

Les dérives d'un droit satellite

Paul MORISSETTE

Lex Electronica, vol. 10, n°2, Été 2005

<http://www.lex-electronica.org/articles/v10-2/morissette.pdf>

INTRODUCTION.....	2
I – LES ALÉAS D’UN DROIT SATELLITE QUITTANT SON ORBITE.....	4
A- UNE GENÈSE CONTROVERSÉE	4
B- L’ÉROSION DE LA RÉFÉRENCE AU DROIT NATIONAL COMME DROIT APPLICABLE	5
C- LE RAPPORT DE LA PROCÉDURE UDRP AVEC LES TRIBUNAUX NATIONAUX ET LES AVENUES POUR UNE RÉFORME.....	9
II – PENDANT CE TEMPS, SUR TERRE : LA PROCÉDURE NATIONALE ET LE NOM DE DOMAINE.....	15
A- ACPA : COMMENT ATTRIBUER À SES TRIBUNAUX UNE COMPÉTENCE INTERNATIONALE.....	15
B- LE PRINCIPE DE DÉFÉRENCE EN DROIT INTERNATIONAL, LA TERRITORIALITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LE « DUE PROCESS RIGHT » AMÉRICAIN	18
C- NORMATIVITÉ ET MONDIALISATION : L’HÉGÉMONIE AMÉRICAINNE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS ?.....	20
D- QUELLE IMPORTANCE AURA LE NOM DE DOMAINE DANS DIX ANS ?.....	22
CONCLUSION	25
BIBLIOGRAPHIE.....	26

Introduction

« *We are dealing not with the sovereign territory of the United States and its laws, but with cyberspace, which is the 'territory' in which domain names exist* »¹

La procédure de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, connue sous l'acronyme UDRP (« *Uniform Domain Resolution Policy* ») a fêté son cinquième anniversaire le premier décembre dernier². À l'origine, cette procédure avait été conçue essentiellement pour mettre un terme à l'activité du cybersquatteur, cet « [I]nternaute rusé et opportuniste, détenteur de noms de domaine relatifs à des marques de commerce connues, qui les a fait enregistrer dans l'espoir de les revendre, souvent à prix d'or, aux sociétés possédant les marques identiques à ces noms »³. Alors que l'ICANN avait pris la charge d'élaborer les UDRP, le pouvoir de régler les contentieux, quant à lui, se trouvait attribué à des prestataires de service reconnus par l'ICANN. Pendant ces cinq courtes années, les commissions administratives issues de ces prestataires, commissions dotées d'un statut quasi arbitral et qui avaient pour fonction de trancher les litiges en vertu des UDRP⁴, ont tranchés quelques milliers de litiges. Certaines des décisions prises par ces commissions portent matière à réflexion quant à la possibilité d'en inférer un élargissement progressif du champ d'action de cette procédure. Du même coup, cette procédure - que les États ont, en quelque sorte⁵, acceptée par défaut - gruge silencieusement les liens qui la contiennent pour s'émanciper de la tutelle internationale à laquelle celle-ci se trouvait soumise.

D'aucuns diront que cette procédure est néanmoins non contraignante, puisqu'elle prévoit la possibilité d'avoir recours à des tribunaux nationaux pour faire valoir ses droits avant l'ouverture de la procédure et après sa clôture⁶. Ainsi, il resterait toujours possible d'échapper au pouvoir de sanction (limité) attribué par l'ICANN aux organismes en charge de régler les contentieux. Du même coup, on peut s'interroger sur l'intérêt que pourrait avoir une partie, qui en a les moyens, d'avoir recours à un tribunal national pour jouir de certains des avantages issus de ce droit. Nous ne cacherons pas que notre remarque vise plus précisément la loi américaine contre les cybersquatteurs qui comporte certains suppléments que ne pouvait inscrire l'ICANN dans sa procédure UDRP.

¹ *Ty Inc. c. Joseph Parvin*, Décision OMPI No. D2000-0688 (9 novembre 2000), par. 6.

² Voir ICANN, « Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://icann.org/udrp/udrp-schedule.htm>> (consulté le 24 mars 2005)

³ Voir en ligne : Grand dictionnaire terminologique <<http://www.granddictionnaire.com>> (consulté le 25 mars 2005)

⁴ On notera rapidement que ce ne sont pas tous les noms de domaines qui sont soumis à cette procédure, mais néanmoins une grande partie d'entre eux puisque cette procédure touche notamment les noms de domaines enregistrés sous les principaux « generic top level domains » (gTLD) que sont les « .com », « .net » et « .org »; voir ICANN, « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>> (consulté le 24 mars 2005); pour un historique détaillé des UDRP, on peut lire notamment Jeffrey L. et Linda B. Samuels, « Internet Domain Names: The Uniform Dispute Resolution Policy » (2003) 40 Am. Bus. L.J. 885.

⁵ Voir Michael Froomkin, « ICANN's "Uniform Dispute Resolution Policy"--Causes and (Partial) Cures » (2002) 67 Brooklyn L. Rev. 605, pp.613-654.

⁶ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, *supra* note 4. art. 4 (k).

Bien de l'encre et des kilobits ont été consacrés à l'ICANN dans la sphère juridique depuis l'année de sa création. On notera néanmoins un essoufflement notable de la réflexion qui s'explique possiblement en partie par la réduction du nombre de litiges ou tout simplement la perte de valeur des noms de domaines

Néanmoins, les UDRP reste un terrain fertile pour stimuler la réflexion sur les interrelations entre les normes juridiques appliquées par une organisation à vocation internationale et celles des États souverains, circonscrite de prime abord à leur territoire. Or, l'augmentation du trafic transfrontalier a amorcé un changement de paradigme dans le rapport qu'entretient un droit national avec l' « extérieur », rapport qui se trouve complexifié par la célérité avec lequel ont pu se développer les règles transnationales en matière de noms de domaine. En effet, les règles développées par les UDRP migrent rapidement d'un territoire à l'autre sans toutefois ancrer leur validité dans une reconnaissance internationale, autrement que par défaut. La première partie de cette contribution visera à s'interroger sur cette émergence d'un droit des noms de domaine qui, bien que soumis à la tutelle des États, tend néanmoins à s'en émanciper dans son application rarement contestée.

D'autre part, compte tenu notamment des remèdes limités que peuvent apporter les règles UDRP aux contentieux d'appropriation illicite des noms de domaines, mais aussi de la prévalence du droit national lorsqu'on décide de l'investir du pouvoir de régler un litige en matière de noms de domaine, les États peuvent devenir les agents perturbateurs d'une pratique novatrice en matière de litiges internationaux. Cela se révèle en particulier, lorsqu'ils court-circuitent l'épineuse question du critère de rattachement pour se donner juridiction dans une cause avec laquelle leur lien est superficiel. La seconde partie de ce travail présentera cette question.

I – Les aléas d'un droit satellite quittant son orbite

A- Une genèse controversée

« Les principes directeurs ne prétendent pas réglementer jusque dans ses moindres détails l'interface entre les marques et les noms de domaine; ils ont seulement pour objet la mise en œuvre, sous leur forme la plus simple, de principes reconnus dans le monde entier en matière d'utilisation abusive de marques. Leur élaboration était moins un exercice de législation que l'application efficace de normes juridiques existantes dans un espace multijuridictionnel et transnational»⁷.

Comme nous l'indiquions en introduction, les règles UDRP célébraient leur cinquième anniversaire en 1999. Ces règles sont elles-mêmes issues d'une créature à peine plus vieille, soit l'ICANN, corporation californienne à but non lucratif créé en octobre 1998 par Jon Postel et ses collaborateurs dans le but notamment de privatiser l'administration du système de noms de domaine à la demande de l'administration Clinton. La création de cet organisme avait alors permis à l'OMPI de profiter de l'occasion pour émettre ces recommandations à la suite d'un processus de consultation considéré expéditif par certains et qui aurait été marqué par une lutte d'influence de la part des détenteurs de marques de commerce intéressés à sécuriser le champ des noms de domaine⁸, d'autant que le principe d'attribution des noms de domaine de deuxième niveau⁹ était la très simple règle du « premier arrivé, premier servi »¹⁰. L'ICANN avait alors mené ses propres consultations de façon expéditive¹¹ pour finalement adopter les UDRP six mois plus tard. Le 9 décembre 1999 débutait la première procédure UDRP¹².

La procédure UDRP avait des qualités indéniables en termes d'économie, soit les faibles coûts de la procédure pour les deux parties, et de rapidité, soit celle à résoudre les litiges, à exécuter les décisions, de même que celle avec laquelle elle a été implantée. En peu de temps cependant, et compte tenu d'une genèse aux accents embrouillés, des voix se sont élevées contre le biais de la procédure en faveur de détenteurs de marque de commerce et

⁷ OMPI, « La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'internet », Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 3 septembre 2001 [ci-après Second rapport final], en ligne : OMPI <<http://wipo2.wipo.int>> (consulté le 1^{er} avril 2005); on notera au passage que là où la version française parle de « forme la plus simple, de principes reconnus dans le monde entier », le texte anglais parle de « *lowest common denominator of internationally agreed and accepted principles* » [les italiques sont de nous].

⁸ Sur l'histoire de l'ICANN, on peut consulter Michael Froomkin, « Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA & the Constitution » (2000) 50 Duke L.J. 17; voir aussi Milton L. Mueller, *Ruling the Root : Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, Cambridge (Mass), MIT Press, 2002.

⁹ Par exemple, le terme « paulmorissette », dans « paulmorissette.com ».

¹⁰ On peut d'ailleurs avancer sans trop de crainte que cette règle a été la cause principale de litiges en matière de noms de domaine, voir Laurence R. Helfer et Graeme B. Dinwoodie, « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » (2001) 43 Wm and Mary L. Rev. 141, p. 155.

¹¹ Ibid., p. 177 et s.

¹² Voir ICANN, « Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy », *supra* note 2.

d'un système qui favorisait le « forum shopping », ces voix étant accompagnées par des statistiques à l'appui de leur démonstration¹³. D'autres remarques ont été apportées concernant l'absence d'un mécanisme d'appel, l'incohérence des décisions entre elles, le recours tacite à la règle du *stare decisis*, le refus par certains registraires de nom de domaine de se conformer aux décisions et le faible éventail de sanctions disponibles sous la procédure UDRP¹⁴.

B- L'érosion de la référence au droit national comme droit applicable

Dans un article écrit en 2002 par Fabien Gélinas¹⁵, l'auteur souligne comment la directive aux commissions administratives d'avoir recours « à la législation ou aux règles de droit qu'elles [les commissions] jugent applicables compte tenu des circonstances de l'espèce »¹⁶ s'est évanouie dans la succession des esquisses de la procédure UDRP¹⁷. Le paragraphe de l'article 176 du premier rapport final de l'OMPI sur la gestion des noms et adresses de l'Internet était clair en ce sens et ce, autant dans la version anglaise qui utilisait le terme « shall », que dans la version française qui indiquait que les personnes appelées à trancher les litiges en matière d'enregistrement abusif « se référeront » à la législation et aux règles de droit pertinentes. Ainsi, l'OMPI soulignait l'importance d'utiliser le droit national dans les cas où tous les éléments essentiels (l'accusé, le registraire, l'orientation des actions confinées à ce même territoire) du litige étaient cantonnés à l'intérieur des limites d'un territoire étatique¹⁸.

Poursuivant son analyse littérale du texte du rapport, l'auteur souligne la formulation déjà plus évasive de son annexe IV où sont énumérés les principes directeurs régissant le règlement des litiges. On ne parle à ce moment d'un recours aux règles de droit que « [d]ans la mesure où la commission fait référence à un droit applicable »¹⁹. Enfin, le professeur Gélinas signale que ces recommandations ont été reléguées au rang de dispositions procédurales dans les UDRP, sous une forme amoindrie au surplus, puisqu'il

¹³ Voir Milton L. Mueller, « Rough Justice: A Statistical Assessment of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy » (2000), en ligne : Convergence Center <<http://dcc.syr.edu/miscartcles/roughjustice.pdf>> (consulté le 31 mars 2005); voir aussi Michael Geist, « Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP » (2001), en ligne : UDRPinfo.com <<http://www.udrpinfo.com/resc/fair.pdf>> (consulté le 31 mars 2005).

¹⁴ Voir notamment WGIG, « Draft WGIG issues paper on Dispute Resolution », en ligne : Working Group on Internet Governance <<http://www.wgig.org/docs/WP-DisputeResolution.pdf>> (consulté le 1^{er} avril 2005).

¹⁵ Fabien Gélinas, « UDRP: Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme? » dans Vincent Gautrais, dir., *Droit du commerce électronique*, Montréal, Thémis, 2002, 577.

¹⁶ OMPI, « La gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle », Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999 [ci-après Premier rapport final], en ligne : OMPI <<http://wipo2.wipo.int>> (consulté le 1^{er} avril 2005), par. 176.

¹⁷ Fabien Gélinas, « UDRP: Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme? », *supra* note 15, pp. 600-604.

¹⁸ OMPI, Premier rapport final, *supra* note 16, par. 176.

¹⁹ OMPI, « La gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle », *supra* note 16, Annexe IV, par. 15.

n'y est alors question que de l'utilisation de principes et règles de droit jugés applicables de façon générale. En fait, l'utilisation des principes directeurs de l'UDRP et des règles procédurales UDRP apparaissent au même rang que les autres sources de droit :

« A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the [UDRP] Policy, these [UDRP] Rules and any rules and principles of law that it deems applicable »²⁰.

L'auteur observe que cette progression des formulations s'apparente à celle en matière d'arbitrage international. En vingt ans, les textes « régissant la détermination du droit applicable dans l'arbitrage international » auraient changé de point de focalisation en abandonnant l'étape de la détermination du droit applicable en ayant recours aux règles traditionnelles de conflit de lois pour utiliser de façon plus directe les normes transnationales au détriment des règles de droit national²¹. La conclusion qu'en tire l'auteur est que peu importe la connaissance des règles de conflit de lois que peuvent avoir les décideurs au sein des commissions administratives, ces derniers auraient tendance à s'affranchir des droits nationaux pour établir leurs propres règles transnationales.

D'une procédure qui avait pour but de faciliter le recours des détenteurs de marque contre les cybersquatteurs, on s'orienterait ainsi vers une forme, bien que limitée et circonscrite, de droit international des marques en matière d'utilisation de celles-ci en tant que noms de domaine. Comme un tel droit n'existe pas et que par voie de conséquence, le droit national doit toujours rester l'assise des décisions dans les procédures UDRP :

« [n]ous nous retrouvons donc avec un système qui, par le biais d'un mécanisme prétorien sommaire, tend à harmoniser – par l'aplanissement et l'approximation – les notions aussi éparses que complexes entourant le droit des marques dans les droits nationaux »²².

Alors que pourtant c'est en posant le garde-fou des droits nationaux que la procédure UDRP a pu voir le jour avec l'aval, tacite ou explicite, des pays membres de l'OMPI.

L'enregistrement d'un nom de domaine se fait par la voie d'un contrat d'adhésion qui impose la procédure UDRP et donc ses règles. On pourrait donc conclure à la prévalence de ces règles « prétoriennes » avec l'assentiment de l'adhérent. Pourtant, il nous paraît difficile de croire que le droit national perd son droit de cité par le biais d'un contrat d'adhésion du cybersquatteur, sous prétexte que ce dernier aurait accepté de se soumettre à la procédure UDRP. L'intérêt des États à la procédure se maintient dans l'étendue des droits concédés aux détenteurs de marque et il ne nous paraît pas superflu de rappeler qu'en aucun cas les États n'ont cédé leurs droits sur ces questions à l'ICANN. « Trademark rights exist for the benefit of more than non-national cyberspace actors »²³... Pourtant on peut penser qu'une telle abstraction des règles de conflit de lois était nécessaire et que le recours au droit national n'était appelé à jouer son rôle qu'à la

²⁰ « Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>> (consulté le 24 mars 2005), par. 15 (a).

²¹ Fabien Gélinas, « UDRP: Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme? », *supra* note 15, pp. 602-603.

²² *Ibid.*, pp. 602-603.

²³ Voir Laurence R. Helfer et Graeme B. Dinwoodie, « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *supra* note 10, p. 264.

demande des parties. Comme l'indique le professeur Gélinas, les difficultés liées à une argumentation des parties concernant le droit applicable mineraient la capacité de procéder avec célérité et à moindre coût dans le cadre d'une procédure UDRP. Pourtant, à son avis, la procédure UDRP avait obtenu l'aval des pays à cause justement du maintien du garde-fou du droit national.

Nous sommes loin d'être aussi certains de cette assertion qui, à notre avis, cadre mal avec les initiatives des pays à tout le moins occidentaux pendant la montée en importance de l'Internet. Après tout, en 1997, autant le gouvernement américain que l'Union européenne envisageait l'avenir d'Internet dans une optique d'autorégulation, où le secteur privé aurait un rôle prédominant. Surtout, on envisageait le médium dans une perspective globale et transnationale²⁴. Aussi, on ne peut être étonné que l'ICANN, née dans cet état d'esprit, ait orienté son action dans une telle voie.

Pourtant, il reste difficile d'admettre que les règles utilisées par les décideurs aient été créées *ex nihilo*. On doit reconnaître cependant que la discrétion de l'arbitre, quoique large sur certains aspects, reste limitée en matière d'édiction de règles compte tenu de la nature restreinte des litiges qu'il est appelé à trancher. Toutefois, la formulation vague que nous avons mentionnée concernant la règle 15 a) (règles appliquées par l'arbitre) mènent à des jugements qui témoignent d'un certain attachement aux règles de *common law* en matière de marques de commerce²⁵. La nécessité d'un enregistrement de la marque pour plusieurs pays ne serait donc plus une condition *sine qua non* de reconnaissance d'un droit sur la marque par celui qui prétend être lésé par le détenteur d'un nom de domaine qui correspond à cette marque²⁶. Là où cela surprend, c'est lorsque le demandeur possède peu de liens avec un pays de *common law* qui reconnaît des droits sans exiger l'enregistrement²⁷. Après tout, il s'agit d'utiliser les principes généraux du droit en matière d'utilisation abusive de la marque. Aussi, à moins d'entrer en collision directe avec un droit national, notamment dans le cas où les deux parties seraient les nationaux d'un même État, peut-on juger que les règles UDRP devraient être considérées comme un système autonome obéissant à des règles transnationales. La question se pose néanmoins de cette réelle autonomie. Les principes UDRP ne peuvent échapper à l'utilisation des droits nationaux, notamment dans la détermination de la validité de la marque. En effet, comme certains l'ont noté, bien que les commissions administratives n'aient pas à se prononcer sur cette validité, le recours au critère de l'appréciation de la bonne foi du détenteur du nom de domaine ou encore du caractère générique du terme peuvent servir à

²⁴ Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 » (2003) 44 B.C. L. Rev. 323, p. 329.

²⁵ Voir Lamy, *droit de l'informatique et des réseaux. Informatique, multimédia, réseaux, Internet*, Paris, Lamy, 2004, no 2091 (« droit applicable »).

²⁶ On rappellera au passage que pour qu'il y ait matière valable à litige le nom de domaine doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion [avec] une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits » [les italiques sont de nous], en sus de deux autres conditions cumulatives, soit l'absence de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine par le demandeur, de même que l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, *supra* note 4, principe 4 (a).

²⁷ Voir OMPI, « WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions », en ligne : OMPI <<http://arbitrator.wipo.int/domains/search/overview/index.html>> (consulté le 29 avril 2005), point 1.7.

contourner la question de la validité²⁸. On peut aussi s'interroger sur le recours aux marques de *common law*, en particulier en matières de noms de personnes connues²⁹, alors que d'un autre côté, on rejette la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, alors que ces derniers éléments font l'objet de conventions internationales³⁰. De même, l'équivoque règne sur la question des noms commerciaux (*trade names*). C'est du moins ce qu'on peut conclure des recommandations de l'OMPI dans son second rapport concernant les noms de domaine³¹ en 2001.

L'OMPI publiait tout récemment dans ses actualités une synthèse de ses décisions qui confirment les tendances mentionnées dans le paragraphe précédent. En agissant de la sorte, l'OMPI paraît proposer sa propre version d'un « restatement of... » de la procédure UDRP, version qu'elle qualifie cependant d'« overview ». On peut cependant s'interroger sur la force contraignante de ce survol, puisque l'objectif explicite de la publication de cette synthèse est de renforcer la cohérence des décisions des commissions administratives :

« En offrant une synthèse des tendances relevées au niveau des décisions prises en application des principes UDRP ce nouvel instrument renforcera la cohérence des décisions prises en vertu de ces principes et concourra au bien-fondé de ces décisions tout en aidant les parties à mieux évaluer leurs chances dans le cadre de l'application des principes UDRP »³².

On peut évidemment s'interroger sur la signification de cet objectif, surtout lorsque la consultation de cette synthèse témoigne d'une absence de déférence au droit national ou aux décisions de tribunaux nationaux. Ainsi, bien que cette synthèse ait pour but d'aider

²⁸ Voir *Lamy*, supra note 25, no 2101. En ce qui concerne le critère de bonne foi, voir l'arrêt *Pages Jaunes, France Telecom c. Les pages jaunes francophones*, Décision OMPI No. D2000-0489 (21 août 2000) : « The Panel does not have to pass a judgment on the validity of trademarks that are registered under French law, but it should take into account the likelihood of them being found to be invalid in order to assess the good faith or bad faith of the Respondent, which appears to be connected with France as well as the Complainant » ; en ce qui touche le caractère générique, voir les décisions OMPI No. D2000-0320 (« Président » considérée générique) et OMPI No. D2000-0245 (« Simplicity » non considérée générique).

²⁹ Voir OMPI, « WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions », supra note 27, point 1.6; voir aussi « UDRP Opinion Guide, Topic 2.1.2.2 : Celebrity Names » (2003), en ligne : Berkman Center for Internet & Society <<http://cyber.law.harvard.edu/udrp/opinion/ttext.html#2.1.2>> (consulté le 24 mars 2005).

³⁰ OMPI, *ibid.*, point 1.5.; certaines décisions comme celle devenue célèbre concernant *Barcelona.com (Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona c. Barcelona.com, Inc.)*, Décision OMPI No. D2000-0505 (4 août 2000) témoigne néanmoins d'une ouverture équivoque sur les indications géographiques; voir généralement Ian L. Stewart, « the Best Laid Plans : How Unrestrained Arbitration Decisions Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » (2001) 59 *Federal Communications Law Journal* 509; sur la question des noms de personnes célèbres, voir Thibault Verbiest et Gilone d'Udekem, « Célébrités et noms de domaine : synthèse de la jurisprudence de l'OMPI » (5 Novembre 2003), en ligne : Droit et nouvelles technologies <http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=842> (consulté le 24 mars 2005).

³¹ Voir *Lamy*, supra note 25, no 2104; voir aussi Second rapport final, supra note 7.

³² Déclaration de Francis Gurry, vice-directeur général de l'OMPI, cité dans OMPI, « Actualité 246/2005 : L'OMPI met à disposition un nouvel instrument d'analyse des tendances en ce qui concerne les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » (23 mars 2005), en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/prdocs/fr/2005/wipo_upd_2005_246.html> (consulté le 26 avril 2005).

les parties à évaluer leurs chances en matière de procédure UDRP, on oublie de mentionner que les décisions issues de cette procédure ne sont pas toujours en accord avec la jurisprudence nationale. La chose est d'autant plus significative en ce qui concerne la jurisprudence américaine comme il en sera fait mention plus tard dans cette contribution. Ainsi, profitant de la conjonction de cette annonce de l'OMPI et d'un jugement américain se penchant sur la légalité d'un domaine « sucks.com »³³, Michael Fromkin rappelait que les décisions de la procédure UDRP devait assurer une cohésion d'abord et avant tout avec le droit national d'un État³⁴. Ainsi, si le droit américain ne considère pas qu'il y a atteinte aux droits d'un détenteur de marque de commerce sur la simple base que celle-ci apparaît dans un nom de domaine accolée à un terme dénigrant, cette règle peut différer d'un pays à l'autre. La procédure UDRP devrait donc prendre en compte ces considérations nationales plutôt que de rester tournée sur elle-même.

C- Le rapport de la procédure UDRP avec les tribunaux nationaux et les avenues pour une réforme

Il est à noter aussi que la procédure UDRP ne devait agir auprès des parties en litige qu'à titre de *soft law*, toujours susceptible d'être remise en cause par un tribunal national. De fait, encore récemment, le tribunal d'appel de Paris³⁵ se penchait sur la qualification des commissions administratives pour juger irrecevable un recours judiciaire en annulation contre une décision de l'une de ces commissions puisque non-constitutive d'une sentence arbitrale³⁶. Pourtant comme l'indique un auteur, le faible nombre de recours devant les tribunaux nationaux à la suite d'une procédure UDRP pourrait transformer les décisions qui sont issues de cette procédure en normes *de facto* :

« If soft law is so easily hardened, these new lawmaking processes deserve equal care and attention, notwithstanding the advantages that new and faster lawmaking processes offer. As the Argentinean delegation stressed in the 1999 WIPO Assembly meeting, circumspection is appropriate where there is "creation of de facto norms without the permanent transparency of the negotiation and decision-making processes" »³⁷.

Il y a donc lieu de s'interroger sur la tangente qu'emprunte la procédure UDRP vers l'émancipation. Puisque les recours devant les tribunaux nationaux sont rares, il est difficile de déterminer l'apport des nations à la « jurisprudence » UDRP. Certaines caractéristiques de la procédure soulevées par Laurence Helfer et Graeme Dinwoodie

³³ *Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer*, 2005 U.S. App. LEXIS 5329 (9th Cir. 2005); ces noms de domaine sont habituellement utilisés par des individus qui désirent critiquer une compagnie, par exemple « *monsantosucks.com* ».

³⁴ Voir OMPI, « WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions », *supra* note 27, point 1.3; voir Blog de Michael Fromkin, « "Sucks" Sites Don't Violate US Trademark Law » (5 avril 2005), en ligne : discourse.net <http://www.discourse.net/archives/law_trademark_law/index.html> (consulté le 26 avril 2005) ; voir aussi Kieren McCarthy, « US Appeals Court clarifies protest website law » (5 avril 2005), en ligne : the register <http://www.theregister.co.uk/2005/04/05/bosley_case_appeal/> (consulté le 26 avril 2005).

³⁵ CA Paris, 1^{re} ch. C, 17 juin 2004, RG 2002/20314, Michel Le P. c/ Sté Miss France [Juris-Data No 2004-247553].

³⁶ Voir aussi l'analyse de Gérard Chabot, « Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale » J.C.P. 2004.II.10156.

³⁷ Graeme B. Dinwoodie, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System » (2002) 77 Chi.-Kent. L. Rev. 993, p. 1003.

participeraient à limiter un contrôle externe des décisions³⁸. D'abord le court délai de dix jours accordé au défendeur pour enregistrer une procédure devant un tribunal national à la suite d'une décision d'une commission administrative³⁹, puisqu'une telle procédure peut se révéler coûteuse et avoir lieu dans une juridiction étrangère pour le défendeur. De plus, agir en-dehors de ce délai peut sembler inutile, puisque le transfert aura déjà eu lieu et aura ainsi perturbé significativement les activités du défendeur sur le site lié au nom de domaine confisqué⁴⁰. Une autre caractéristique concerne la possibilité de contrôler l'excès de compétence exercé par les arbitres. De fait, la procédure UDRP laisse ouverte le recours devant les tribunaux pour juger du mérite de la cause, mais ne prévoit pas l'excès de pouvoir des arbitres. Pour cela, il aurait fallu la reconnaissance d'un caractère à tout le moins arbitral des décisions des commissions administratives par les États, ce qui aurait alors permis aux parties en litiges d'utiliser les dispositions législatives d'un État concernant la reconnaissance des sentences arbitrales⁴¹. Comme l'indiquent Helfer et Dinwoodie :

« Such "quasi-procedural" reviews contribute to checking in ways that even the ostensibly stronger de novo merits assessment cannot achieve. The articulation of procedural and structural standards across the board (e.g., regarding the impartiality of arbitrators) may be of greater long-term consequence than an unbiased court simply reaching a different conclusion on the merits. The latter review ensures a proper result in a single case, but does nothing to develop appropriate systemic checks on excess at the level of UDRP panel decision making. Indeed, the legitimacy of the UDRP system depends on the exposure of such conduct as unacceptable, *even where* the outcome of the case on the merits would be unaffected. De novo merits review by national courts will fail to highlight these excesses, whether courts reach the same or a different result, thus preventing the internalization of systemically appropriate standards by UDRP panelists »⁴².

Toujours en lien avec les procédures arbitrales et le droit national, les auteurs rappellent que l'exécution quasi automatique des décisions en faveur du demandeur dans la procédure UDRP limite elle aussi les recours devant les tribunaux nationaux. Par contraste, la nécessité d'homologuer les décisions arbitrales devant un tribunal crée une opportunité supplémentaire pour les juridictions nationales de contrôler cette procédure

³⁸ Voir Laurence R. Helfer et Graeme B. Dinwoodie, « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *supra* note 10, p. 207, les auteurs mentionnent cinq caractéristiques, mais nous n'en retiendrons que quatre, les propos entourant la seconde de la part même des auteurs étant à notre avis équivoque quant à son impact réel, il s'agit des recours disponibles pour le défendeur lorsque le transfert du noms de domaine à la suite d'une procédure UDRP est déjà un fait accompli.

³⁹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, *supra* note 4, art. 4(k).

⁴⁰ Un rapide survol des recours UDRP ayant donné lieu à des litiges à des tribunaux disponibles sur le site udrplaw.net (les dernières décisions répertoriées datent de début 2003 et concernent l'« infamous » John Zuccarini) nous révèlent les données suivantes : sur 68 décisions impliquant une procédure UDRP et un recours devant des tribunaux nationaux, 58 procédures nationales sont américaines, une indienne, une française, une malaisienne, deux coréennes et cinq allemandes; voir Patrick L. Jones, ed., « The UDRP-Court Challenge Database », en ligne : [UDRPlaw.net <http://www.udrplaw.net/UDRPAppeals.htm>](http://www.udrplaw.net/UDRPAppeals.htm) (consulté le 4 avril 2005).

⁴¹ Voir par exemple, l'art. 950, par. 4 du *Code de procédure civile* québécois, L.R.Q. c. 25 ou encore le *Federal Arbitration Act*, 9 U.S.C. § 10.

⁴² Laurence R. Helfer et Graeme B. Dinwoodie, « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *supra* note 10, p. 207.

transnationale. Enfin, les auteurs soulignent que l'absence d'une instance d'appel qui centraliserait le contrôle des décisions de première instance, de même que la multiplicité des juridictions nationales qui peuvent être appelées à se prononcer sur les litiges risquent de diluer la pertinence de ces décisions nationales pour les décideurs des commissions administratives.

Au surplus, bien que l'OMPI ait émis un second rapport en 2001, les esquisses d'une réforme tardent à venir. Le 10 octobre 2003, on annonçait la formation d'un groupe de travail concernant ce second rapport de l'OMPI, les travaux qui en sont issus apparaissent parcellaires et, pour le moment, force est de constater que le processus de révision des UDRP paraît s'être embourbé dans les méandres de la conciliation des opinions divergentes quant à l'avenir de la procédure⁴³. Parmi les réflexions, diffusées à souhait, qu'on retrouve dans ce rapport, certaines remarques sont dignes de mentions :

« Other members noted that the statement “UDRP panelists could (under some implementations) “in effect “be setting new international law” is not literally correct. International law can only be created by treaties or actions of sovereign states, so it is not clear how a UDRP panelist that has her mandate under a contract of adhesion from a private company could be setting new international law.

Other members noted that, while lawyers have their definitions, it is very difficult to explain a layperson that a globally effective “rule” that takes away domain names deemed to be registered in “bad faith” is somehow not really a law.

That is, pointed out these members, some might consider the UDRP system to be equivalent to “international law” in its effect »⁴⁴.

Comme un auteur le mentionne, cette autonomie des normes UDRP comme droit international pourrait être consacrée en éliminant tout simplement de la règle 15 des règles de procédure UDRP la référence au droit applicable et en instituant une instance d'appel au sein même de la procédure⁴⁵ afin de rétablir une certaine cohérence entre les décisions. Une telle procédure n'obtiendrait néanmoins le consensus des États qu'en réduisant la portée d'application de la procédure. Après tout, le second rapport de l'OMPI rappelait que la procédure UDRP devait continuer de s'appliquer à un nombre restreint de litige. « Any attempts to expand disputes beyond the heartland of cybersquatting risks fracturing that consensus »⁴⁶. Si la rapidité de la procédure reste un atout majeur qu'on lui reconnaît facilement, le faible nombre de recours devant les tribunaux nationaux affecte néanmoins la légitimité des règles qui en résultent. Par ailleurs, l'isolement de la procédure UDRP des droits nationaux restera toujours délicat compte tenu du nécessaire recours au droit des marques ne serait-ce que pour déterminer la légitimité de la revendication des droits sur une marque par le demandeur. De nouveau, la question revient inlassablement : quel droit influencera le système ? Comme une auteure

⁴³ On n'a qu'à consulter la page de l'ICANN concernant le second rapport de l'OMPI pour être témoin du malaise qui règne au sein de l'organisation, « WIPO-2 Process Issues », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/committees/JWGW2/>> (consulté le 4 avril 2005).

⁴⁴ « Joint Working Group for WIPO-2 Process Issues, Final report, Part I », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/committees/JWGW2/final-report/JWGW2-final-report-part-1.pdf>> (consulté le 4 avril 2005).

⁴⁵ Voir Laurence R. Helfer, « Whiter the UDRP : Autonomous, Amercanized, or Cosmopolitan » (2004) 12 *Cardozo J. Int'l & Comp. L.* 493, p. 495.

⁴⁶ *Ibid.*

l'indiquait à propos du « transjudicialism » de certains enjeux, tels que les droits de l'homme, où les cours de justice nationales observent leurs collègues des autres États, lorsqu'il s'agit de matières où des enjeux économiques sont importants, la position économique dominante d'un État risque d'orienter la constitution d'une norme internationale vers une solution en accord avec son propre droit national⁴⁷. Cela est d'autant plus vrai si cette position dominante est accompagnée dans ce pays d'un plus grand nombre de recours à la procédure UDRP et devant les tribunaux nationaux que d'autres pays⁴⁸.

D'un autre côté, la procédure pourrait s'aventurer vers une avenue plus « cosmopolite » impliquant un réel choix de la loi en appréhendant le sentier sinueux des règles de conflit. Après tout, le débat au sein de l'OMPI a été entamé⁴⁹ et les règles nationales de conflits de lois ont fait d'importantes incursions du côté du cyberspace⁵⁰. Une ouverture plus grande par les commissions administratives sur les règles de conflit pourrait transformer la procédure UDRP en un laboratoire utile pour les juridictions nationales dans les litiges de même ordre. Après tout, si la tendance actuelle des tribunaux en matière d'Internet en est une de « transjudicialism » comme le démontrait encore récemment, par exemple, l'arrêt sur le tarif 22 de la Cour suprême du Canada⁵¹, la consolidation de la jurisprudence UDRP par une étude plus affirmée des règles de conflit de lois en matière de marques de commerce pourrait participer à redorer le blason de l'ICANN, passablement terni par les différentes critiques apportées sur la question de la partialité des commissions administratives. Un auteur propose ainsi de s'inspirer du rapport rédigé en 2001 par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l'OMPI concernant la « protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'internet » dans lequel sont proposés des règles de choix de la loi, principalement en rapport avec l'orientation de l'activité commerciale d'une partie⁵². En-dehors de ces quelques initiatives qui datent

⁴⁷ Hannah L. Buxbaum, « From Empire to Globalization... and Back? A Post-Colonial View of Transjudicialism » (2004) 11 Ind. J. Global Leg. Stud. 183, p. 188.

⁴⁸ Laurence R. Helfer et Graeme B. Dinwoodie, « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », *supra* note 10, pp. 266 et s., voir aussi, Graeme B. Dinwoodie, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System » *supra* note 37, à la note 81 : « in any event, the number of "appeals" of UDRP decisions filed in the US courts suggests that US law may come essentially to apply to most domain name disputes because of broader social and economic forces ».

⁴⁹ En 2001, l'OMPI organisait son premier colloque en matière de droit international privé et de propriété intellectuelle, des développements seraient à souhaiter dans cette matière qui pourrait avoir un impact sur la question des noms de domaines.

⁵⁰ Voir notamment Michael A. Geist, « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction » (2001) 16 Berkeley Tech. L.J. 1345.

⁵¹ *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, par. 76, la Cour suprême du Canada y fait une révision de la jurisprudence sur ce sujet et révèle du même coup le long chemin qu'il reste à faire en matière de propriété intellectuelle et de droit international privé.

⁵² Voir Laurence R. Helfer, « Whiter the UDRP : Autonomous, Amercanized, or Cosmopolitan » *supra* note 45, pp. 504-505; OMI, Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, « Protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'internet » (21 juin 2000), doc. SCT/5/2, en ligne : OMI

déjà quelque peu, force est d'admettre que les débats sur la question des conflits de loi dans le cyberspace souffrent d'une criante anémie à un moment où les États ont discrètement repris les rênes de ce qui se déroule sur le réseau.

On doit cependant de nouveau rappeler que la création des UDRP s'est faite à un moment où la participation des États à l'architecture de l'Internet était vue d'un mauvais œil par l'opinion publique⁵³. On aspirait alors à l'élaboration d'une jurisprudence UDRP non nationale, comme l'indiquait déjà le premier rapport intérimaire de l'OMPI, dans des circonstances impliquant une pluralité de juridictions :

« (...) two approaches seem possible. First, it could be left to the decision-maker in any particular case to decide, on the basis of the circumstances of the case, which law or laws should be applied in determining the result. Thus, for example, if the allegedly infringing activity was taking place in one particular jurisdiction and the complainant held a trademark registration in that jurisdiction, the decision-maker would apply the law of that jurisdiction in determining the result. In many cases, however, because of the global nature of the Internet, it may be expected that infringing activity may take place in several jurisdictions, and that several laws will be potentially applicable. Accordingly, a second approach to the question would be to develop a set of principles which represented a distillation of the dominant approaches that have been adopted by national courts, and which could be used by a decision-maker as guidance for determining the result »⁵⁴.

Une approche plus cosmopolite fait donc face à un défi considérable, soit celui de remettre en cause les fondements de la procédure, alors qu'au moment de la rédaction du second rapport de l'OMPI, comme l'indique notre citation introductive à la première partie de ce travail, l'organisation maintenait toujours le cap, quitte à maintenir restreint le type de litiges susceptibles d'être soumis à la procédure.

Par ailleurs, en matière de noms de domaine, on soulignera les performances croissantes en matière d'enregistrements de noms de domaine dans les « *country code top level domains* » (ccTLD), ce qui témoigne d'un attachement grandissant à un réseau national de l'Internet⁵⁵ où chaque réseau élabore ses propres modes de règlement des conflits. Toujours concernant les ccTLD, on notera les réticences qu'ont eues les États à pactiser avec l'ICANN lors du transfert du contrôle de ces domaines. Alors que l'ICANN aurait préféré garder un certain droit de regard sur l'avenir de ces TLD, les pays de leur côté désiraient au contraire y faire acte de leur souveraineté⁵⁶.

<http://www.wipo.int/search/en/cs.html?url=http%3A//www.wipo.int/sct/fr/documents/session_5/pdf/sct5_2.pdf&qt=sct/5/2&col=&n=1> (consulté le 4 avril 2005)

⁵³ Le paradigme de cet état d'esprit est assurément la déclaration d'indépendance de John Perry Barlow, « A Declaration of the Independence of Cyberspace » (8 février 1996), en ligne : Electronic Frontier Foundation <<http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>> (consulté le 4 avril 2005).

⁵⁴ OMPI, « Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process » (23 décembre 1998), en ligne : OMPI, <http://arbitr.wipo.int/processes/process1/rfc/3/interim2_ch3.html> (consulté le 4 avril 2005), par. 196.

⁵⁵ Voir notamment Partick Hauss, « .CA (Canada) Le Canada atteint le demi-million de noms de domaine » (30 mars 2005), en ligne : domaines.info <http://www.domaines.info/vie_extensions.php?vde_id=605&z=101> (consulté le 4 avril 2005).

⁵⁶ Voir notamment Kieren McCarthy, « Haiti kisses ICANN ring, rewarded with control over own domain » (14 janvier 2004), en ligne : The Register <http://www.theregister.co.uk/2004/01/14/haiti_kisses_icann_ring_rewarded/> (consulté le 4 avril 2005).

En 2005, peut-on imaginer que les États soient toujours dans le même état d'esprit qu'en 1997 et souhaitent laisser le secteur privé contrôler ce qui survient sur l'Internet ? Le secteur privé lui-même est-il réellement intéressé à s'occuper autant qu'il le désirait peut-être encore au tournant du siècle de cet environnement ? Qu'on le veuille ou non, le cyberspace n'est pas un monde parallèle et il agit avec des entités tangibles et localisables sur un territoire national. Surtout, les personnes qui utilisent le cyberspace reste néanmoins des nationaux d'un pays de plus en plus identifiable avec les récentes avancées en matière d'informatique qui permettent cette localisation. Qu'on chasse le naturel et il reviendra toujours au galop. À partir du moment où il est devenu envisageable de contrôler géographiquement la diffusion des contenus, autant les entités publiques que privées ont dû troquer le prisme par lequel ils observaient ce qui fut appelé un temps l'autoroute de l'information. Si la métaphore peut encore être considérée comme un reflet de ce qu'est l'Internet, force est de constater que des postes de péages et des douanes se sont installés le long de cette route ⁵⁷! Ainsi dans l'affaire *Yahoo*, le tribunal français avait considéré la possibilité pour Yahoo de contrôler l'accès au site où étaient vendus les artefacts nazis par les internautes français pour reconnaître la responsabilité de ce géant de l'Internet⁵⁸. Toujours sur la question du nazisme, les cours allemandes reconnaissent l'obligation des fournisseurs d'accès Internet de bloquer l'accès au site à caractère nazi aux internautes situés en Allemagne⁵⁹. La souveraineté des États paraît en général reprendre le dessus après avoir été assommée par la progression fulgurante du médium, on ne s'étonnera donc pas de l'intérêt qu'auront les détenteurs de marques de commerces ou de noms de domaines à s'intéresser aux aspects territoriaux de leur litige puisqu'un changement d'attitude pourrait être à prévoir en matière de litige concernant les noms de domaine. Encore récemment, le directeur du bureau de la normalisation des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, M. Houlin Zhao s'exprimait ainsi sur l'avenir de l'Internet :

« First we have to understand what the problem is today. Then we can perhaps understand what will happen.

One of the most important changes was the early stages, when the Internet started, when ICANN started in 1998. The purpose was to exclude governments (but that didn't work). People realize today that the governments worldwide have to play a role.

People say the Internet flourished because of the absence of government control. I do not agree with this view. I argue that in any country, if the government opposed Internet service, how do you get Internet service? If there are any Internet governance structure changes in the future, I think government rules will be more important and more respected »⁶⁰.

⁵⁷ Michael Geist, « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction », *supra* note 50, pp. 1393-1402.

⁵⁸ TGI Paris, référé, 22 mai 2000, UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. et Yahoo France, en ligne : Juriscom.net <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=300>> (consulté le 4 avril 2005).

⁵⁹ Torsten Kleinz et Robert W. Smith, « Administrative Court in Cologne confirms blocking order in North Rhine-Westphalia » (2 avril 2005), en ligne : HeiseOnline <<http://www.heise.de/english/newsticker/news/58176>> (consultée le 4 avril 2005).

⁶⁰ Declan McCullagh, « The U.N. thinks about tomorrow's cyberspace » (29 mars 2005), en ligne : CNET News <http://news.com.com/The+U.N.+thinks+about+tomorrow's+cyberspace/2008-1028_3-5643972.html?tag=st.num> (consulté le 4 avril 2005).

II – Pendant ce temps, sur terre : la procédure nationale et le nom de domaine

A- ACPA : comment attribuer à ses tribunaux une compétence internationale

La deuxième partie de ce travail s'attache principalement au rôle joué par les tribunaux nationaux en matière de litiges liés au nom de domaine. Comme nous tenterons de le démontrer, les juridictions nationales ne sont pas au-dessus de ces questions de forum shopping et de légitimité des motifs qui peuvent mener à une telle possibilité de choix par les demandeurs, mais aussi cette fois-ci pour les défendeurs⁶¹.

Qu'on le veuille ou non, le cyberspace n'est pas un monde parallèle au nôtre. Qu'on ait pu envisager à ses premiers balbutiements qu'il s'agissait d'une boîte de pandore en matière de questionnement juridique, spécialement sur l'application territoriale, la chose ne surprend guère. L'intangible nous paraît toujours de prime abord pourvu du don d'ubiquité. Il faut néanmoins se résoudre à l'idée que cet intangible n'a de sens que pour des êtres réels qui, pour leur part, sont tangibles, oserions-nous dire immanents.

Cette réappropriation par les États de ce monde qu'on prétendait virtuel ne fait que reconnaître que pendant ce temps, les frontières territoriales ne sont pas disparues et que la loi reste un matériau qui peut s'assouplir à l'usage de sorte qu'on puisse l'adapter au monde virtuel. On peut donc envisager comme le fait Hulin Zhao, cité plus haut, ou Michael Geist que nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle « Cyberlaw » :

« With every aspect of the Internet regulatory environment undergoing renewed analysis, the next generation of cyberlaw looks to be dramatically different from its predecessor. In Cyberlaw 2.0, the borderless Internet becomes bordered, bordered laws become borderless, the regulation of code becomes regulated code, and self-regulation becomes industry consultation, as government shifts toward a more traditional regulatory approach. This vision of cyberlaw exacerbates competing policy tensions, pitting government against government, government against industry, and government against citizen »⁶².

Les litiges en matière de noms de domaine n'échappent pas à cette réappropriation par le « national » du « non national » et la procédure UDRP loin de voir s'établir sa notoriété, semble vouée à rester une des « figures incertaines de la Cyberjustice »⁶³. Comme nous l'indiquions précédemment, plusieurs États se tournent maintenant sur ce qui deviendra

⁶¹ Nous pondérons notre propos en indiquant qu'en matière de procédure UDRP, le défendeur n'est pas exclu de toute possibilité de faire son propre « shopping », ne serait-ce que par la possibilité de saisir un tribunal national de sa cause, mais aussi en optant pour un panel de trois décideurs, ce qui, statistiquement augmenterait ses chances d'obtenir un rejet de la plainte. voir Michael Geist, « Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP », *supra* note 13, p. 18.

⁶² Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 », *supra* note 24, p. 332.

⁶³ Gérard Chabot, « Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale », *supra* note 36. On notera cependant que cette figure incertaine aura néanmoins réglé plus de 7000 litiges en cinq ans...

éventuellement leur « cyberterritoire »⁶⁴ et élabore leur propre mode de règlement des litiges en matière de noms de domaine⁶⁵.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Cyberjustice n'a pas, loin s'en faut, écarté la justice des États. Les États-Unis, en particulier, l'ont bien souligné en mettant en œuvre leur « *Anticybersquatting Consumer Protection Act* »⁶⁶ (ACPA) qui ne paraît pas pour le moment avoir suscité la mise en place de législations similaires dans d'autres États qui chercheraient pareillement à apporter une protection spécifique des marques contre le cyberpiratage. Éditée le 29 novembre 1999, la loi permet notamment de faire abstraction de la condition traditionnelle en droit des marques selon laquelle la marque doit être associée avec un produit ou un service pour qu'il y ait matière à litige. Ses critères sont aussi légèrement différents de ceux de l'UDRP,

La disposition qui a suscité les principaux débats en matière d'application extraterritoriale de la loi américaine est la clause *in rem* :

« The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located »⁶⁷

Le problème de cette disposition est qu'elle permet d'utiliser le lieu où se situe l'opérateur de domaine de tête (*Domain Name System registry*) comme critère de rattachement afin de donner compétence à une cour américaine dans un litige. Du même coup, une telle disposition crée une importante asymétrie entre les États-Unis et le reste du monde en ce qui concerne les deux plus grands gTLD, soit le .com, et le .net⁶⁸. En effet, puisque Verisign est l'opérateur de ces deux TLD, l'ACPA donne compétence au tribunal de sa juridiction (district de Virginie) pour les litiges concernant les noms de domaines qui y sont enregistrés en vertu d'une disposition législative qui ne nous apparaît pas respecter les critères en matière d'attribution de compétence comme nous en discuterons plus loin. Comme un auteur le résume clairement : « [n]o matter what registrar non-Americans choose, they cannot avoid doing business with an American registry if they register in the popular .COM, .NET, and .ORG domains »⁶⁹.

⁶⁴ Voir aussi le site de Michel Geist sur les ccTLD, en ligne : ccTLD Governance Project <<http://www.cctldinfo.com/>> (consulté le 5 avril 2005).

⁶⁵ Le site de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet se permet même de critiquer ouvertement la procédure UDRP, « FAQ 14 : Quelles sont les critiques soulevées par les règles de l'ICANN concernant le règlement des différends? », en ligne : Autorité canadienne pour les enregistrements Internet <<http://www.cira.ca/fr/faq-menu6.html#q111>> (consulté le 5 avril 2005).

⁶⁶ 15 U.S.C. § 1125(d).

⁶⁷ 15 U.S.C. § 1125(d)(2).

⁶⁸ Verisign administrait le .org jusqu'au 31 décembre 2002, il est maintenant administré par le Public Interest Registry situé lui aussi au États-Unis. Les opérateurs pour les .biz et .pro sont aussi situés au États-Unis; voir en ligne : ICANN <<http://icann.org/registries/listing.html>>. Concernant le .net, Verisign pourrait se voir confirmer l'administration de ce TLD en 2005 à la suite d'un processus de consultation par l'ICANN, voir « ICANN Publishes Telcordia Report on their Findings and Rankings for .NET » (28 mars 2005), en ligne : ICANN <<http://icann.org/announcements/announcement-28mar05.htm>> (consulté le 5 avril 2005).

⁶⁹ Benjamin Edelman, « Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little? » (12 mai 2003), en ligne : CircleID <http://www.circleid.com/article/106_0_1_0_C/> (consulté le 5 avril 2005).

Une telle disposition nous paraît pourtant entrer en contradiction avec les intentions qu'avait l'administration Clinton au moment où elle délestait la gestion du système de nom de domaine à la fin des années 90 :

« The Internet is emerging as a global marketplace. The legal framework supporting commercial transactions on the Internet should be governed by consistent principles across state, national, and international borders that lead to predictable results regardless of the jurisdiction in which a particular buyer or seller resides »⁷⁰.

En s'attribuant une compétence aussi exorbitante, le législateur américain s'accordait ainsi du même coup une solide emprise sur la jurisprudence à venir, de même que sur les politiques des autres États en matière de noms de domaine et donnant d'une main, prenait de l'autre en cette matière⁷¹. Comme l'indique le professeur Geist :

« Given the broad interpretation accorded to the ACPA's in rem jurisdiction provision by U.S. courts, it is increasingly apparent that the United States has created a domain name dispute resolution policy with global application. This creates a significant limitation on the ability of countries to develop their own domain name policies, because the ACPA has an effect akin to global law and will remain an option to potential litigants independent of their national law and policy »⁷².

Or, comme nous l'indiquions auparavant, le cyberspace, de par sa nouveauté, est un domaine du droit sensible au « transjudicialism », soit cette tendance apparue en matière de droits de l'homme et qui, pour le résumer dans les termes de la juge O'Connor de la Cour suprême américaine : « No institution of government can now afford to ignore the rest of the world »⁷³. Ainsi en matière d'Internet, les yeux du monde, surtout ceux des pays de *common law*, ont toujours été tournés vers les États-Unis, notamment en matière de compétence territoriale.⁷⁴

Plusieurs remarques peuvent être apportées concernant l'attitude du législateur américain en édictant la disposition in rem de l'ACPA.

⁷⁰ President William J. Clinton & Vice President Albert Gore, Jr., « Framework for Global Electronic Commerce » (1^{er} juillet 2005), en ligne : Technology Administration <<http://www.technology.gov/digeconomy/framework.htm>> (consulté le 5 avril 2005); voir aussi le point 11 du « White Paper », National Telecommunications and Information Administration « Management of Internet Names and Addresses » (10 juin 1998), 63 Fed. Reg. 31741, en ligne : NTIA <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm> (consulté le 5 avril 2005).

⁷¹ Sans compter le pouvoir du gouvernement sur l'ICANN en général, voir Michael Froomkin, « Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA & the Constitution », *supra* note 8. Dans cet article, l'auteur s'insurge sur la passation des pouvoirs ayant eu lieu lors de la privatisation de la gestion des TLD par le gouvernement américain. Il estime que la délégation des tâches accordées à l'ICANN, sous le couvert d'être éminemment technique, touche à des questions d'intérêts public qui obligerait qu'on ait recours à l'appareil gouvernemental et à ses mécanismes de contrôle pour assurer un débat public sur ces questions, alors que le Département du Commerce américain a imposé des conditions lors de la passation qui le rend *de facto* encore maître du serveur racine. La charge la plus virulente de l'auteur reste dans l'imposition du système d'arbitrage contenue dans le « White Paper » qui s'est finalement concrétisé sous la forme des UDRP, voir pp. 105 et ss.

⁷² Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 », *supra* note 24.

⁷³ Gina Holland, « Justice O'Connor: Focus Needs to Be Shifted to International Issues » (16 mai 2002) *The Legal Intelligencer* Vol. 226, No. 95, p. 4.

⁷⁴ Voir notamment Michael A. Geist, « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction », *supra* note 50.

B- Le principe de déférence en droit international, la territorialité de la propriété intellectuelle et le « due process right » américain

Aucun arrêt ne cristallise aussi bien le malaise qu'a causé le disposition *in rem* de l'ACPA que l'arrêt *Technodome*⁷⁵. Heathmount était une compagnie canadienne basée à Montréal qui désirait établir des parcs thématiques au Canada et aux États-Unis et qui se déclarait détentrice de la marque « Technodome », alors que les défendeurs étaient des noms de domaines enregistrés au NSI (opérateur de noms de tête avant Verisign) par un Ontarien. Plutôt que d'utiliser la procédure UDRP ou une action en vertu de la loi canadienne sur les marques de commerce, Heathmount entreprit des poursuites dans le district de Virginie aux États-Unis sur la base que les noms de domaine, considérés comme une « res » par une fiction légale de l'ACPA, y étaient enregistrés. En ce qui concerne le principe de déférence et celui de la territorialité en propriété intellectuelle, c'est le passage suivant de la cour qui nous intéresse :

« On a more basic level, Plaintiff may not be able to assert the same rights in Canada, which lacks a body of law equivalent to the ACPA and whose enforcement of its trademark laws cannot extend into the United States. Defendants suggest that Canadian intellectual property law, drawing upon recent English case law, might view the registration of a trademark-infringing domain name as an actionable trademark violation. This outcome is particularly likely, Defendants argue, in a case like the one at bar, involving both registration and use of the mark. However, Defendants' prediction of what the Canadian courts will do when presented with this issue is necessarily speculative and provides little support for the argument that Canada is a satisfactory alternative forum for this lawsuit »⁷⁶.

À notre avis, ce passage prend à partie un des principes fondamentaux en droit international, soit celui de la déférence, et un autre de la propriété intellectuelle, soit celui de la territorialité de la propriété intellectuelle.

D'abord sur la question de la déférence, on rappellera que les Conventions internationales en propriété intellectuelle, plus spécifiquement celles de Paris et de Berne ont été signées par les États afin de reconnaître des droits minimaux accordés aux particuliers par les États signataires en matière de propriété intellectuelle. La cour aurait dû utilisé cette idée fondamentale (avec celle du traitement national)⁷⁷ qui sous-tend ces conventions à titre de barème pour déterminer si le Canada assurait une protection équitable en droit des marques. En agissant comme elle le faisait, la cour dérogeait à son obligation de retenue pourtant depuis longtemps reconnue dans ce domaine. Pour être plus précis, ce n'est pas tant à la lumière de ce qu'accorde le Canada en matière de protection des marques de commerce de façon absolue que l'on doit déterminer la compétence des tribunaux canadiens en tant que *forum conveniens*, mais bien en déterminant si le législateur

⁷⁵ *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.com*, 106 F. Supp. 2d 860 (E.D. Va. 2000), 60 U.S.P.Q.2D (BNA) 2018 (E.D. Va. 2000) (« motion to dismiss denied »), 22 Fed. Appx. 344 (4th Cir. 2002) (« Appeal dismissed »).

⁷⁶ *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.com*, 60 U.S.P.Q.2D (BNA) 2018 (E.D. Va. 2000), à 20-22, cité par Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 », *supra* note 24, p. 341.

⁷⁷ Voir Graeme B. Dinwoodie, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System », *supra* note 37, aux pp. 994 à 999.

canadien s'est conformé aux engagements internationaux de son pays en cette matière. En écartant ce principe fondamental, on ouvre la brèche qu'on tentait pourtant de colmater depuis plusieurs décennies déjà en matière de *forum shopping*.

Par ailleurs, le principe de territorialité en matière de marque de commerce ne devrait-il pas être utilisé de façon conséquente au principe de déférence ? On a plutôt eu l'habitude de faire face à des situations où une cour devait se prononcer sur la valeur à accorder à un jugement étranger en matière de marque de commerce concernant les droits des parties à l'étranger. Les cours américaines ont toujours estimé alors ne pas être liée par le principe de déférence compte tenu de la nature territoriale du droit des marques⁷⁸. En l'occurrence, non seulement le critère de rattachement utilisé était celui de l'enregistrement du nom de domaine en Virginie et non pas l'atteinte à la marque, mais au surplus le principe de déférence n'a été évalué qu'à la lumière de la règle du *forum non conveniens*⁷⁹. À notre avis, en matière de marque de commerce, le principe de déférence n'a pas à être rattaché à la doctrine du *forum non conveniens*, mais aussi, voire surtout, au principe de territorialité des lois en propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la Cour rappelle que l'incertitude quant à la reconnaissance des droits du demandeur par un autre forum n'est qu'un facteur parmi d'autres à être évalué dans la doctrine du *forum non conveniens*, on constate que le principe de territorialité, à la lumière duquel ce facteur aurait aussi dû être évalué, a été escamoté. Du même coup, parce que le serveur de l'opérateur de tête se trouve en sol américain, les États-Unis se trouvent en position de définir quels sont les droits substantifs minimums à attribuer en matière de noms de domaines⁸⁰.

Par ailleurs, la décision s'inscrit à contre-courant des décisions prises en matière de cyberspace et de compétence territoriale aux États-Unis, plus précisément en ce qui concerne la question des contacts minimums⁸¹ et de l'orientation des activités du défendeur⁸². On notera à la décharge de la cour qu'elle prend soin de noter qu'il s'agit ici essentiellement d'une action réelle et non personnelle et que le Congrès était en droit de déterminer qu'un nom de domaine était une *res* située à son lieu d'enregistrement. Aussi, on peut effectivement s'interroger sur la pertinence d'utiliser des notions concernant les intentions d'une partie d'orienter ses activités vers les États-Unis, pour déterminer la qualité des liens qui lient les noms de domaines à une juridiction américaine. Néanmoins, on est en droit de s'interroger sur la constitutionnalité de la disposition *in rem* de l'ACPA sur la question du *due process* dans un litige impliquant un médium pourvu du don

⁷⁸ *Fuji Photo Film Co. v. Shiohara Shoji Kabushiki Kaisha*, 754 F.2d 591, 599 (5th Cir. 1985) : « The concept of territoriality is basic to trademark law; trademark rights exist in each country solely according to that country's statutory scheme (...) "It is well settled that foreign use is ineffectual to create trademark rights in the United States." (...) It is equally well settled that "when trade-mark rights within the United States are being litigated in an American court, the decisions of foreign courts concerning the respective trade-mark rights of the parties are irrelevant and inadmissible" ».

⁷⁹ *Ibid.* « The Court finds that its discussion of forum non conveniens embraces any issues of comity that might arise concerning forum selection ».

⁸⁰ Un auteur rappelle par ailleurs que les États-Unis pourraient aussi utiliser cet avantage à l'encontre des « rogue states » pour leur bloquer l'accès à des noms de domaine, voir Benjamin Edelman, « Jurisdiction over Domain Names: Too Much Law Or Too Little? », *supra* note 68.

⁸¹ *Int'l Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310 (1945).

⁸² Voir Michael A. Geist, « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction », note 50.

d'ubiquité et dont, malgré tout, les infrastructures restent ancrées sur des territoires bien réels.

« Contrary to the apparent expectations of the ACPA's drafters, however, due process requires that there be "minimum contacts" between the registrant and the forum, no matter whether the ACPA claims are denominated in personam or in rem. In cases where the assertion of in personam jurisdiction would violate due process, the assertion of in rem jurisdiction would likewise be unconstitutional »⁸³.

Dans un article écrit en 2002, les auteurs Struve et Wagner démontrent, à notre avis, de façon convaincante en quoi la logique suivie par les juges dans l'arrêt *Technodome* ainsi que dans d'autres arrêts⁸⁴ est défailante. On rappellera d'abord que la théorie des contacts minimums remonte à l'arrêt de la Cour suprême américaine *Shaffer v. Heitner*⁸⁵. Les auteurs démontrent qu'en aucun cas cet arrêt ne permet, dans un recours fondé sur une compétence *in rem*, de faire l'économie d'une analyse des liens minimaux qui lient le propriétaire de la chose à la juridiction, le tout en vertu du principe constitutionnel de la procédure équitable (*due process*). Plus spécifiquement :

« Assuming that Congress has the authority to designate domain names as a form of property that can be subjected to attachment for purposes of in rem jurisdiction, and assuming further that Congress has the authority to provide that such domain names are located within the United States whenever the dealer or administrator involved in registering the domain name is located within the United States, the resulting "presence" of the domain name within the United States does not, without more, provide minimum contacts between the registrant and the United States. If, for example, the registrant registered the domain name with a foreign dealer and had no idea that the domain name would be administered by a registry based in the United States, the "presence" of the domain name within the United States would not indicate the existence of minimum contacts between the registrant and the United States. In sum, the "presence" of the domain name within the United States adds nothing to the minimum contacts analysis; either the registrant has minimum contacts so as to satisfy due process, or else the International Shoe standard will bar the exercise of any type of jurisdiction, either in rem or in personam⁸⁶.

C- Normativité et mondialisation : l'hégémonie américaine au service de la communauté des États ?

En-dehors de la question de la légitimité de cette compétence quasi-universelle⁸⁷ que s'est attribuée le Léviathan américain, on peut s'interroger sur l'avenir que trace cette attitude

⁸³ Catherine T. Struve et R. Polk Wagner, « Realspace Sovereigns in Cyberspace: Problems with the Anticybersquatting Consumer Protection Act » (2002) 17 Berkeley Tech. L.J. 989, p. 1006.

⁸⁴ *Cable News Network L.P. v. CNNews.com*, 162 F. Supp. 2d 484, 491 (E.D. Va. 2001), *Caesars World, Inc. v. Caesars-palace.com*, 112 F. Supp. 2d 502, 504 (E.D. Va. 2000).

⁸⁵ 433 U.S. 186, 212 (1977).

⁸⁶ Catherine T. Struve et R. Polk Wagner, « Realspace Sovereigns in Cyberspace: Problems with the Anticybersquatting Consumer Protection Act », *supra* note 82, p. 1010.

⁸⁷ En ce qui concerne l'ACPA, nous aurions pu aussi nous pencher sur les questions soulevées par les arrêts *Barcelona.com (Barcelona.com v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona)*, 189 F. Supp. 2d 367, 373 (E.D. Va. 2002), renversé 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003)) et *GlobalSantaFe (GlobalSantaFe v. globalsantafe.com)*, 250 F. Supp. 2d 610 (E.D. Va. 2003)) qui exposent jusqu'où les juridictions américaines sont prêtes à aller pour s'attribuer compétence en matière de noms de domaine, mais nous renverrons le lecteur vers les articles de Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 », *supra* note 24, pp. 340 et s. et

au regard des autres souverainetés de ce monde. D'aucuns prétendent qu'on pourrait s'attendre à ce que des législations nationales s'attribuent une compétence similaire afin de contrebalancer la compétence juridictionnelle américaine ou pire, dans un mouvement eschatologique annonçant la fin de l'unicité du cyberspace, la mise en place d'opérateurs de tête en parallèle hors du contrôle américain⁸⁸.

De fait, jusqu'à maintenant, peu de signes encouragent l'observateur à envisager une telle attitude de la part des États. En fait, si on assiste à un réalignement des planètes, ce dernier se déroule en douceur pour le moment et il n'est pas incertain qu'une indifférence de masse n'ait rien à voir avec cet état de fait. Après tout, si l'opinion publique a l'habitude de voir les États-Unis comme un policier du monde moderne, son emprise sur le réseau ne paraît pas affirmer une réelle hégémonie sur ce dernier, ni imprimer une tangente qui susciterait une réelle opposition des États. Comme nous l'indiquions plus tôt, ces derniers se penchent plutôt du côté de leur propre jardin en peaufinant leur propre racine, les ccTLD qui, en somme, détiennent l'avantage de permettre aux États de témoigner de leur souveraineté sans déchirer leur chemise. Comme l'indique un auteur : « [i]n short, as long as states can exercise dominion over their respective country code domains, it is not clear that they will object to U.S. dominance over the UDRP and gTLDs »⁸⁹. Quoiqu'il puisse être louable que les États s'entendent sur l'avenir des gTLDs, on peut comprendre que les États puissent préférer laisser le feu s'éteindre de lui-même plutôt que d'y jeter de l'huile. Enfin, et peut-être surtout, dans une perspective plus pratique, l'avènement des nouveaux moteurs de recherche et la performance des recherches par mots-clés réduisent énormément la course aux noms de domaines dans les gTLD.

De plus, si on voit les États s'aventurer de plus en plus dans la gouvernance de l'Internet⁹⁰, les tribunaux aussi ne sont pas en reste. Ce sont eux tout d'abord qui sont confrontés en première ligne aux problèmes que suscitent le cyberspace et il n'est pas interdit de penser que la disponibilité grandissante des informations rend de moins en moins nécessaires l'intervention de l'État, autrefois seule entité capable de rassembler en son sein des informations de différentes provenances. Comme le propose Graeme B. Dinwoodie : « [t]he development of substantive international rules, and the mediation of the competing values of national autonomy and universal rules, through national court jurisprudence, may possess advantages over public law processes (whether classical or new) ».⁹¹ Aussi, pour en revenir aux UDRP, une suggestion qui pourrait faire échec à la lenteur avec laquelle les États arrivent à pénétrer dans l'univers de l'ICANN, en vertu des défaillances de l'organisation elle-même ou des agendas divergents des États seraient de transformer leurs tribunaux nationaux en réelle instance d'appel des commissions de

Laurence R. Helfer, « Whiter the UDRP : Autonomous, Americanized, or Cosmopolitan », *supra* note 45, pp. 497 à 501.

⁸⁸ Laurence R. Helfer, *ibid.*, p. 501; Catherine T. Struve et R. Polk Wagner, « Realspace Sovereigns in Cyberspace: Problems with the Anticybersquatting Consumer Protection Act », *supra* note 82, pp. 1031 et s.

⁸⁹ Laurence R. Helfer, *ibid.*, p. 503.

⁹⁰ Voir les différents exemples qu'apporte Michael Geist, « Cyberlaw 2.0 », *supra* note 24, pp. 351 et s.

⁹¹ Voir Graeme B. Dinwoodie, « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System », *supra* note 37, p. 1011.

l'ICANN qui pourrait concilier ce droit apatride au droit national⁹². Au surplus, rien n'interdit au droit national d'avoir préséance. Cela n'aurait pour effet que de mettre en évidence la faiblesse de certaines règles transnationales développées par l'ICANN.

D- Quelle importance aura le nom de domaine dans dix ans ?

En 2004, le Centre d'arbitrage de l'OMPI examinait encore 1179 litiges en matière de noms de domaine, démontrant qu'une quantité appréciable de litiges en cette matière avait toujours lieu⁹³. Néanmoins, sur un plan prospectif, on peut s'interroger sur l'avenir des litiges en matière de noms de domaine. En fait, on risque de devoir réviser la définition d'origine du terme « cybersquatting » pour y inclure d'autres tactiques parasitaires, plus insidieuses que le simple accaparement d'un nom de domaine qui correspond à une marque connue. Or comme ces nouvelles tactiques n'ont pas fait l'objet d'une clause contractuelle imposant la soumission à des règles transnationales et dont la transgression serait passible de sanctions par des organes internationaux, on peut se demander quel sera l'avenir de la résolution de litiges internationaux dans le cyberspace concernant l'accaparement des signes et symboles mnémoniques qui aident l'internaute à se mouvoir dans le cyberspace.

De fait, aujourd'hui l'internaute n'a plus à noter dans un carnet les noms de domaine de site qui l'intéressent, notamment à cause de la convivialité des moteurs de recherche fonctionnant à l'aide de mots-clés. Compte tenu de la rapidité des ordinateurs et du réseau en 2005, il est de moins en moins fastidieux de faire un détour vers un moteur de recherche et de retrouver un site à l'aide de mots-clés qui correspondent aux éléments de ce site pour se rendre à ce dernier. Le moteur présente habituellement une liste de sites qui correspondent le plus à ces mots en fonction de divers facteurs que l'entreprise qui gère le moteur détermine et qui pondèrent l'importance de chacun de ces sites par rapport à ces mots-clés. Or comme ces facteurs ne sont pas apparents aux yeux des usagers et que le moteur de recherche fonctionne essentiellement par le biais d'un programme informatique qui comptabilise les facteurs pour déterminer le rang d'un site par rapport aux mots-clés, on peut donc induire le moteur en erreur. Il s'agit de manipuler ces facteurs, amenant ainsi le moteur à placer un site en tête de sa liste de résultats, soit la liste des sites qu'il estime correspondre aux mots-clés tapés dans sa fenêtre de recherche. Le cas le plus patent d'une telle tactique est le « google bombing », où un ensemble d'administrateurs de noms de domaine s'entendent pour lier certains mots à un autre site Internet dans les balises méta de leur site. Ces balises sont des éléments insérés dans l'entête d'une page Web, après le titre pour en décrire le contenu afin d'en faciliter le référencement par le moteur de recherche. Cette tactique entraîne le site lié à apparaître en tête de la liste de résultats, ce qui peut augmenter indûment le trafic sur le site lié, mais surtout, peut faire en sorte que ce site soit lié à des mots peu flatteurs utilisés par les

⁹² Laurence R. Helfer, « Whiter the UDRP : Autonomous, Americanized, or Cosmopolitan », *supra* note 45, pp. 503-504.

⁹³ OMPI, « Actualité 239/2005 : L'OMPI poursuit ses efforts pour lutter contre le cybersquatting » (18 février 2005), en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/prdocs/fr/2005/wipo_upd_2005_239.html> (consulté le 27 avril 2005).

administrateurs pour orienter le moteur de recherche vers ce site⁹⁴. Compte tenu du nombre important de personnes, indépendantes les unes des autres, impliquées dans un tel acte, la possibilité d'intenter des poursuites en diffamation ou dilution de marques est extrêmement difficile.

Par ailleurs, les entreprises qui gèrent ces moteurs de recherche vendent aussi des encarts qui apparaissent dans les fenêtres de résultat en lien avec certains mots, ce qui peut entraîner un concurrent à apparaître en encart dans une liste de résultats de recherche pour des mots-clés qui correspondent à son concurrent ou à s'accaparer une clientèle. Ainsi en 2005, la Cour d'appel de Versailles condamnait Google pour avoir « vendu » des mots-clés à des entreprises correspondant à la marque d'un concurrent, ce qui permettait à ces entreprises d'apparaître en encarts publicitaires dans la liste des résultats⁹⁵. Aux États-Unis, à l'heure où nous écrivons ces lignes, des procès sont en cours contre Google pour les mêmes motifs, mais seulement des jugements interlocutoires statuant contre le rejet des poursuites ont été rendus⁹⁶. Il est difficile pour le moment de déterminer quelle sera la position des juges américains en cette matière, quoiqu'un jugement de décembre 2004 laisse planer l'idée qu'une telle utilisation d'une marque de commerce ne serait pas en soi constitutif d'une infraction au droit des marques en ne créant pas forcément de confusion chez le consommateur⁹⁷. On peut néanmoins croire qu'une fois la façon d'établir la preuve d'une telle confusion sera trouvée, les jugements pourront pencher en faveur d'un détenteur de marques.

On peut donc d'ores et déjà envisager les complications que risquent d'engendrer de telles problématiques dans la mesure où une compagnie comme Google tire des revenus substantiels de ce type de publicités que sont ces encarts. Comme ces publicités sont distribuées dans les fenêtres de résultats du moteur de recherche et sur des pages de sites privés par ententes avec Google, ces publicités risquent d'engendrer d'autres types de crise en matière de marque de commerce, cette fois avec les moteurs de recherche.

On ajoutera sur cette problématique que la nouvelle génération de navigateurs, tels Firefox, utilise une fonction propre à Google dans la fenêtre en en-tête, habituellement utilisée pour y insérer le nom de domaine sur lequel on désire se rendre. Un internaute peut y taper les mots-clés de ce qu'il recherche et le navigateur, utilisant Google, l'emmènera directement sur le site en tête de liste des résultats de la recherche effectuée par le moteur. Or cette transparence de l'activité de ce moteur peut engendrer des questionnements sur la responsabilité du navigateur, du moteur et du site apparaissant en

⁹⁴ L'exemple le plus célèbre reste le site de George W. Bush, lié aux termes « miserable failure » par le moteur de recherche Google. Plus récemment, Jimmy Carter et... Michael Moore sont venus rejoindre M. Bush au palmarès de la recherche avec ces mêmes termes.

⁹⁵ CA Versailles, 12^{ième} ch. C., 10 mars 2005, RG 03/07388, 04/02214, Sté Google France c./ Sté Viaticum, Sté Luteciel; voir aussi TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, RG 04/03772, Sté des Hotels Méridien c./ Sté Google France, TGI Paris, 3^{ième} ch. C., 4 février 2005, RG 04/05745, S.A. Louis Vuitton Malletier c./ Sté Google France.

⁹⁶ Voir *Gov't Emples. Ins. Co. v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700, 2004 U.S. Dist. LEXIS 18415, 73 U.S.P.Q.2d (BNA) 1212 (E.D. Va. 2004), *Google Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc.*, 2005 U.S. Dist. LEXIS 6228 (N.D. Cal., Mar. 30, 2005).

⁹⁷ *Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.*, Civ. Action No. 1:04cv507 (E.D., Va., December 15, 2004).

cas d'atteinte à une marque. D'un côté le navigateur crée l'illusion que le site lié est celui qui correspond à ces mots-clés sans afficher d'autres résultats qui permettraient de manifester l'activité de recherche en proposant une pluralité de résultats. En d'autres termes, l'internaute pourrait alors constater qu'il existe une série de sites Internet qui peuvent correspondre à ce qu'il recherche sans que l'un d'entre eux, le premier à apparaître sur le site, ne jouisse du monopole indu des mots-clés utilisés. Par ailleurs, le moteur de recherche se trouve à fournir le service qui permet de placer le site en tête de liste. On peut donc s'interroger sur les précautions que ces deux fournisseurs de biens et services ont à prendre, surtout lorsque des intérêts étrangers et donc une législation étrangère est en jeu. La situation peut être particulièrement complexe si cette législation ne prévoit rien en matière d'exemption de responsabilité des fournisseurs de moyens de communication ou exige de ces fournisseurs qu'ils rectifient les résultats de leur système qui porteraient atteinte aux droits d'une tierce partie. On ajoutera enfin la question de la responsabilité du site apparaissant en tête de liste quant aux gestes entrepris par ce dernier pour y apparaître, au détriment par exemple d'un détenteur de marque de commerce dont la marque a été utilisée à titre de mot-clé pour effectuer la recherche. Il se peut aussi que ce site soit une victime d'autrui, comme dans le cas d'un « google bombing » ou de son propre succès qui en augmente l'achalandage et par conséquent sa visibilité sur le Web.

Conclusion

« *We are dealing not with the sovereign territory of the United States and its laws, but with cyberspace, which is the 'territory' in which domain names exist* »⁹⁸

Peut-il réellement en être ainsi ? En a-t-il été ainsi ? D'abord, les États n'ont pas délégué leur pouvoir dans le cyberspace. Ils ont tout au plus concédé tacitement à un agent la possibilité de gérer le trafic en leur absence, leur présence pouvant être réclamée à tout moment par les parties à un litige en matière de noms de domaine. Cependant, la possibilité de requérir l'intervention d'un pouvoir étatique apparaît comme un exercice peu fréquent de la part des parties en litiges. Au surplus, les règles UDRP témoignent d'une certaine réticence à invoquer les droits nationaux, réticence qui se trouve aujourd'hui par la jurisprudence UDRP, voire les « politiques maisons » des fournisseurs de service de règlement des litiges. Pourtant, la nécessité pour une partie d'avoir un droit sur une marque pour déposer une plainte, à défaut d'ancrer le litige à un droit national, le garde à tout le moins en orbite des réalités juridiques en matière de marques de commerce. Or autant les décisions UDRP que les positions de l'OMPI témoignent de l'équivoque qui règne sur le droit applicable. Par exemple, bien qu'on donne droit de cité aux marques de common law ou aux noms de personnalité, on paraît rejeter un droit de recours pour les indications géographiques. De plus, les tribunaux nationaux ne font que reprendre *de novo* les litiges en matière de noms de domaine, sans entreprendre de dialogue avec les commissions administratives, que ce soit sous la forme d'une instance d'appel ou encore en interrogeant les limites de la compétence des commissions en cas de contestation de la décision UDRP.

Par ailleurs, les États-Unis, en s'accordant juridiction par la simple présence « physique » d'un nom de domaine sur le serveur d'un opérateur de tête situé sur son territoire, ramènent le cyberspace dans le giron de son droit et s'assurent un contrôle sur l'étendue de la protection à accorder en matière de noms de domaine que d'aucuns estiment exorbitant. Cette attitude pourrait à plus long terme mener les États et les particuliers à se retrancher dans le ccTLD qui leur est propre et à se désintéresser du monde des gTLD ou encore, par le biais de leurs tribunaux, entreprendre des bras de fers sur le contrôle des règles du jeu en matière de noms de domaine comme cela a été le cas dans l'affaire *Globalsantafe Corp. v. Globalsantafe.com*, entre les États-Unis et la Corée du Sud⁹⁹, ou encore dans l'affaire France 2¹⁰⁰ entre la France et la Corée du Sud. Enfin, à notre avis, un nouveau type de litige prendra de l'ampleur et viendra confronter les tribunaux à de nouvelles problématiques qui se rapprochent du cybersquatting, en accaparant non plus les noms de domaine, mais les mots-clés qui mènent à ces domaines. Ainsi, les détenteurs de droits sur des marques devront s'atteler pour de nouvelles batailles, où rien n'a été prévu en cas de litige entre étrangers et cette fois-ci, on ne pourra pas reprocher à l'ICANN de leur avoir filé un coup de pouce...

⁹⁸ Voir *supra* note 1.

⁹⁹ Voir *supra* note 86.

¹⁰⁰ *Kim Segwon c. France Television Interactive*, TGI Nanterre, référé, 17 mai 2001, RG 01/01497, S.A nationale de télévision France 2 c./ Kim Segwon, citée sur le site UDRPlaw.net, en ligne : UDRPlaw.net <<http://www.udrplaw.net/UDRPappeals2.htm>>.

Bibliographie

Législation

15 U.S.C. § 1125.

Jurisprudence

a) Américaine

Barcelona. com v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002), renversé 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003).

Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer, 2005 U.S. App. LEXIS 5329 (9th Cir. 2005).

Cable News Network L.P. v. CNNNews.com, 162 F. Supp. 2d 484 (E.D. Va. 2001).

Caesars World, Inc. v. Caesars-palace.com, 112 F. Supp. 2d 502 (E.D. Va. 2000).

Fuji Photo Film Co. v. Shiohara Shoji Kabushiki Kaisha, 754 F.2d 591, 599 (5th Cir. 1985).

GlobalSantaFe v. globalsantafe.com, 250 F. Supp. 2d 610 (E.D. Va. 2003).

Google Inc. v. Am. Blind & Wallpaper Factory, Inc., 2005 U.S. Dist. LEXIS 6228 (N.D. Cal., 30 mars 2005).

Gov't Empl. Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700, 2004 U.S. Dist. LEXIS 18415, 73 U.S.P.Q.2d (BNA) 1212 (E.D. Va. 2004).

Government Employees Insurance Company v. Google, Inc., Civ. Action No. 1:04cv507 (E.D., Va., 15 décembre 2004).

Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.com, 106 F. Supp. 2d 860 (E.D. Va. 2000), 60 U.S.P.Q.2D (BNA) 2018 (E.D. Va. 2000), 22 Fed. Appx. 344 (4th Cir. 2002).

Int'l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945).

Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186, 212 (1977).

b) Canadienne

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427.

c) Française

CA Paris, 1^{re} ch. C, 17 juin 2004, RG 2002/20314, Michel Le P. c/ Sté Miss France [Juris-Data No 2004-247553].

CA Versailles, 12^{ième} ch. C., 10 mars 2005, RG 03/07388, 04/02214, Sté Google France c./ Sté Viaticum, Sté Luteciel.

TGI Nanterre, référé, 17 mai 2001, RG 01/01497, S.A nationale de télévision France 2 c./ Kim Segwon

TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, RG 04/03772, Sté des Hotels Méridien c./ Sté Google France.

TGI Paris, 3^{ème} ch. C., 4 février 2005, RG 04/05745, S.A. Louis Vuitton Malletier c./ Sté Google France.

d) OMPI

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona c. Barcelona.com, Inc., Décision OMPI No. D2000-0505 (4 août 2000).

France Telecom c. Les pages jaunes francophones, Décision OMPI No. D2000-0489 (21 août 2000)

Ty Inc. c. Joseph Parvin, Décision OMPI No. D2000-0688 (9 novembre 2000).

Doctrine

Lamy, droit de l'informatique et des réseaux. Informatique, multimédia, réseaux, Internet, Paris, Lamy, 2004.

Buxbaum, H. L., « From Empire to Globalization... and Back? A Post-Colonial View of Transjudicialism » (2004) 11 Ind. J. Global Leg. Stud. 183

Chabot, G., « Irrecevabilité d'un recours judiciaire en annulation contre une décision ICANN non constitutive d'une sentence arbitrale » J.C.P. 2004.II.10156.

Dinwoodie, G. B., « The Role of National Courts : the Architecture of the International Intellectual Property System » (2002) 77 Chi.-Kent. L. Rev. 993.

Froomkin, M., « ICANN's "Uniform Dispute Resolution Policy"--Causes and (Partial) Cures » (2002) 67 Brooklyn L. Rev. 605.

Froomkin, M., « Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA & the Constitution » (2000) 50 Duke L.J. 17.

Geist, M. A., « Cyberlaw 2.0 » (2003) 44 B.C. L. Rev. 323.

Geist, M. A., « Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP » (2001), en ligne : UDRPinfo.com <<http://www.udrpinfo.com/resc/fair.pdf>>.

Geist, M. A., « Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction » (2001) 16 Berkeley Tech. L.J. 1345.

Gélinas, F., « UDRP: Utopie de la Décision Rapide et Pondérée ou Univers du Droit Réduit au Pragmatisme? » dans Vincent Gautrais, dir., *Droit du commerce électronique*, Montréal, Thémis, 2002, 577.

Helfer, L.R., « Whiter the UDRP : Autonomous, Amercanized, or Cosmopolitan » (2004) 12 Cardozo J. Int'l & Comp. L. 493.

Helfer, L. R. et Dinwoodie, G. B., « Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » (2001) 43 Wm and Mary L. Rev. 141.

Mueller, M. L., « Rough Justice: A Statistical Assessment of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy » (2000), en ligne : Convergence Center <<http://dcc.syr.edu/miscarticles/roughjustice.pdf>> (consulté le 31 mars 2005).

Mueller, M. L., *Ruling the Root : Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, Cambridge (Mass), MIT Press, 2002.

Samuels, J.L. et L.B., « Internet Domain Names: The Uniform Dispute Resolution Policy » (2003) 40 Am. Bus. L.J. 885.

Stewart, I. L., « the Best Laid Plans : How Unrestrained Arbitration Decisions Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy » (2001) 59 Federal Communications Law Journal 509.

Struve, C. T., et Wagner, R. P., « Realspace Sovereigns in Cyberspace: Problems with the Anticybersquatting Consumer Protection Act » (2002) 17 Berkeley Tech. L.J. 989.

Verbiest, T. et d'Udekem, G., « Célébrités et noms de domaine : synthèse de la jurisprudence de l'OMPI » (5 Novembre 2003), en ligne : Droit et nouvelles technologies <http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=842> (consulté le 24 mars 2005).

Autres sources

Berkman Center for Internet & Society, « UDRP Opinion Guide, Topic 2.1.2.2 : Celebrity Names » (2003), en ligne : Berkman Center for Internet & Society <<http://cyber.law.harvard.edu/udrp/opinion/ttext.html#2.1.2>> (consulté le 24 mars 2005).

Clinton, President W. J. et Gore, Jr., Vice President A., « Framework for Global Electronic Commerce » (1^{er} juillet 2005), en ligne : Technology Administration <<http://www.technology.gov/digeconomy/framework.htm>> (consulté le 5 avril 2005).

ICANN, « Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://icann.org/udrp/udrp-schedule.htm>> (consulté le 24 mars 2005).

ICANN, « Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>> (consulté le 24 mars 2005).

ICANN, « Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy », en ligne : ICANN <<http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>> (consulté le 24 mars 2005).

National Telecommunications and Information Administration, « Management of Internet Names and Addresses » (10 juin 1998), 63 Fed. Reg. 31741, en ligne : NTIA <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm> (consulté le 5 avril 2005).

OMPI, « Actualité 239/2005 : L'OMPI poursuit ses efforts pour lutter contre le cybersquattage » (18 février 2005), en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/prdocs/fr/2005/wipo_upd_2005_239.html> (consulté le 27 avril 2005).

OMPI, « Actualité 246/2005 : L'OMPI met à disposition un nouvel instrument d'analyse des tendances en ce qui concerne les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » (23 mars 2005), en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/edocs/prdocs/fr/2005/wipo_upd_2005_246.html> (consulté le 26 avril 2005).

OMPI, « Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process » (23 décembre 1998), en ligne : OMPI, <http://arbiter.wipo.int/processes/process1/rfc/3/interim2_ch3.html> (consulté le 4 avril 2005).

OMPI, « La gestion des noms et adresses de l'Internet : questions de propriété intellectuelle », Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999, en ligne : OMPI <<http://wipo2.wipo.int>> (consulté le 1^{er} avril 2005).

OMPI, « La reconnaissance des droits et l'utilisation des noms dans le système des noms de domaine de l'internet », Rapport concernant le deuxième processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 3 septembre 2001, en ligne : OMPI <<http://wipo2.wipo.int>> (consulté le 1^{er} avril 2005).

OMPI, « WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions », en ligne : OMPI <<http://arbiter.wipo.int/domains/search/overview/index.html>> (consulté le 29 avril 2005)

OMPI, Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, « Protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de l'utilisation de signes sur l'internet » (21 juin 2000), doc. SCT/5/2, en ligne : OMPI <http://www.wipo.int/search/en/cs.html?url=http%3A//www.wipo.int/sct/fr/documents/session_5/pdf/sct5_2.pdf&qt=sct/5/2&col=&n=1>.

WGIG, « Draft WGIG issues paper on Dispute Resolution », en ligne : Working Group on Internet Governance <<http://www.wgig.org/docs/WP-DisputeResolution.pdf>> (consulté le 1^{er} avril 2005).