top level domain, qui actuellement sont au nombre de 252⁵), qui sont des domaines de deuxième niveau correspondant à l'extension d'un pays (exemple .fr, .co.uk).

¹ <http://www.sudouest.fr/2011/06/19/l-ere-de-l-homo-numericus-429862-3609.php>.

² Benoît Sillard, PDG de CCM Benchmark Group.

³ M. Vivant, Intervention au séminaire de la PI et Internet : Litec nov. 2000.

⁴ ⁵ Nathalie DREYFUS, Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2009, étude 11
La défense des droits de marque face aux nouvelles extensions de noms de domaine

En effet, la transformation d'une suite de chiffres identifiant un site Internet par un nom intelligible et souvent facile à mémoriser permet à l'acteur économique de profiter du commerce numérique en utilisant le nom de domaine comme un moyen d'identification, de communication et de publicité. Il en résulte que le nom de domaine constitue désormais une valeur économique au même titre que les autres signes distinctifs traditionnels, comme la marque ou l'enseigne.

Compte tenu du rôle prépondérant que joue le nom de domaine dans le commerce, il semble indispensable de définir précisément les règles d'attribution et de consacrer un régime juridique répondant aux préoccupations des acteurs économiques.

Dès l'apparition des noms de domaines, ceux-ci ont fait l'objet d'un contentieux abondant. Mais le nom de domaine, sous couvert duquel le site internet est accessible partout dans le monde, a rapidement fait submerger le problème de la compétence du juge.

Celui-ci ne serait compétent qu'en cas de dommage subi sur le territoire français et si le site Internet est rédigé en langue française ainsi que dirigé vers les utilisateurs situés sur le territoire national¹, ce qui exclut à contrario l'hypothèse d'un ccTLD étranger (comme le .nl²) lorsqu'il n'y a pas vente sur le territoire français.

Mais quant aux gTLDs, la solution n'aurait pas pu être la même, puisqu'il s'agit de noms de domaine internationaux.

Il était certain que ce doute quant à la compétence, provoquant une lenteur supplémentaire dans les décisions judiciaires et la crainte de la victime de faire de nombreuses requêtes avant de trouver le juge compétent, aurait pu être une source pour le développement de la cybercriminalité issue de la chasse aux noms de domaine.

Pour cette raison, la création des noms de domaine de premier niveau a été accompagnée par la mise en place d'un mécanisme de résolution des litiges, dont les contours sont dessinés dans le règlement de l'ICANN que chaque registrant est obligé de signer afin d'obtenir l'attribution du nom de domaine.

Néanmoins, le souci de cohérence n'a pu assurer la mise en place d'un système uniforme de règlement des litiges puisque le contentieux s'est morcelé entre les différents offices registraires locaux lors de l'introduction des ccTLDs.

A présent, les acteurs économiques sont déçus de la vue sur le paysage juridique : le régime du nom de domaine ne fait pas l'objet de l'attention particulière que le législateur

¹ Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-16752, Delticom AG c/ Pneus-online Suisse et Pneus-online France : JurisData n° 2010-001523.

² CA Nancy, 1ère ch. civ., 13 déc. 2010, n° 08/00228.

devrait lui porter. L'attribution et la gestion des noms de domaine sont assujetties à des règles variant d'office registraire à office registraire, responsable de l'enregistrement, la gestion et parfois le règlement du contentieux concernant le nom de domaine. Dans la plupart des offices responsables d'une extension particulière, le nom de domaine est attribué au premier demandeur sans vérification d'une intention frauduleuse ni d'un droit antérieur résultant de l'utilisation d'un signe verbal identique ou similaire au nom de domaine sollicité. Il n'est par conséquent pas surprenant que ce régime du « premier arrivé-premier servi » a donné naissance à des pratiques de racket, connues sous le nom de cyber squattage : il s'agit de se faire attribuer en nom de domaine un signe verbal, le plus souvent une marque ou une enseigne afin de contraindre le titulaire de celle-ci de racheter le nom de domaine.

« Cela étant, un nom de domaine enregistré dans un ccTLD fermé, par le fait qu'il permet à son détenteur d'être présent dans le monde entier, peut porter atteinte à des marques dans plusieurs pays. C'est notamment le cas lorsque le détenteur propose des biens et des services dans le monde entier par l'intermédiaire de son site Web. En outre, certaines personnes remplissant toutes les conditions requises peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine dans un ccTLD fermé pour se livrer au cyber squattage de marques étrangères »¹.

D'autres agissements frauduleux consistent à réserver un nom de domaine périphérique afin de captiver les clients qui ont commis une faute de frappe en écrivant le nom de domaine du site qu'ils voulaient consulter (exemple : googles.fr au lieu de google.fr).

La sanction de ces pratiques est problématique puisque contrairement au droit des marques, l'enregistrement d'un nom de domaine n'est soumis à aucune vérification de la création volontaire d'un risque de confusion.

Face à la probabilité d'une grande vague de contentieux, il a été nécessaire d'offrir la possibilité de régler les conflits relatifs aux noms de domaines en dehors de l'appareil judiciaire. Cette solution s'imposait doublement, compte tenu de l'encombrement préexistant des tribunaux et d'autre part la connaissance limitée des juges en la matière. Ainsi, la résolution d'un litige par la voie extrajudiciaire permet d'échapper à la lenteur de la procédure judiciaire, qui peut s'avérer fatale pour le commerçant faisant objet d'un racket cybernétique. A ces facteurs de complication s'ajoute la nécessité d'une procédure adaptée aux spécificités du réseau, à laquelle la procédure judiciaire ne peut pas satisfaire puisque le juge ne peut techniquement pas lui-même procéder à la radiation d'un nom de domaine.

¹ Extrait du règlement sur les ccTLDs.

De plus, la souplesse et la diversité de ces mécanismes constituent une réponse appropriée à la prévention et aux impératifs du contentieux en la matière. Quant à la prévention du contentieux, il est possible de choisir un médiateur qui guidera les parties à un accord commun par biais de concessions réciproques. Néanmoins, le recours au médiateur est rare en la matière à cause de la nature même du conflit. Le plus souvent l'une des parties sollicite la radiation ou le transfert d'un nom de domaine qui entrave son commerce numérique. La négociation, qui est l'essence même de la médiation, cède devant l'impératif de rapidité. Les commerçants exigent un mécanisme efficace, réunissant les critères précités pour permettre de régler les litiges en dehors des juridictions, dans le cadre d'une instance privée, avec l'assistance d'un intermédiaire neutre du choix des parties. C'est pour répondre à cette préoccupation que l'ICANN a adopté en 1999 les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs UDRP) qui sont mis en œuvre par les services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

La procédure de règlement de conflits en issue porte parfois le nom d'arbitrage.

Malgré cette dénomination, la Cour de cassation a conclu à l'abus de langage et a affirmé que les décisions rendues sur la base des principes UDRP ne sont pas des sentences arbitrales. Il s'agit plutôt d'un mécanisme *sui generis* (I) qui devrait bientôt être remplacé par un véritable mécanisme d'arbitrage au sens des droits français et international (II).

I. Procédure UDRP - un mécanisme sui generis qualifié d' « arbitrage »

L'analyse des causes faisant obstacle à ce que la procédure UDRP puisse être qualifiée de procédure arbitrale (A) invite à s'interroger sur les aménagements qui pourraient être entrepris pour aboutir à ce statut et mettre en lumière l'intérêt d'une telle qualification (B).

A. Obstacles à la qualification de sentence arbitrale

1. *Comparaison entre les différents règlements d'extension*

L'articulation des différents principes régissant la résolution des conflits en matière de noms de domaine permet de mettre l'accent sur la divergence des règles applicables selon les domaines concernés dont est issu un morcellement du contentieux.

a) Les principes UDRP adoptés par l'ICANN

L'attribution et le règlement du contentieux de litiges concernant les domaines de premier niveau (.aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .tel, .travel, ...) sont régis par des principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), approuvés par l'ICANN en 1999.

Ils constituent une véritable convention entre le registraire et son client (le titulaire ou le registrant du nom de domaine), qui, en procédant à l'enregistrement d'un nom de domaine s'oblige à se conformer aux principes énoncés dans la convention. Ces principes directeurs mentionnent l'engagement d'enregistrer et d'utiliser le nom de bonne foi. Dans l'hypothèse où le client contrevienne à son engagement, la victime requérante pourra démarrer une procédure administrative obligatoire si elle arrive à démontrer cumulativement que le nom de domaine est semblable au sein, que le défendeur n'a aucun intérêt de le posséder et qu'il l'a utilisé de mauvaise foi.

Parmi les moyens de prouver la mauvaise foi, l'accent est mis sur le racket cybernétique résultant de l'acquisition d'un nom dans le seul objectif de le revendre à l'acteur économique gêné par son existence. Les principes UDRP interdisent par ailleurs toute espèce de pratiques pouvant créer un risque de confusion avec le commerce du requérant.

Le règlement mentionne aussi de manière détaillée les moyens de défense pouvant être invoqués par le défendeur, dont le fait d'avoir utilisé le nom dans le commerce avant d'avoir eu connaissance du litige, que le public connaissait le défendeur sous ce nom avant la survenance du litige et le fait qu'il n'a pas eu la volonté de nuire au demandeur. Quoi qu'il en soit, le défendeur ne pourra pas céder son nom de domaine pendant le temps de la procédure. Le règlement lui-même limite les possibilités de réparation au seul transfert ou radiation du nom de domaine en excluant expressément l'allocation de dommages et intérêts pouvant singulièrement être obtenus lors d'une procédure judiciaire. A ce sujet, il est prévu que celle-ci puisse être engagée parallèlement à la procédure administrative obligatoire. La voie judiciaire peut être paralysante pour la commission administrative qui devra sursoir à statuer si le défendeur prouve qu'il a porté plainte devant un tribunal dont le demandeur a accepté la compétence. La décision de la commission aura valeur obligatoire pour l'unité d'enregistrement¹ mais non pour les parties qui peuvent toujours recourir aux tribunaux.

Ces principes sont également applicables aux nouveaux domaines de premier niveau puisqu'ils se cumulent avec des « procédures de règlement spécifiquement adaptées aux litiges survenant lors de la phase préliminaire de l'enregistrement. Ces mécanismes (qui peuvent conditionner l'application des principes UDRP) visent à donner aux propriétaires de marques des possibilités supplémentaires de faire valoir leurs droits dès l'ouverture de ces domaines »².

¹ Article 3c des principes UDRP.

² <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/newgtld.html>

b) Les ccTLDs

Ces principes ont également été adoptés par certains responsables de domaines nationaux de deuxième niveau. Les noms de domaine locaux qui ne sont pas régis par les principes précités doivent néanmoins se conformer aux « Pratiques recommandées concernant les ccTLDs aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle » contenant diverses exigences relatives au contrat d'enregistrement des noms de domaine, la collecte et la mise à disposition des données du titulaire du nom de domaine et les modes extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs à des noms de domaine. Le domaine d'application comprend également des ccTLDs ouverts, de manière que ces principes s'appliquent cumulativement avec des exigences spécifiques pour les ccTLDs fermés.

Contrairement aux principes de l'ICANN, il ne s'agit que de recommandations mettant l'accent sur des principes généraux. Elles sont donc présentées comme conditions minimales auxquelles doit satisfaire toute procédure type de règlement des litiges relatifs à un ccTLD pour être vraiment efficace et largement acceptée. Basées sur des principes susceptibles d'ajustement selon les Etats, ces règles sont censées guider les responsables des extensions locales dans leur démarche de protection des droits de propriété intellectuelle et à prévenir ou résoudre efficacement les litiges qui peuvent en découler.

Ce bref résumé des dispositions essentielles des principes permet d'extraire les causes excluant la qualification de procédure arbitrale.

De prime abord, il est important de remarquer que les rédacteurs des principes UDRP ont choisi de qualifier la procédure de règlement de litiges de « procédure administrative obligatoire »¹ et non de « règlement d'arbitrage ». Selon l'article 4b) desdits principes, le plaignant « doit sélectionner le prestataire parmi ceux agréés par l'ICANN en (y) déposant la plainte (...). Le prestataire choisi aura la charge d'administrer la procédure (...). » Conformément à ladite liste, le demandeur pourra donc choisir l'OMPI pour mener ces opérations.

Même si L'OMPI dispose d'un règlement d'arbitrage, celui-ci n'est applicable (selon son article 2) qu'aux litiges dont les parties ont convenu qu'ils seraient régis par ce règlement. Il demeure donc que le litige concernant les noms de domaine, intenté sur la base du règlement de l'ICANN, sera régi par les principes UDRP et non le règlement d'arbitrage de l'OMPI. Ce

¹ 4ème point des Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle.

dernier règlement décrit une véritable procédure d'arbitrage conforme aux exigences du droit français de l'arbitrage. Ainsi, les règles relatives à la nomination, l'indépendance et la récusation de l'arbitre mais également l'exception d'incompétence¹ satisfont à cette définition. Contrairement à la procédure UDRP où les moyens du tiers décideur sont limités, l'arbitre de l'OMPI peut prendre des mesures provisoires² de toute nature et se prononcer sur le fond du litige en allouant des dommages-intérêts pour sanctionner le défendeur. Sa mission n'est donc pas soumise à la vérification stricte de la réunion des trois conditions comme dans la procédure UDRP et ses pouvoirs sont plus larges. Le règlement d'arbitrage énonce l'autorité de la chose jugée et ne permet pas de mener une procédure judiciaire parallèlement à la procédure d'arbitrage, cette possibilité étant offerte par la procédure UDRP.

2. *Causes excluant la qualification de sentence arbitrale*

a) L'arrêt « Miss France »³

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 juin 2004 opposant la société Miss France à l'association Miss Francophonie met en exergue les raisons pour lesquelles la procédure UDRP n'est pas susceptible d'être qualifiée d'arbitrage.

Cette décision a été rendue suite à un recours devant la Cour d'appel de Paris tendant à obtenir la nullité d'une décision du Centre d'arbitrage de l'OMPI qui ordonnait le transfert de divers noms de domaines à la société Miss France, défendresse à la procédure d'annulation. La demanderesse soutient que la décision litigieuse constitue une sentence arbitrale soumise à une clause attributive de juridiction au profit du juge français puisque le contrat d'enregistrement des noms de domaine a été conclu avec une société de droit français. Ainsi c'est précisément le juge français qui devrait connaître de la demande en annulation de la prétendue sentence arbitrale pour inexistance de la convention d'arbitrage⁴, non-respect par l'arbitre de sa mission⁵ et non-respect du principe de contradiction⁶.

¹ Article 36 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI.

² Article 46 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI.

³ Cour d'appel de Paris 17 juin 2004. doublon texte

⁴ Article 1502-1 CPC.

⁵ Article 1502-3 CPC.

⁶ Article 1502-4 CPC.

La défenderesse soutient que la décision n'est pas de nature arbitrale puisqu'elle est issue d'un mécanisme sui generis, même si elle est rendue par le Centre d'arbitrage de l'OMPI, de manière que le juge saisi n'est pas compétent pour s'y prononcer.

Pour savoir si ce recours peut être accueilli, la Cour d'appel a dû restituer aux décisions du Centre d'arbitrage de l'OMPI, rendues par application des principes UDRP, leur qualification.

Après avoir vérifié les conditions qu'une procédure doit réunir pour pouvoir être qualifiée d'arbitrage, la Cour aboutit rapidement à la conclusion que la procédure litigieuse n'y satisfaisait pas.

En effet, l'existence et la validité d'une convention d'arbitrage ou d'un compromis d'arbitrage sont conditionnées par le choix délibéré des parties de se soumettre à une telle procédure pour résoudre le différend. Il est problématique de constater ce consentement dans le cadre de la procédure UDRP ; en effet, en signant le contrat d'enregistrement, le registrant consent à soumettre, à l'une des institutions de règlement accréditées par l'ICANN, les litiges qui pourraient naître de cet enregistrement. Mais cette acceptation est consentie à l'égard d'une personne, par hypothèse, inconnue ; celle-là même qui décidera, à un moment aussi inconnu, d'activer la procédure UDRP. On se trouve dans l'hypothèse de ce que la Cour qualifiera de « consentement différé » pour désigner le consentement mutuel de soumettre le différend à une commission administrative qui ne se réalise qu'au moment où le requérant adresse le formulaire de plainte.

A côté de cette difficulté, d'autres éléments empêchant de qualifier ladite procédure d'arbitrage, existent.

Ainsi, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, « l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche »¹ et ce à l'égard des parties. A ce sujet la Cour va relever que dans la procédure UDRP, la force contraignante attachée à la procédure arbitrale « n'existe pas à l'égard des parties » mais seulement à l'égard de l'unité d'enregistrement qui devra obligatoirement exécuter la décision de transférer ou de radier un nom de domaine en vertu de l'article 3 des Principes directeurs.

Enfin, la qualification d'arbitrage est exclue en raison de la possibilité pour le défendeur comme pour le requérant de recourir aux tribunaux² à n'importe quel moment de la procédure. Sur ce point, la Cour d'appel de Paris relève un « contraste » entre « la valeur obligatoire de la clause compromissoire et ses effets » et le maintien du « recours aux

¹ Article 1476 du CPC.

² Article 4.k des principes UDRP

tribunaux étatiques avant l'ouverture de la procédure administrative, pendant son déroulement (...), ou encore après sa clôture pour faire juger l'affaire de nouveau ». Ce recours aura comme conséquence la paralysie de la procédure, ce qui est contraire à l'idée même du principe compétence-compétence qui conditionne l'incompétence des juges du premier degré lors de l'introduction du recours devant le tribunal arbitral, pour que l'arbitre se prononce aussi bien sur le fond du litige que sur toutes les questions de compétence et de nullité.

En vertu de cet article (1458 CPC), les juridictions étatiques ne peuvent pas connaître du litige relevant de la convention d'arbitrage, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cet article consacre ainsi l'effet négatif du principe de « compétence-compétence », dont l'effet positif est rappelé à l'article 1465.

Un autre argument pertinent mais non cité par les juges résulte du fait que le choix de l'institution parmi les quatre institutions de règlement accréditées par l'ICANN¹ est unilatéral car il n'émane que du requérant. En tout état de cause, le mécanisme UDRP ne permet pas de désigner la personne même de ou des arbitres, ce qui est d'importance fondamentale en matière d'arbitrage.

Ce n'est donc que par facilité de langage que la procédure UDRP reçoit parfois la dénomination « arbitrage » en raison des connotations positives attachées à ce mécanisme. Ainsi une autre chambre de la Cour d'appel utilisera dans un arrêt postérieur du 30 mars 2005 la notion « d'acquiescement à la sentence arbitrale de l'OMPI » sans pour autant tirer les conséquences de cette qualification. Mais déjà avant l'arrêt litigieux il paraissait plutôt certain que la procédure UDRP ne pourrait pas être considérée comme une sentence arbitrale qui est définie comme « l'acte des arbitres qui tranche de façon définitive le litige soumis que ce soit sur le fond, la compétence ou sur un motif de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance »². Ce n'est pas l'hypothèse de la procédure UDRP.

Ainsi, la Cour retiendra que « pour qu'il s'agisse d'un accord d'arbitrer leur différend, il faut que l'expert désigné ait été investi d'une mission d'ordre juridictionnel en vue de conclure par une décision ayant autorité de chose jugée pour les parties ».

¹ Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI : <http://arbitrer.wipo.int/domains/>
National Arbitration Forum : www.arb-forum.com
CPR Institute for Dispute Resolution : www.cpradr.org
Asian Domain Name Dispute Resolution Center : www.adndrc.org.

² Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman; *Traité de l'arbitrage commercial international*, Paris, Litec, 1996 § n° 1352 p 750.

b) Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (portant réforme de l'arbitrage) aurait-il changé l'issue du litige?

A la lumière de la réforme du droit français de l'arbitrage, il est intéressant de s'interroger sur le fait de savoir si le litige aurait pu avoir une autre issue si l'arrêt avait été rendu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 (portant réforme de l'arbitrage).

Ceci semble peu probable puisque la réforme, même si elle assouplit certaines exigences concernant la forme des conventions d'arbitrage ou du compromis, maintient les principes essentiels de l'arbitrage auxquels la procédure UDRP fait défaut.

Il convient même de penser que la réforme consolide l'autorité de la sentence arbitrale en supprimant l'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance d'exequatur ou du recours en annulation¹. « Cette modification est destinée à accélérer la procédure arbitrale et à éviter les voies de recours dilatoires exercées par des parties de mauvaise foi »² par la simple introduction d'un recours en annulation sur un fondement juridique douteux.

Ainsi, cette disposition renforce l'effet définitif de la sentence arbitrale et met en relief le clivage entre celle-ci et les décisions rendues sur la base de l'UDRP dont l'exécution peut être paralysée à tout moment.

D'autres points de réforme creusent également le fossé entre l'effet de la sentence arbitrale et la procédure UDRP. Ainsi, le décret ne modifie pas l'article 1458 CPC relatif au principe de compétence-compétence « naguère visé à l'ancien article 1466 CPC et en vertu duquel le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel »³.

Le seul point qui rapproche désormais la procédure UDRP à l'arbitrage est la suppression de la nullité lorsque les parties n'ont pas prévu dans la convention d'arbitrage de désigner le ou les arbitres ou les modalités de leur désignation.

Malgré le fait que la décision ne revêt pas le caractère de sentence arbitrale, il n'en demeure pas moins que ses avantages attirent un grand nombre de requérants à emprunter la voie de l'UDRP pour résoudre leurs litiges.

¹ Article 1526 du CPC.

² Xavier Delpech, Dalloz actualité, Editions Dalloz 2011, 17/01/2011.

³ Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023417498>

Les nombreux points forts de la procédure UDRP devraient être un point de départ pour un toilettage complet de ce mécanisme afin d'éliminer les faiblesses qui mettent en question la cohérence et la légitimité de la procédure, qui est sujette à de vives critiques.

3. *Critiques du mécanisme de l'UDRP*

Les faiblesses de la procédure UDRP tiennent au manque de transparence et à sa portée limitée.

Au premier chef, le mode de choix de l'expert est souvent critiqué, puisque selon l'article 4d) des principes « le requérant choisit l'institution de règlement parmi celles qui sont agréées par l'ICANN ».

On déduit des statistiques établies à ce sujet¹ que certains comités sont plus favorables aux propriétaires de droits de marque, tandis que d'autres sont plus disposés aux prétendus cyber squatteurs. L'organisation actuelle du système donne la possibilité de choisir le comité en fonction de la position dans laquelle on se trouve pour obtenir gain de cause. Les causes de récusation n'étant pas énumérées dans les principes UDRP, il n'est pas exclu que l'expert chargé du litige ait des liens avec l'une des parties. Aucun recours n'est prévu par les principes UDRP en vertu desquels se déroule la procédure, alors qu'en droit français, il est possible de récuser un juge si son impartialité est compromise².

A ce sujet il est intéressant de relever que sur environ 16.900 plaintes examinées depuis 1999 au sein de l'OMPI, moins de 1.900 ont été rejetées, et l'énorme majorité (88,8 %) des décisions ont au moins partiellement donné satisfaction au plaignant. Dans 10.650 plaintes (63 % des cas), le domaine leur a été transféré. Il s'agit d'un cas évident de forum shopping³ permettant aux requérants de choisir l'organisme qui accédera à leur demande. L'analyse des taux de transfert expert par expert donne des résultats inquiétants; ainsi le cabinet d'avocats Muscovitch a calculé qu'une même arbitre était présente sur environ 10 % des litiges tranchés, et qu'elle était également parmi les arbitres qui transféraient le plus souvent les noms de domaine à la demande des requérants, soit un taux de transfert de 92,7 %.⁴

¹ <http://www.dnattorney.com/study.shtml>

² Articles 1456 à 1458 du CPC.

³ Terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui répondra le plus favorablement à sa demande.

⁴ <http://www.dnattorney.com/study.shtml>

Contrairement à d'autres arbitres bien plus bienveillants à l'égard des prétendus cyber squatteurs (comme par exemple le réputé professeur Froomkin, qui a une vision restrictive du cyber squattage: « If they don't have a trademark, they don't have a case » (trad. « S'ils n'ont pas de marque, ils n'auront pas de dossier de litige »)¹).

Ce constat met en exergue l'urgence d'organiser une procédure plus transparente de nomination des arbitres qui devrait se faire par des considérations objectives ou encore selon le hasard et non selon des critères obscurs dont la connaissance est réservée à l'administration interne de l'organisation d'arbitrage. Afin d'assurer un sentiment d'équité aux personnes assujetties à ce recours, il est indispensable que les règles de nomination des arbitres se rapprochent des critères de l'arbitrage classique.

B. Transformation de la procédure administrative en procédure arbitrale

1. *Aspects rapprochant l'arbitrage UDRP de l'arbitrage traditionnel*

Même s'il ne s'agit pas, en l'état actuel, d'une procédure arbitrale, la procédure UDRP se rapproche sensiblement de l'arbitrage par ses aspects cadre.

Ainsi, il existe incontestablement un « litige de nature juridique, puisque la Commission doit se prononcer (...) sur certains aspects du contentieux découlant pour le titulaire d'un droit de marque, de l'enregistrement ou de l'usage abusif d'un nom de domaine. En outre, les experts doivent être indépendants des parties qu'ils doivent traiter de façon équitable. Ils sont aussi tenus à un devoir d'impartialité »².

L'argumentation des juges de la Cour d'appel dans l'arrêt « Miss France »³, concluant l'existence d'un consentement différé, a inspiré certains auteurs qui ont sur cette base élaboré l'hypothèse de l'arbitrage contractuel. Soulignant que seul le registraire est tenu d'exécuter la décision de la commission administrative, on peut penser que la procédure UDRP est

¹ <http://speakout.com/activism/opinions/3970-1.html>.

² Christophe CARON, Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2005, comm. 38, La procédure UDRP ne rime pas avec arbitrage !

³ Cf Paragraphe A.2.a.

constitutive d'un mécanisme décisionnel qui suppose, selon Gérard CHABOT¹, l'intervention d'un mandataire commun aux parties, lesquelles ont, par avance, accepté la décision qui émanera de celui-ci. Néanmoins, les autres conditions d'existence de l'arbitrage n'étant pas réunies (principe de compétence-compétence, autorité de la chose jugée), il ne peut y avoir arbitrage, même si d'autres éléments y font penser.

En effet, les Règles d'application des Principes directeurs UDRP prévoient la possibilité pour la commission ou l'expert unique d'organiser des audiences donnant l'occasion aux acteurs d'apporter leur témoignage à l'expert-décideur. L'article 13 UDRP permet le recours à cette procédure « à titre exceptionnel, (lors) qu'une audience en personne est nécessaire pour lui (expert) permettre de statuer sur la plainte ».

Selon Emmanuel GILLET², même si la mise en place de telles audiences est difficile à organiser, elles peuvent parfois être utiles et même indispensables (lorsque les parties sont non seulement contractuellement liées, mais aussi géographiquement proches).

2. *Avantages d'une qualification de sentence arbitrale*

Le caractère sui generis de cette procédure est certes issu de la volonté de s'affranchir de règles inutiles à l'aboutissement de ce qui est estimé par la plupart des auteurs comme but unique de la victime : obtenir la suppression ou le transfert du nom de domaine litigieux.

Néanmoins, il apparaît qu'au vu du but précité, la procédure UDRP a une portée si limitée qu'elle ne satisfait pas à l'impératif le plus important d'une décision : Etre définitive, autrement dit, être revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Dans cette hypothèse, le fait que la décision de l'expert peut être contestée à tout moment engendre une insécurité juridique quant à sa portée, ainsi, la Cour d'appel de Paris³, a décidé qu'il ne peut pas être déduit du fait que la partie n'a pas formé de recours contre la décision de l'expert qu'elle y ait acquiescé : « Mais considérant que la Commission d'arbitrage souligne la portée limitée de sa décision (issue de la procédure UDRP) en réservant l'application par les juridictions françaises du droit français des marques ; qu'elle est donc sans incidence sur la présente instance ; Considérant à titre surabondant que l'acquiescement

¹ G. CHABOT, La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 13 Octobre 2004, II 10156, Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale

² <http://www.domainesinfo.fr/chronique/132/emmanuel-gillet-les-audiences-dans-la-procedure-udrp.php>.

³ Cour d'appel de Paris, 4e ch. A, 30 mars 2005, Société Prodis contre Société France Télécom PIBD, 814/2005, III, p. 515.

doit résulter d'actes ou d'un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle il est opposé d'accepter la décision intervenue ; qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société France Télécom à l'encontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société Prodis sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms »¹.

A ce sujet, Pascale TRÉFIGNY relève que « le fait de n'avoir pas intenté de recours, dans les délais impartis, à l'encontre d'une décision d'arbitrage mettrait fin définitivement au litige (sous réserve de la triple identité : parties, cause, objet). En l'espèce, il s'agit d'une médiation en sorte que l'avis ainsi rendu ne s'impose pas aux parties »².

La procédure UDRP est donc assimilée à une procédure de médiation, dont la solution trouvée par le médiateur ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties³.

Même si en effet, la décision que rend l'expert ne sera pas exécutée par les parties, elle s'impose malgré tout à elles : La suppression du nom de domaine par le registraire aura lieu et produira ses effets.

Néanmoins, les juges ayant rendu l'arrêt en question pointent du doigt les conséquences de l'absence de possibilité de qualifier la procédure UDRP de sentence arbitrale : Son caractère sui generis soulève toujours des doutes quant à sa portée, de manière que les juges hésitent de lui reconnaître les mêmes effets qu'à la décision arbitrale et les auteurs se résignent à assimiler la procédure de simple médiation.

A mi-chemin entre décision administrative et sentence arbitrale, il n'est pourtant pas difficile d'arriver à une qualification de procédure arbitrale pour lui conférer l'efficacité et la reconnaissance nécessaire. Cette transformation devra avant tout passer par une adaptation des conditions de la mise en œuvre de la procédure.

¹ Cour d'appel de Paris, 4e ch. A, 30 mars 2005, Sté Prodis c/ Sté France Télécom PIBD, 814/2005, III, p. 515.

² Pascale TRÉFIGNY, « L'absence de recours contre une décision « UDRP » n'équivaut pas à un acquiescement », Propriété industrielle n° 10, Octobre 2005, comm. 78.

³ 1ère Civile. 7 décembre 2005- BICC n°637 du 1er avril 2006.

3. *Conditions de mise en œuvre de la procédure UDRP*

En premier lieu, le demandeur doit démontrer qu'il est titulaire d'une marque et que le nom de domaine litigieux imite ou reproduit à l'identique sa marque. « Ainsi, une marque enregistrée a longtemps semblé nécessaire pour initier une procédure UDRP (OMPI, aff. D2000-1407, *ctv.com.*). Mais de nombreuses décisions, rendues par des commissions administratives anglo-saxonnes où l'enregistrement n'est pas nécessaire pour conférer un droit de marque, ont ouvert le bénéfice de la procédure UDRP aux titulaires d'autres signes distinctifs, patronymes ou pseudonymes de célébrités (OMPI, aff. D2000-1838 *Céline Dion and Sony Music Entertainment vs. Jeff B.*) »¹.

Il n'en demeure pas moins que certains experts ont une conception très restrictive de leur compétence, qui serait subordonnée à l'existence d'une marque, réduisant ainsi considérablement la portée de la procédure (par exemple, le professeur Fromkin définit les cas d'ouverture de la procédure UDRP de manière suivante : « If they don't have a trademark, they don't have a case »²).

Cette condition met en exergue qu'il s'agit d'une procédure ayant pour objet la protection du droit des marques. Par conséquent il n'est pas surprenant que certains experts respectent à la lettre des principes directeurs et par conséquent n'admettent la mise en œuvre de la procédure que dans le cas où le requérant est titulaire d'un droit de marque, puisqu'il s'agit d'une procédure administrative strictement définie.

Néanmoins, la pratique de la procédure UDRP a amené la plupart des experts à une interprétation extensive de la notion de « marque », de manière que certains auteurs n'hésitent pas à réclamer la suppression de la « notion de marque pour la remplacer par droit de propriété intellectuel, de manière à consacrer la lutte contre le cyber squattage basé sur divers droits »³.

¹ Actualité des noms de domaine: le droit débordé par la technique, Adrien BOUVEL, Frédéric SARDAIN, *Propriétés intellectuelles*, janvier 2008/ N°26, p.41.

² <http://speakout.com/activism/opinions/3970-1.html>.

³ Actualité des noms de domaine: le droit débordé par la technique, Adrien BOUVEL, Frédéric SARDAIN, *Propriétés intellectuelles*, janvier 2008/ N°26, p.47 s.

La rigidité des conditions d'éligibilité à la procédure se manifeste également par d'autres aspects : La conception actuelle du système UDRP pénalise le requérant qui entretient une quelconque relation contractuelle avec le défendeur.

L'expert s'estime incompétent puisqu'il considère que le fait de dénouer des liens contractuels sort du cadre de la procédure UDRP et conclut le plus souvent à son incompétence.

Là encore, l'expert, se sentant investi d'une mission limitée, hésite à s'aventurer dans le démêlage de relations contractuelles, souvent compliquées et nécessitant des réflexions supplémentaires en plus de celles qu'il doit mener dans le cadre de l'application des principes UDRP.

L'accès à cette procédure étant ainsi limité à certains cas de cyber squattage, le demandeur dont la requête ne remplit pas ces conditions restrictives, devra emprunter la voie judiciaire.

Il n'est donc pas surprenant que cette perspective décourage le demandeur qui se résignera à trouver un arrangement avec le cyber squatteur.

Pour s'engouffrer dans cette large brèche, le législateur devrait créer un vrai mécanisme arbitral: La mission des arbitres ne devrait pas être cantonnée à vérifier la réunion des conditions restrictives des principes UDRP. Il est indispensable que les arbitres soient libres de mener des réflexions adaptées à la diversité des situations. Certes, on peut objecter à ceci qu'une analyse non schématique des plaintes ne permettrait pas de maintenir le bas coût de la procédure. Néanmoins, le demandeur qui n'est pas éligible à la procédure UDRP puisque, par exemple, il entretient des relations contractuelles avec le demandeur, serait plus disposé à payer un supplément et de mener la procédure UDRP que de s'orienter vers les tribunaux judiciaires.

Il n'est pas inconcevable de définir des grilles de coûts plus détaillés, pour remédier aux hypothèses les plus fréquentes d'inéligibilité à la procédure.

A côté de l'aspect précité, il semble urgent de réformer les conditions de preuve de la légitimité de l'utilisation¹ qui se résument à la démonstration de la bonne foi, puisque la procédure UDRP est dirigée contre des pratiques de racket cybernétique.

Or, le nom de domaine s'analysant aujourd'hui comme un droit de propriété intellectuelle à part entière, la preuve de la bonne foi selon les critères déterminés par les

¹ Article 4c UDRP.

principes directeurs ne devrait pas permettre au défendeur d'échapper à ladite procédure, puisque la preuve de la bonne foi n'a aucune incidence sur le constat de l'infraction quant à d'autres droits de propriété intellectuelle (infraction de la contrefaçon d'une marque).

Certes, on ne peut pas reprocher au défendeur à la procédure le simple fait d'avoir enregistré le nom de domaine, puisque le système d'attribution des noms de domaine est celui du premier arrivé.

Néanmoins, la possibilité pour le défendeur de se mettre hors de cause de la procédure UDRP en prouvant simplement qu'il se préparait à utiliser le nom de domaine, avant que la plainte contre lui ait été introduite, heurte sensiblement notre conception d'équité.

Par conséquent, le défendeur peut enregistrer frauduleusement des noms de domaine d'entreprises qui viennent d'être créées et qui n'ont pas encore réservé le nom de domaine associé ou des entreprises existantes de plus longue date mais qui n'ont pas encore créé un site Internet.

« La preuve de la mauvaise foi évite de s'éloigner du but pour lequel la procédure UDRP a été créée, soit la lutte contre les pratiques de réservation abusives et frauduleuses de noms de domaine. En effet, cette procédure n'a pas pour rôle de juger tous les litiges concernant les noms de domaine. Plusieurs décisions l'ont rappelé, se bornant donc à l'étude de cette condition de mauvaise foi (par exemple, OMPI, centre d'arbitrage et de médiation, 20 nov. 2009, n° D2009-1289, Clearwire Legacy LLC contre Andreas Harris, expert Michael A. Albert, rejet) ».¹

C'est précisément pour remédier à ce problème qu'il faudrait mettre en place un mécanisme arbitral : Au sein d'une procédure adéquate, l'arbitre appréciera la légitimité de la détention du nom de domaine et pourra ordonner ou non son transfert. Libérer les juges du cocon stricte des réflexions devant être menées dans le cadre actuel de la procédure UDRP, signifie donner une vocation plus large à la procédure de régler la plupart des litiges ayant pour objet les noms de domaine sans se limiter à certaines constellations, même si elles sont certes constitutives de la majorité des litiges.

Ce n'est que dans ce cas que la procédure UDRP sera une véritable alternative à la voie judiciaire.

¹ Des avancées dans les nouvelles extensions de noms de domaine

Etude par Nathalie DREYFUS, conseil en propriété industrielle et expert auprès du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

4. *Proposition d'amender la procédure UDRP afin qu'elle puisse être qualifiée de procédure arbitrale*

Dans cette optique, il convient de proposer des amendements à la procédure afin de pallier aux inconvénients du système actuel.

En premier lieu, il s'agit d'assortir la sentence rendue par la Commission de l'autorité de la chose jugée.

La procédure doit conférer des pouvoirs plus étendus à l'expert, qui devrait être investi d'une véritable mission arbitrale lui permettant de trancher le litige dans tous ses aspects, puisqu'il n'est pas judicieux de limiter son pouvoir à la seule décision de transférer ou non le nom de domaine. A ceux qui objecteront que le pouvoir de l'expert est limité dans le souci d'assurer la rapidité de la procédure, il convient de répondre que l'expert doit, pour prendre la décision de transfert, procéder au raisonnement complet lui permettant de déterminer laquelle des parties est dans son bon droit. On ne voit pas pour quelle raison ce même expert ne devrait pas pouvoir condamner le cyber squatteur à des dommages-intérêts pour des agissements frauduleux. En lui octroyant le pouvoir de sanctionner pécuniairement lesdits agissements, cette procédure pourra acquérir un caractère dissuasif aux yeux du cyber squatteur et ainsi contribuer sensiblement à la limitation des cas de cyber squattage. Car en effet, la perspective de sanction pécuniaire en réponse à ses agissements indélicats devrait être une dissuasion efficace pour ceux qui sont tentés de se livrer à ces pratiques.

Cette solution correspondrait également à notre conception de l'équité, permettant de réparer pécuniairement des actions ayant causé un préjudice à autrui (article 1382 du Code civil définissant la responsabilité civile individuelle). En effet, il n'y a rien à objecter à l'idée que le demandeur puisse obtenir à coté du transfert ou de la suppression du nom de domaine (ce qui équivaut à une cessation des agissements illégaux) également des dommages et intérêts permettant de réparer le préjudice subi du fait desdits agissements. La réunion de ces deux éléments au sein d'une même procédure est aussi logique que nécessaire. En effet, la dissociation de la procédure de suppression du nom de domaine et la procédure tendant à obtenir la réparation du fait du cyber racket oblige la victime du cyber squattage à entamer une procédure supplémentaire afin d'obtenir des dommages-intérêts. Autant dire que la victime, face à la perspective désagréable d'un deuxième litige, se contentera du transfert sans demander la réparation du préjudice subi, de manière que le racketteur ne réparera jamais le dommage commercial et moral ainsi subi par la victime.

Il en résulte que le fait d'octroyer à l'arbitre le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre du cyber squatteur sur la base du raisonnement lui permettant de conclure au transfert ou à la suppression du nom de domaine est le seul moyen réaliste pour la victime de pouvoir obtenir des dommages-intérêts. C'est seulement dans ce cadre que la victime pourra, lorsque le défendeur est situé dans un Etat autre que le sien, facilement obtenir le paiement des dommages-intérêts, puisqu'elle ne devra demander que l'exéquatur de la sentence arbitrale et non entamer une procédure à part entière qui engendrerait des coûts souvent élevés et une perte de temps considérablement plus importante que celle lors de la demande d'exequatur.

5. Proposition d'aboutir à un règlement unique afin d'éviter le morcellement du contentieux résultant de la multitude des règlements

En toute hypothèse, il serait souhaitable d'aboutir à l'établissement d'un règlement unique, permettant d'éviter le morcellement du contentieux, qui engendre des solutions divergentes d'institution à institution et la multiplication de frais à acquitter pour la procédure menée au sein de chaque institution.

Comme l'espère Christophe CARON¹ « Si l'on se projette dans l'avenir, il existera probablement un jour un corpus législatif fourni en matière de noms de domaine qui sera issu tant d'une harmonisation communautaire que de conventions internationales ».

En effet, ce ne sont pas la même réglementation qui s'applique à la résolution des litiges, selon qu'il s'agit de TLDs génériques, de nouveaux TLDs génériques (.aero, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .tel, .travel) ou d'extensions locales.

La victime devra agir contre le cyber racket devant autant d'organismes de gestion que d'extensions concernées. Il n'est donc pas étonnant que la victime d'enregistrements frauduleux concernant plusieurs extensions locales et génériques renoncera à la poursuite du cyber squatteur et décidera de se plier à ses exigences de rachat, puisqu'elle reculera devant cet investissement important en termes d'argent et de temps que nécessite le fait de mener plusieurs procédures simultanées devant chacun des offices compétents.

¹ Communication Commerce électronique n° 12, Décembre 2010, comm. 121, Anticonstitutionnalité de la loi française relative aux noms de domaine.

A titre d'illustration, la victime d'un cyber squatteur qui a enregistré le nom de domaine litigieux en .com, .fr, et .ru devra mener trois procédures différentes, à savoir une devant un des centres agréés par l'ICANN (pour le .com), une devant l'office français (pour le .fr) et une devant l'office russe (pour le .ru).

Mais même au sein d'un seul règlement qui régit le contentieux pour plusieurs extensions, comme c'est le cas de l'ICANN, le requérant sera assujéti à l'application de règles différentes car variables d'extension à extension. Ainsi, le requérant, agissant contre l'enregistrement d'un nom de domaine en .com, .aisa et .eu pourra être confronté à une solution différente pour chacun de ces noms de domaine, malgré le fait qu'ils soient tous soumis aux principes UDRP. Par exemple, quant au .eu, le règlement de la Cour d'arbitrage tchèque prévoit des dispositions supplémentaires aux règles UDRP (on cite à titre d'exemple l'article 4a) permettant d'engager une « class action », pour le compte d'un groupe de personnes qui ont subi un même préjudice suite à l'enregistrement de plusieurs noms de domaine).

Selon qu'il s'agit d'un TLD générique régi par les principes de l'UDRP ou du .eu, régi par des principes spécifiques, même s'ils sont calqués sur la procédure UDRP, la démonstration d'une atteinte aux droits antérieurs du requérant est soumise à des exigences différentes, comme le souligne Yassin EL SHAZLY:

« Or, la différence notable de l'ADR se trouve au regard des conditions de protection. Pour obtenir gain de cause, le titulaire du droit antérieur doit démontrer (Règlement n° 874/2004/CE, précité, art. 21.) soit que le nom de domaine « a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom », soit que le nom de domaine « a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ». Ce choix n'existe pas dans le cadre de la procédure « UDRP », où les conditions sont cumulatives »¹.

L'organigramme des différentes règles applicables devient incompréhensible pour le justiciables et même pour son conseil juridique, de manière que le pronostic de la décision finale varie non seulement d'office à office mais également d'extension à extension litigieuse. Ce morcellement du contentieux entrave sérieusement l'efficacité de la procédure UDRP, puisqu'il engendre un sentiment de confusion chez le plaignant qui, face à la perspective d'une multitude de démarches et la probable incohérence des décisions rendues, risque d'abandonner l'idée de faire valoir ses droits.

¹ Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2010 - n°63 du 08/bv2010.

Aboutir à une procédure unique pour administrer et régler tous les litiges relatifs aux noms de domaine deviendra une préoccupation essentielle avec l'introduction des nouvelles extensions à venir.

II. Création d'un mécanisme arbitral - la solution pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine

Si le législateur français n'a pas saisi l'occasion d'une nouvelle loi sur les noms de domaine pour procéder à un remaniement profond de la législation afin d'unifier le contentieux autour d'une institution d'arbitrage unique (A), l'arbitrage au sens traditionnel du terme s'imposera tout de même comme la solution pour établir un mécanisme efficace face à la nouvelle vague de contentieux qui risque de s'abattre sur les centres de litiges suite à l'introduction de nouvelles extensions génériques (B).

A. Création indispensable pour régler les conflits des noms de domaine de deuxième niveau (ccTLD)

L'occasion d'une loi récente (1.) n'a pas été saisie pour procéder à l'unification du contentieux nécessaire. Il s'agit d'une mesure législative minimaliste, certes conforme aux exigences cadres (2.) mais n'apportant pas la réforme fondamentale tant attendue.

1. *Analyse de la loi du 22 mars 2011 portant rénovation de l'article L. 45 du CPCE*

L'attribution, la gestion et le règlement du contentieux relatifs aux noms de domaine en .fr (France) et .re (Île de la Réunion) sont assurés par l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC).

Récemment, un bouleversement de la législation relative aux noms de domaine est intervenue suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée devant le Conseil constitutionnel, remettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, issu des dispositions du décret du 6 février 2007, pour raison que les dispositions litigieuses ne respecteraient pas la liberté d'expression et le droit de propriété.

En effet, par ladite disposition le législateur a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués, renouvelés, refusés ou retirés puisqu'il prévoyait seulement que l'attribution d'un nom de domaine était assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect des droits de la propriété intellectuelle »¹. Le Conseil constitutionnel y voit une atteinte à la liberté d'entreprendre² et à la liberté de communication des pensées et des opinions³ car il estime que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence⁴.

En raison de cette déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010, le législateur a introduit par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, des dispositions consacrées aux noms de domaine.

Cette mise en conformité avec la Constitution aurait pu être une excellente occasion pour uniformiser et rationaliser le système de règlement de conflits en matière de noms de domaine, qui jusqu'à présent est morcelé ce qui engendre des divergences de solutions entre les différentes institutions.

Cette situation est incompatible avec les impératifs de transparence, cohérence et sécurité juridique quant aux solutions issues du contentieux relatif aux noms de domaine. Même s'il s'agit d'une création récente, les noms de domaine prennent une place prépondérante dans le commerce, qui lui même est soumis à la dématérialisation.

A cet égard, les noms de domaine sont les premiers à identifier l'acteur économique et son commerce.

La montée en puissance de cet élément du commerce international et de la piraterie y afférant doit impérativement être maîtrisée par la mise en place de mécanismes d'enregistrement, d'opposition et de règlement de litiges efficaces, rapides et cohérents afin de ne pas devenir une source d'agissements frauduleux et dilatoires.

¹http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=046BD537C3E4AA2097B0AD20AB796143.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150688&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20070808, abrogé par la loi du 22 mars 2011.

² DDHC, art. 4.

³ Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2010 - n°63 du 08/bv2010.

⁴ Décision n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html>.

Néanmoins, le législateur n'a pas saisi cette occasion pour mettre en place un dispositif unique d'administration et de règlement du contentieux.

Il n'a pas non plus remédié au critiquable principe du premier arrivé - premier servi, puisque l'article 45 dispose que « le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande ». Il est clairement précisé que ce dernier sera pleinement responsable du choix du nom de domaine.

Chacune de ces extensions françaises seront attribuées et gérées par un office d'enregistrement désigné par arrêté. Ils devront édicter des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Désormais, les bureaux d'enregistrement seront accrédités selon une procédure respectant lesdits principes (nouvel article L.45-4 alinéa 1er du CPCE).

Concernant le règlement des conflits relatifs aux noms de domaine, la loi a prévu une procédure d'opposition décrite à l'article 45-6 du CPCE, ouvrant à « toute personne démontrant un intérêt à agir » la possibilité de demander à l'office compétent de supprimer un nom de domaine ou de le transférer à son profit. L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Sur ce point, il convient de s'interroger sur la qualification que pourra revêtir cette nouvelle procédure d'opposition, sachant que la procédure UDRP, en sa rédaction actuelle est qualifiée de procédure administrative et en absence d'indications contraires, elle sera certainement qualifiée de procédure administrative par les tribunaux, même si certains éléments du nouveau texte évoquent les notions d'arbitrage (« l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques »).

Jusque là, le règlement des litiges, était assuré par deux procédures : D'un côté, il existait la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Celle-ci est maintenant vouée à disparaître, faute de base légale. Quant à la deuxième procédure, il s'agit de la PARL (Procédure Alternative pour la Résolution des Litiges) devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du .fr et du .re par « décision

technique »¹. C'est un mécanisme équivalent à la procédure UDRP, permettant d'obtenir le transfert du nom de domaine lorsque le demandeur apporte les preuves d'une atteinte à un droit. Les bouleversements législatifs autour de la nouvelle loi ont amené l'AFNIC à suspendre depuis le 15 avril 2011 cette procédure ainsi que la procédure PREDEC (Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007) à compter du 15 mai 2011 de manière que seule la procédure de médiation par recommandation en ligne auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), qui n'est pas contraignante, reste ouverte. Cette suspension est motivée par la réforme législative qui devra déterminer les nouvelles institutions chargées du règlement extrajudiciaire des litiges. Cette situation de flou, qui dure actuellement depuis plus de trois mois et qui devrait prendre fin au courant du mois de Septembre 2011, est critiquable: comme le souligne Nathalie DREYFUS, « la voie judiciaire, longue et couteuse, sera pendant quelques semaines la seule procédure contraignante, adéquate aux enregistrements abusifs »².

Les solutions apportées par la loi du 22 mars 2011 ont le mérite de mettre en conformité la législation des noms de domaine avec les impératifs constitutionnels, mais il est regrettable que, contrairement aux espoirs de la doctrine, la loi n'ait pas été pas saisie comme l'occasion tant attendue pour procéder à des modifications indispensables, compte tenu de la croissance du rôle économique des noms de domaine.

Leur influence justifierait la mise en place d'un système d'enregistrement, de gestion et de résolution du contentieux rationalisé et unifié afin de mieux appréhender les facettes diverses de cette problématique. Contrairement à cela, le fractionnement du contentieux est définitivement figé par le décret d'application numéro 2011-926 du 1er août 2011, utilisant la notion « offices d'enregistrement », qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté : il y aura plusieurs offices d'enregistrement désignés pour gérer les différentes extensions du territoire français.³

Ce fractionnement perturbant conduit à l'insécurité juridique, ce à quoi concluent d'ailleurs les recommandations relatives aux ccTLDs : « Toutefois, il est indéniable qu'une uniformité accrue des modes de règlement des litiges relatifs à des ccTLDs présenterait de

¹ <http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl?t=print>.

² <http://blog.dreyfus.fr/2011/05/nouvelle-loi-sur-les-noms-de-domaine-du-territoire-francais/>

³ Emmanuel GILLET dans « .FR : publication du décret d'application de la nouvelle réglementation », au sujet des articles R. 20-44-34 à R. 20-44-38 concernant les offices d'enregistrement, <http://www.domainesinfo.fr/actualite/2377/fr-publication-du-decret-d-application-de-la-nouvelle-reglementation.php>.

nombreux avantages, notamment en termes de réduction des coûts de procédure liés à la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle dans le DNS »¹.

Le législateur de 2011 a passé sous silence sur une autre question essentielle dans toute procédure : qui va en supporter les coûts?

S'inspirer des règles en matière d'arbitrage qui déterminent que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »², aurait été la solution la plus judicieuse. Nonobstant à cette considération, le Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique met les frais engagés à la charge exclusive du demandeur à la procédure³. Là encore, les espoirs de la doctrine ont été déçus.

A l'heure actuelle, la nouvelle procédure de règlement de conflits issue de la loi 2011 n'a pas encore réparti cette charge. Mais il est prévisible que les anciennes règles seront maintenues.

Le fait de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, qui de plus ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts, crée, comme le souligne Emmanuel GILLET, un « formidable - et certainement agréable - sentiment d'impunité »⁴ chez le cyber squatteur, qui se livre à ce racket car il n'a rien d'autre à craindre que le simple transfert du nom de domaine. On peut objecter à ceci que les voies traditionnelles du droit restent toujours ouvertes, de manière que rien n'empêche la victime d'assigner le cyber squatteur devant les tribunaux ordinaires. Néanmoins, la victime préférera utiliser la procédure parajudiciaire dans l'espoir d'un règlement rapide et moins onéreux du litige, en se basant sur les avantages de la procédure parajudiciaire. Ayant partiellement obtenu satisfaction, la victime reculera devant la perspective d'un deuxième litige, qui évoque chez le justiciable la vision d'une procédure longue, coûteuse et aléatoire quant à son issue.

Il est par conséquent regrettable que le législateur n'ait pas réformé les dispositions permettant de pallier l'injustice concernant l'aspect pécuniaire de la procédure.

La solution serait de mettre à la charge du perdant les frais afférents à la procédure et de le condamner, s'il y a lieu, à des dommages-intérêts.

¹ <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/bestpractices/index.html>

² Article 700 du CPC.

³ Article 11 PARL.

⁴ dans « Art. L 45 : comment régler les litiges ? », <http://www.domainesinfo.fr/chronique/349/emmanuel-gillet-art-l-45-comment-regler-les-litiges.php>.

L'efficacité de cette solution se laisse retracer par le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux extensions .ac, .io et .sh qui sont réglés par application d'une version adaptée du règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI dont l'article 60 permet à l'arbitre (en l'occurrence, il s'agit bien d'un arbitre puisque sa sentence s'impose aux parties, ce qui n'est pas le cas du tiers-décideur dans l'UDRP ou la PARL par décision technique) de mettre les frais de procédure à la charge de la partie perdante, et ceci totalement ou partiellement.

2. *Articulation avec les Pratiques recommandées concernant les ccTLDs*

Il est également important de vérifier si cette nouvelle procédure est en conformité avec les règles générales applicables en matière de règlement des litiges concernant les noms de domaine de deuxième niveau, donc les noms de domaines locaux.

A ce sujet, les pratiques recommandées concernant les ccTLD sont un repère essentiel, puisque, sans être contraignantes, elles constituent une référence sérieuse pour l'organisation du règlement des litiges.

Dans l'ensemble, les nouvelles dispositions sont en conformité avec lesdites pratiques.

Ainsi, la procédure de l'article 45 CPCE satisfait pleinement au principe du contradictoire y édicté puisqu'il s'agit d'une « procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques ».

Il en est de même concernant le souci de rapidité qui impose que la procédure doit déboucher en peu de temps sur des résultats. « La décision doit être rendue dans un délai d'un mois au maximum dans le cas d'une plainte ordinaire et de deux mois dans les affaires plus compliquées »¹. Le législateur a créé une procédure conforme à cette exigence puisque l'office statue sur la demande dans un délai de deux mois suivant sa réception.

Certaines propositions mentionnées dans les recommandations ne sont pas respectées par la procédure de règlement des litiges concernant les extensions françaises. Néanmoins, ceci est plutôt un point à saluer.

Contrairement aux recommandations qui, sous couvert de trouver le juge le plus adapté au litige, proposent une division supplémentaire du contentieux « il se peut que les

^{1 2} www.wipo.int/export/sites/www/amc/ru/docs/bestpractices.doc.

administrateurs de ccTLD souhaitent désigner deux institutions de règlement des litiges susceptibles de se produire dans le domaine qu'ils administrent : une institution locale chargée principalement des affaires dans lesquelles les deux parties sont domiciliées dans le pays dont le code constitue le TLD et une autre institution, à caractère davantage international, qui instruirait les affaires mettant en présence des parties ressortissantes d'un autre pays »¹. Selon qu'il s'agit d'un litige entre parties de même nationalité ou d'un litige international, la loi de 2011 met en place un office par extension, mais n'y subdivise pas le contentieux.

En effet, une subdivision supplémentaire ne ferait qu'empirer l'illisibilité des règles actuelles, puisque variant de registraire à registraire. La consécration d'une institution unique étant chargée de gestion de toutes les extensions du territoire français aurait pu être un premier pas vers une unification indispensable du contentieux. Le but des législateurs français et étrangers devrait être l'harmonisation des règles en matière d'enregistrement, d'opposition et de règlement de litiges concernant les noms de domaine. Ceci assurerait la cohérence dans la protection de cet outil économique.

Rien n'empêche de laisser le soin aux Etats de gérer eux même les procédures relatives aux noms de domaine par le biais d'une antenne nationale. Néanmoins, dans un souci de centralisation, il serait indispensable de créer une instance unique à laquelle la potentielle victime d'actes frauduleux ou un opposant pourraient s'adresser. En effet, le problème actuel est la multiplicité inabordable des instances et de règles applicables à chacune des procédures, vidant la lutte contre des agissements illégaux de tout sens.

L'unification du contentieux autour d'un véritable mécanisme arbitral, ayant la prétention de gérer l'intégralité des noms de domaines et affichant une lisibilité des règles applicables aux contentieux sera d'autant plus indispensable que l'ouverture de l'Internet à de nouvelles extensions de nom de domaine s'accélère.

B. L'arbitrage comme solution pour la nouvelle vague de contentieux à venir en matière des gTLDs

L'introduction de nouvelles extensions nourrira le contentieux en matière de noms de domaine. En effet, tous les noms de domaine existants seront susceptibles d'être enregistrés sous de nouvelles extensions.

Celles qui actuellement appellent des observations particulières sont des extensions en caractères non latins (1) et le lancement de l'extension .xxx (2).

1. *Extensions en caractères non latins*

Concernant les extensions en caractères non latins, il s'agit particulièrement du .asia qui permet depuis mai 2011 d'enregistrer les noms de domaines en coréen, chinois ou en japonais.

Le lancement de cette extension par le registre gérant l'extension asiatique a été mis en place en trois phases pour limiter le contentieux.

Ces trois phases rompent avec le principe premier arrivé, premier servi, car sera en priorité attribué le nom de domaine à ceux qui, faisant une demande anticipée, présentent un dossier motivant leur demande¹.

Ensuite, du 11 mai au 20 juillet 2011, une période Sunrise est mise en place et laisse la priorité aux gouvernements, aux titulaires de marques enregistrées, ainsi qu'aux sociétés et aux différentes organisations. Ce droit s'analyse pour les marques comme un droit de priorité, permettant au titulaire d'une marque nationale de l'étendre à l'étranger. C'est la traduction de la réalité économique qui démontre la place centrale occupée par le nom de domaine dans le commerce. Il est essentiel de protéger le nom de domaine au même titre que les autres droits de propriété intellectuelle et singulièrement de la marque. La parallèle entre la protection de la marque enregistrée et le nom de domaine est indéniable, puisque la protection d'un signe distinctif passe non seulement par son enregistrement en tant que marque mais aussi par le nom de domaine y correspondant.

¹.asia UPDATE : Chinese, Japanese, Korean (CJK) IDN Sunrise, ICANN Regional Registry/ Registrar Meeting, Munich, document disponible sur le site <http://www.icann.org/en/presentations/presentation-dotasia-update-13may11-en.pdf>.

Il se produit dans le commerce numérique que le nom de domaine soit réservé avant ou même à la place de la marque puisque le site Internet est l'outil par lequel se déroule l'intégralité des opérations économiques pour certains acteurs. Le commerce de l'acteur économique. Dans cette hypothèse, il est possible que le commerçant conclue au fait que l'enregistrement d'une marque n'a pour lui aucun intérêt, de manière qu'il se contentera de l'enregistrement d'un nom de domaine, ayant un point d'attache fort avec son activité.

Par conséquent, réserver le bénéfice de la période Sunrise aux seuls titulaires de marques enregistrées signifie exclure une grande majorité d'acteurs économiques qui auraient autant d'intérêt à bénéficier de ce privilège que les titulaires d'un droit de marque. L'admission trop restrictive à cette période sera une nouvelle source de litiges entre les titulaires des noms de domaine préexistants, voulant étendre leur activité vers les pays asiatiques sans déjà être titulaire d'un droit de marque.

Là encore, il sera de première importance de mettre en place un système efficace de règlement des litiges pour permettre de départager les acteurs économiques afin de ne pas freiner injustement le développement commercial des sociétés.

Si les litiges sont actuellement réglés par les principes UDRP, il convient de rappeler que ces principes, dans leur rédaction actuelle, ne sont pas adaptés au règlement de ces litiges, puisqu'ils affirment le principe du premier venu, premier servi, qui, comme l'hypothèse des autres extensions, nourrit le cyber racket. Le prix de l'enregistrement d'un nom de domaine se terminant par cette extension ne permet pas de remédier à la situation, puisqu'il est de l'ordre de 18 Euros¹ de manière qu'il ne constitue pas une dissuasion suffisante pour les cyber squatteurs.

2. Introduction du .xxx

Une situation semblable est créée par l'introduction de la nouvelle extension .xxx permettant à l'industrie pour le divertissement de l'adulte d'exposer explicitement son activité².

Le registre en charge de cette extension ouvrira à partir du 7 septembre 2011 jusqu'au 28 octobre 2011 une période de blocage (Sunrise Period), permettant aux détenteurs de

¹ <http://www.forumndd.com/discussions-extensions/120-enregistrer-un-asia-meilleur-prix.html>

² www.gandi.net/contracts/fr/xxx/pdf/

marques de rendre inutilisable le nom de domaine concerné pour éviter son détournement pour ladite l'industrie.

Cette période se fractionne en deux hypothèses : Si le demandeur au blocage est en concurrence avec un autre demandeur qui tend aussi à obtenir le gel du nom de domaine, il n'existera aucun problème puisque les deux demandes ayant le même but, le nom de domaine sera bloqué pour tout le monde.

Mais si le demandeur au blocage entre en concurrence avec un acteur du domaine du divertissement pour adultes voulant obtenir l'attribution du nom de domaine pour l'exploiter, le nom lui sera attribué et le demandeur au blocage ne pourra qu'intenter une procédure UDRP après la clôture de la période.

Ainsi, cette hypothèse conduira à la multiplication des litiges UDRP puisqu'il existe de nombreuses marques similaires ou identiques mais enregistrées dans des classes différentes de manière que le titulaire voulant se protéger contre l'exploitation de son nom de domaine en .xxx devra porter litige devant les experts d'une institution de règlement des litiges UDRP.

En outre, les conditions pour déposer une demande de blocage d'un nom de domaine s'avèrent être une fois de plus trop restrictives puisqu'il est indispensable d'être titulaire d'un droit sur une marque correspondant au nom de domaine contesté.

Il en résulte que les titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle ne sont a priori pas éligibles à la période Sunrise et devront attendre « le coucher du soleil » pour agir par voie judiciaire ou extra-judiciaire contre ces enregistrements.

Pourtant, l'intérêt de pouvoir bloquer le nom de domaine est indiscutablement grand.

Le blocage est un concept innovant permettant de rendre le nom de domaine indisponible et ceci pour d'autres raisons que sa délivrance antérieure (principe du premier venu, premier servi) ou la contrariété aux bonnes mœurs.

Le système exposé permet de répondre aux préoccupations spécifiques des commerçants face à l'industrie du divertissement pour adultes. Face à l'image péjorative de ce secteur, les acteurs économiques qui ne figurent pas dans ce milieu sont soucieux de maintenir une distance ferme en évitant la création d'un lien quel qu'il soit avec ce secteur. Le blocage pur et simple est donc une mesure satisfaisant pleinement à l'intérêt du titulaire de la marque qui est à l'origine de la demande.

Néanmoins, le domaine étant bloqué et ne pouvant pas être géré, on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette même indisponibilité persistera une fois que la marque à l'origine de celle-ci aura disparue.

En théorie, il n'y aurait plus lieu de maintenir cette indisponibilité puisque le droit à l'origine de celle-ci aura disparu de manière que le nom de domaine litigieux devrait pouvoir être attribué.

Pour maintenir la transparence, les tribunaux annulant une marque sur la base de laquelle un blocage a été accordé, devraient être invités à informer le registre en charge de l'extension de l'annulation de la marque pour qu'il puisse libérer le nom de domaine en question.

Mais en pratique, les conditions relatives à l'extension .xxx prévoient que le blocage sera maintenu quoiqu'il arrive, puisque « les noms de domaine accordés suite à la Sunrise B seront bloqués par le Registre pour une durée minimale de 10 ans »¹.

Cette solution heurte la maxime de la libre concurrence, qui consiste à permettre aux acteurs économiques de commercer librement. La réservation et l'exploitation des noms de domaines en fait partie intégrante, de manière que la limitation des droits y liés devrait obéir aux impératifs de conciliation entre la libre concurrence et la protection des droits de propriété intellectuelle. Comme toute entrave, le blocage devrait cesser lorsqu'il n'a plus de de droits à protéger.

Mais son maintien pendant dix ans au moins, nonobstant à l'éventuelle disparition de la marque sur lequel il est basé, est par conséquent la démonstration du clivage qui existe entre le droit des marques et les autres droits de propriété intellectuelle, puisque ces autres droits ne permettent même pas d'accéder au blocage tandis que l'effet du blocage, fondé sur la titularité d'un droit de marque, perdure au-delà de l'existence de la marque.

Il résulte de cette situation qu'il faut s'attendre à l'arrivée d'un abondant contentieux, puisque les acteurs économiques souhaitant réserver un nom de domaine bloqué par le titulaire d'une marque déchue ou annulée vont tenter d'obtenir la levée de ce blocage qui n'aura ni économiquement ni juridiquement plus lieu d'être, car la base sur laquelle il a été accordé aura disparu.

C'est donc dès maintenant que les Centres de règlement de litiges devraient préparer une nouvelle équipe d'arbitres qui seront chargés d'examiner cette question.

¹ www.gandi.net/contracts/fr/xxx/pdf/

CONCLUSION

Le regard sur le paysage de la réglementation relative aux noms de domaine confronte le justiciable ainsi que son conseil juridique au décalage entre l'importance du rôle économique du nom de domaine et l'insuffisance de son encadrement légal, ce dernier étant caractérisé par le morcellement et la confusion des différents régimes. Les professionnels du droit regrettent ce fractionnement du contentieux qui entraîne une extraordinaire complication dans la démarche de faire valoir les droits du requérant¹.

Il est donc indispensable d'unifier la gestion et surtout le contentieux du nom de domaine qui est un vecteur important de la sécurité juridique dans le domaine du règlement des litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle.

L'unification du contentieux extra-judiciaire devra se faire autour d'une institution respectant toutes les règles de l'arbitrage afin d'assurer la résolution de la quasi-intégralité des litiges liées aux noms de domaine.

Même s'il s'agit à première vue d'un projet ambitieux dont la réalisation semble se heurter à l'impossibilité d'aboutir à un accord entre tous les Etats, souverains de réglementer comme ils l'entendent leur extension locale, une réunion des représentants compétents devrait avoir lieu pour décider des premiers pas pour œuvrer vers un tel mécanisme. Contrairement à d'autres sujets du droit, pour lesquels un consensus est difficilement envisageable puisque les conceptions d'ordre public des Etats sont profondément divergentes, on ne conclut pas à l'existence d'une telle difficulté en matière de noms de domaine. La raison est l'impact sans égal que le réseau Internet détient sur l'existence de l'humanité dont les échanges de toute sorte se déroulent de manière dématérialisée. Il s'agit par conséquent d'un phénomène nouveau et commun à tous les Etats, qui sont unis par la volonté de l'assujettir à des règles de droit adéquates afin d'assurer la sécurité juridique indispensable aux échanges et singulièrement aux échanges commerciaux. Un consensus, aboutissant à la création d'un système arbitral, devrait être le fruit de négociations sérieuses avec un objectif ferme d'unifier les règles du système d'attribution, de gestion et de règlement des litiges afin de maîtriser la cyber criminalité liée au morcellement du contentieux en matière de noms de domaine.

L'OMPI, expérimentée en matière d'UDRP, se proposerait comme l'institution ayant pour fonction de centraliser le contentieux des noms de domaine et de résoudre les litiges par

¹ Propos recueillis lors d'un rendez-vous avec Maître Etienne WERY, (associé du cabinet d'avocat Ulys) avocat spécialisé en noms de domaine.

application de son règlement d'arbitrage, éventuellement adapté aux particularités des noms de domaine.

En effet, on peut constater que l'existence des noms de domaine ne revêt pas la même dimension que la coexistence des marques dans le monde « réel » : Nathalie DREYFUS met l'accent sur la problématique du lancement de nouvelles extensions qui peuvent signifier la même chose dans des langues différentes¹. La réglementation du lancement du .xxx semble annoncer une consécration du principe de spécialité, puisqu'elle permet à l'acteur économique du domaine concerné d'enregistrer son nom de domaine malgré le fait que le titulaire d'une marque identique couvrant d'autres produits ou services s'y oppose.

Cette similitude pouvant créer des confusions chez l'internaute, conduira sans doute à la multiplication exponentielle des litiges en la matière, à laquelle un centre de litige fonctionnant de manière transparente et selon des règles intelligibles devra faire face.

Naturellement, la création d'un tel centre devra être accompagnée du perfectionnement des procédures de surveillance permettant d'éliminer ab initio les enregistrements frauduleux. Face à l'augmentation des noms de domaine qui sera encore accrue avec la création de nouvelles extensions génériques, il sera indispensable de mettre en place des systèmes de détection efficaces, basés sur une recherche algorithmique inspirée du rapport de L'Implementation Recommendation Team de l'ICANN².

¹ Nathalie DREYFUS, Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2009, étude 11
La défense des droits de marque face aux nouvelles extensions de noms de domaine

² www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf

ABREVIATIONS

Abréviation	Signification
ADR	A lternative D ispute R ésolution (ensemble des techniques que les parties peuvent décider de ne pas soumettre aux procédures des juridictions de l'Etat)
Aff	Affaire
AFNIC	A ssociation F rançaise pour le N ommage I nternet en C oopération
BICC	B ulletin d' I nformation de la C our de C assation
ccTLD	c ountry c ode T op L evel D omain (codes nationaux, extension ou domaine de deuxième niveau)
ch.	Chambre
comm	Commentaire
CPC	C ode de P rocédure C ivile
CPCE	C ode des P ostes et des C ommunications E lectroniques
DDHC	D éclaration des D roits de l' H omme et du C itoyen de 1789
DNS	D omain N ame S erver (Système de noms de domaine)
gTLD	g eneric T op L evel D omain (système de noms de domaine de premier niveau pour les codes génériques)
ICANN	I nternet C orporation for A ssigned N ames and N umbers (association de droit privé à but non lucratif, successeur de l'Assigned Numbers Authority (Iana))
n°	Numéro
OMPI	O rganisation M ondiale de la P ropriété I ntellectuelle
p.	Numéro de page
PI	P ropriété I ntellectuelle
PIBD	P ropriété I ndustrielle B ulletin D ocumentaire
QPC	Q uestion P rioritaire de C onstitutionnalité
UDRP	U niform D omain name dispute R esolution P olicy (Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine)

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- M. Vivant, Intervention au séminaire de la PI et Internet : Litec nov. 2000.
- Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman; Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996

Reuves

- Nathalie DREYFUS, Communication Commerce électronique n° 5, Mai 2009, étude 11
- La défense des droits de marque face aux nouvelles extensions de noms de domaine
- Xavier DELPECH, Dalloz actualité, Editions Dalloz 2011, 17/01/2011.
- Christophe CARON, Communication Commerce électronique n° 3, Mars 2005, comm. 38, La procédure UDRP ne rime pas avec arbitrage !
- Pascale TRÉFIGNY, « L'absence de recours contre une décision « UDRP » n'équivaut pas à un acquiescement », Propriété industrielle n° 10, Octobre 2005, comm. 78.
- Adrien BOUVEL, Frédéric SARDAIN, Actualité des noms de domaine: le droit débordé par la technique, Propriétés intellectuelles, janvier 2008/ N°26, p.41.
- Communication Commerce électronique n° 12, Décembre 2010, comm. 121, Anticonstitutionnalité de la loi française relative aux noms de domaine.
- G. CHABOT, La Semaine Juridique Edition Générale n° 42, 13 Octobre 2004, II 10156, Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale

Décisions de justice

- Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2010 - n°63 du 08/bv2010.

Jurisprudences

- Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-16752, Delticom AG c/ Pneus-online Suisse et Pneus-online France : JurisData n° 2010-001523.
- CA Nancy, 1re ch. civ., 13 déc. 2010, n° 08/00228.
- Cour d'appel de Paris, 4e ch. A, 30 mars 2005, Sté Prodis c/ Sté France Télécom PIBD, 814/2005, III, p. 515.
- Décision n° 2010-45 du Conseil constitutionnel au sujet de la QPC du 06 octobre 2010

Règlementations concernant les noms de domaine

- Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP), <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/index.html>
- Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle, <http://www.wipo.int/amc/fr/domains/bestpractices/index.html>
- Conditions particulières pour l'extension .xxx, www.gandi.net/contracts/fr/xxx/pdf/
- Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023751262&dateTexte=&categorieLien=id>
- Décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national, <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024425287&dateTexte=&categorieLien=id>
- Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023417498>
- Procédures Alternatives de Résolution des Litiges (PARL) du .fr et du .re, <http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl?t=print>.
- Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007, <http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/predec>

Règlementation concernant l'arbitrage

- Règlement d'arbitrage de l'OMPI, <http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/rules/>

Sites Internet

- <http://www.sudouest.fr/2011/06/19/l-ere-de-l-homo-numericus-429862-3609.php>
- <http://blog.dreyfus.fr/2011/05/nouvelle-loi-sur-les-noms-de-domaine-du-territoire-francais/>.
- <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html>.
- <http://www.domainesinfo.fr/chronique/132/emmanuel-gillet-les-audiences-dans-la-procedure-udrp.php>.
- <http://www.domainesinfo.fr/actualite/2377/fr-publication-du-decret-d-application-de-la-nouvelle-reglementation.php>.
- <http://www.domainesinfo.fr/chronique/349/emmanuel-gillet-art-1-45-comment-regler-les-litiges.php>.
- <http://www.dnattorney.com/study.shtml>
- <http://www.forumndd.com/discussions-extensions/120-enregistrer-un-asia-meilleur-prix.html>
- <http://speakout.com/activism/opinions/3970-1.html>.