

Le droit des marques aux frontières du virtuel

Éric FRANCHI(*)

Lex Electronica, vol. 6, n°1, printemps 2000

Introduction

I. Le contentieux des noms de domaine

A. Noms de domaine et droit des marques : le problème du “cybersquattage”

1. Les principes du droit des marques confrontés à l'enregistrement de noms de domaine
2. Absence de responsabilité du registraire des noms de domaine

B. Les tendances jurisprudentielles internationales

1. Nom de domaine enregistré après le dépôt d'une marque
 - 1.1. Affaire Alice
 - 1.2. Affaire Hasbro
2. Nom de domaine enregistré avant le dépôt d'une marque
3. Nom de domaine et marque notoire
 - 3.1. Affaire Sony
 - 3.2. Affaire Avery Dennison, Court of Appeals, 23 août 1999
 - 3.2. Affaire Altavista

II. Réforme dans la gestion et l'attribution des noms de domaine

A. Noms de domaine de tête génériques : transfert de compétences

1. Le Livre Blanc américain de 1998
2. Effets du transfert de compétences ainsi réalisé - collaboration ICANN-NSI
3. L'Anticybersquatting Act américain de novembre 1999

B. Noms de domaine de tête nationaux : transfert de compétences au Canada

III. Les modes alternatifs de résolution des conflits proposés par l'ICANN et leurs implications

A. Règles applicables

1. La signification de l'action
2. Le droit applicable
3. Les conditions d'exercice du recours
4. La mauvaise foi du défendeur
5. Les moyens de défense

B. Bilan : nécessité de coordination entre les différents registres et émergence d'un nouvel ensemble normatif

1. Nécessité de coordination des différents registres ?
2. Le régime juridique des noms de domaine : émergence d'un nouvel ensemble normatif ?

Texte de la conférence de Maître Éric Franchi réalisé pour la 11^{ème} édition des Journées Maximilien-Caron, "Droit et économie du savoir", Montréal, 17 mars 2000[1].

Introduction

1. Les noms de domaine permettent aux utilisateurs de l'Internet d'accéder aux différentes pages HTML. Ils peuvent comprendre jusqu'à 26 caractères et sont associés systématiquement à une adresse numérique fixe, l'adresse IP (Internet Protocol) qui consiste en une série de chiffres correspondant à l'adresse numérique de l'ordinateur connecté au réseau. À l'origine, on comprend que les noms de domaine ont vocation à permettre la connexion via l'Internet des différents utilisateurs. Rapidement toutefois, cet objectif s'est vu doublé par le fait que ces noms constituaient des signes distinctifs des différentes sociétés opérant sur le réseau des réseaux.

2. La matière des noms de domaine suscite aujourd'hui les intérêts de la communauté juridique internationale du fait des récents développements auxquels elle a donné lieu, spécialement lors de sa confrontation au droit des marques de commerce^[2]. Effectivement, lorsque des noms tels yahoo.com ou amazon.com acquièrent une notoriété mondiale associée à certains produits et services, les titulaires de marques de commerce "traditionnelles" ne peuvent que s'en inquiéter en s'interrogeant sur l'exacte mesure des droits conférés par de tels noms. Progressivement en effet, les noms de domaine sont devenus l'objet d'un enjeu majeur du commerce électronique et d'une spéculation parfois abusive. Les hypothèses de noms de domaine créant une confusion avec une marque de commerce (communément regroupées sous le terme de "cybersquattage") ont ainsi proliféré et ont, par voie de conséquence, donné lieu à un important contentieux au cours des trois dernières années.

3. Ces conflits trouvent leur source dans la carence des législations nationales au niveau de la réglementation des noms de domaine, lesquels ont donc été utilisés de façon quelque peu anarchique. En réaction, de nombreuses tentatives ont été lancées, spécialement en Amérique du nord, pour encadrer la matière et résoudre les conflits opposant les marques aux noms de domaine. Étant donné la caractère fondamentalement transnational de l'Internet, toute la difficulté réside aujourd'hui dans une harmonisation massive de ces différentes tentatives afin d'assurer la cohérence de la matière.

4. Pour comprendre la problématique suscitée par la confrontation du droit des marques aux noms de domaine, nous nous attacherons dans un premier temps à analyser le contentieux contemporain à la lumière des concepts traditionnels de propriété intellectuelle (titre 1).

5. Dans une seconde étape, le mouvement de réforme récent dans la gestion et l'attribution des noms de domaine retiendra notre attention (titre 2).

6. Enfin, nous nous attacherons à comprendre le mécanisme alternatif de règlement des litiges mis en place pour les noms de domaine de tête génériques (.com, .net et .org) et sur le modèle d'articulation du régime juridique des noms de domaine avec celui des marques ainsi proposé (titre 3).

I. Le contentieux des noms de domaine

A. Noms de domaine et droit des marques : le problème du “cybersquattage”

7. Dans ce premier paragraphe, nous éclaircirons les données du problème en clarifiant la notion de cybersquattage et en rappelant les grands principes du droit des marques pour éluder dès à présent un aspect de la question, celui de la responsabilité des registraires de noms de domaine.

1. Les principes du droit des marques confrontés à l'enregistrement de noms de domaine

8. L'utilisation d'une marque de commerce comme nom de domaine par quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire peut résulter du hasard mais peut être aussi liée à une volonté de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle. C'est ce second type d'hypothèse qui inquiète clairement les propriétaires de marques et qui a donné lieu au contentieux le plus âpre.

9. Selon le Rapport final de l'OMPI[3], sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus en détail, le “cybersquattage” ou “enregistrement abusif” est ainsi défini :

Para. 171. (...) L'enregistrement d'un nom de domaine est considéré comme abusif lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies :

- le nom de domaine est identique à une marque de produits ou de services sur laquelle le demandeur a des droits ou il ressemble à cette marque au point de prêter à confusion, et

- le titulaire du nom de domaine n'a ni droit, ni intérêt légitime, à l'égard du nom de domaine, et

- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Aux fins du paragraphe 1.iii) constituent, notamment, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- l'offre de vendre, louer ou céder d'une autre manière le nom de domaine, à titre onéreux, au propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, ou

- une tentative faite pour attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet vers le site Web ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec la marque de produits ou de services du demandeur, ou

- l'enregistrement du nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, si cet acte s'inscrit dans un comportement habituel du titulaire du nom de domaine, ou

- l'enregistrement du nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent.

10. Pour résoudre les litiges pouvant opposer titulaires de marque de commerce et titulaires de noms de domaine, un bref rappel nous semble nécessaire étant donné les distinctions existantes entre les pays de droit civil et ceux de *common law*. Pour la clarté de l'exposé, nous nous concentrerons sur le droit français et le droit nord américain, spécialement la loi fédérale canadienne : la "*Loi sur les marques de commerce*"[4].

11. Tandis qu'en droit français la protection par une marque de commerce s'acquiert par un dépôt conférant un véritable droit de propriété à son titulaire, (lequel revêt un caractère très formaliste et implique de nombreuses vérifications tant sur le fond que sur la forme), le droit canadien consacre plus volontiers une acquisition des droits relatifs à une marque par l'usage qui en est fait au Canada. Ainsi, avant de pouvoir enregistrer une marque au Canada, il faut en avoir fait usage ou avoir l'intention d'en faire usage (articles 3 et s. de la Loi sur les marques de commerce)[5].

12. Cet usage semble pouvoir être constitué, ainsi que le soulignent d'éminents auteurs[6], par l'utilisation de la dénomination comme nom de domaine tant au Canada qu'aux États-Unis. Ensuite seulement, l'enregistrement, preuve de la protection par marque de commerce est possible. Une fois celui-ci effectué, le titulaire de la marque disposera d'un recours en contrefaçon ouvert par la *Loi sur les marques de commerce* alors qu'en l'absence d'enregistrement, seul un recours pour concurrence déloyale est possible.

13. Enfin, aspect important dans le contentieux opposant les noms de domaine aux marques de commerce, ces dernières obéissent au principe de spécialité. Les marques sont en effet déposées pour une ou plusieurs catégories de produits ou services. Ainsi, pour qu'il y ait conflit entre un nom de domaine et une marque, les activités déployées doivent être de même nature afin de créer une confusion.

2. Absence de responsabilité du registraire des noms de domaine : affaires *Lockheed*[7] et *Academy of Motion Picture Arts and Science*[8]

14. Dans la première affaire portée devant la Cour d'appel du 9^{ème} Circuit, il fut décidé que *Networks Systems Inc.*, l'organisme américain responsable de la gestion et de l'attribution des noms de domaine de tête génériques (.com, .net, .org), n'utilisait pas la marque des demandeurs et n'avait pas connaissance que les noms de domaine qu'elle gérait violait des marques. En conséquence, ledit registraire ne pouvait donc pas être tenu pour responsable de la contrefaçon ou complicité de contrefaçon de marque de commerce résultant de l'enregistrement d'un nom de domaine effectué par lui. Ainsi, les litiges opposant les titulaires de marque de commerce à ceux de noms de domaine ne peuvent mettre en cause le registraire ayant procédé à l'enregistrement litigieux.

15. Dans la seconde affaire, il fut décidé par la cour que *NSI* ne pouvait être considérée comme complice de contrefaçon de marque pour avoir enregistré les noms de domaine "oscar" et "theoscars" car elle n'avait ni contrôle ni connaissance de l'utilisation de ces noms de domaine par ses usagers.

B. Les tendances jurisprudentielles internationales

16. Trois hypothèses essentielles de litige peuvent être distinguées à l'occasion de la confrontation des noms de domaine avec les marques de commerce :

- les noms de domaine enregistrés après le dépôt d'une marque ;

- ceux enregistrées avant ledit dépôt ;
- ceux pouvant porter atteinte à une marque notoire.

1. Nom de domaine enregistré après le dépôt d'une marque

17. Lorsque est enregistré auprès de l'organisme compétent un nom de domaine identique ou proche d'une marque de commerce appartenant à un tiers, les autorités saisies du litige se doivent d'évaluer la portée de l'enregistrement litigieux au regard des principes traditionnels du droit des marques, notamment à l'aulne des principes de "confusion" et de spécialité.

1.1. Affaire *Alice*^[9]

18. Dans cette affaire, la SNC *Alice*, une agence de publicité titulaire de la marque française "Alice" déposée en 1975 à l'*INPI* attaqua la SA *Alice*, une SSII, en contrefaçon de marque. La défenderesse, titulaire de la marque "Alice d'Isoft" avait enregistré le 19 décembre 1999 le nom de domaine "alice.fr". Répondant aux allégations de contrefaçon soutenues par la SNC *Alice*, celle-ci faisait valoir d'une part, l'absence de risque de confusion du fait que les deux sociétés exerçaient leurs activités dans des champs bien distincts (informatique et publicité) et d'autre part, que la SNC *Alice* n'avait pas la notoriété prétendue.

19. Les arguments invoqués par la société défenderesse furent retenus par le tribunal qui rejeta le recours en contrefaçon exercé par la SNC *Alice* : les activités des deux sociétés sont effectivement très différentes (si bien qu'il n'y a pas de risque de confusion) et le nom "Alice" est largement utilisé comme dénomination sociale (on ne peut donc considérer Alice comme une marque notoire).

1.2. Affaire *Hasbro*^[10]

20. Dans cette décision américaine, la société *Clue*, titulaire de la marque du même nom et créatrice du célèbre jeu "Cluedo" attaqua en contrefaçon la société unipersonnelle *Clue Computing* titulaire du nom de domaine "clue.com". La Cour Fédérale de District du Massachusetts rejeta ici encore la demande du titulaire de la marque de commerce en soulignant l'absence de risque de confusion et de caractère notoire de la marque "Clue".

21. La justification donnée par le juge à l'absence de confusion est intéressante en ce qu'elle prend en compte les conséquences concrètes de ce type de situation : "(...) *the kind of confusion that is more likely to result from Clue Computing's use of the "clue.com" domain name namely, that consumers will realize that they are on the wrong site and go to an Internet search engine to find the right one is not substantially enough to be legally significant*".

22. Il est intéressant de noter que, tant devant les juridictions françaises qu'américaines, les noms de domaine ne sont pas systématiquement condamnés lorsqu'ils sont confrontés à des marques de commerce.

2. Nom de domaine enregistré avant le dépôt d'une marque

23. Dans l'optique de préciser la nature et la portée des droits conférés par l'enregistrement d'un nom de domaine, il convient à présent de s'interroger sur les solutions à apporter aux situations où, précisément, le nom de domaine est enregistré avant le dépôt d'une marque identique ou proche.

24. Dans une décision isolée, l'affaire *Océanet*^[11] la SARL *Microcaz*, propriétaire de la marque *Océanet*, agit en contrefaçon à l'encontre de l'EURL *Océanet*, filiale de la société *S.F.D.I.*, qui utilisait le nom de domaine "oceanet.fr". Ici, il a été décidé que le risque de confusion était important dans la mesure où les deux sociétés avaient des champs d'activité quasi-identiques, soit la prestation de services Internet et réseaux. Or, contre toute attente, il s'avéra que l'EURL *Océanet* utilisait le nom de domaine litigieux depuis la mi-juillet 1996 tandis que *Microcaz* n'avait déposé la marque du même nom qu'en septembre 1996 et que cet état de fait convainquit le TGI du Mans. Finalement, le demandeur fut considéré comme contrefacteur, ce qui, en l'état actuel de la jurisprudence, était largement inattendu.

25. Il convient néanmoins de souligner que cette décision a largement été contestée au motif qu'elle reposait sur des erreurs de fait et de droit^[12], ce à quoi nous souscrivons. En effet, une analyse approfondie démontre que le nom de domaine "océanet.fr" n'était pas enregistré antérieurement au dépôt de la marque; cette dénomination était uniquement utilisée comme titre de la page HTML et servait à accéder au site de la *S.F.D.I.* lors de recherche par mots-clefs dans les moteurs de recherche. Par ailleurs, ce titre ne pouvait vraisemblablement pas constituer un usage au sens du droit des signes distinctifs, ce qui aurait pu être éventuellement le cas d'un véritable nom de domaine.

3. Nom de domaine et marque notoire

26. Enfin, dernière hypothèse caractéristique du contentieux pouvant opposer les noms de domaine aux concepts traditionnels de propriété intellectuelle, le conflit avec les marques notoires est certainement le plus symptomatique de la notion de "cybersquattage".

3.1. Affaire *Sony*^[13]

27. En octobre 1999, la société *Sony*, titulaire du nom de domaine et du site "sony.fr" intenta un recours à l'encontre d'un particulier ayant enregistré des dizaines de noms de domaine parmi lesquels "sony-france.com" et "sony-fr.com" qui ne correspondaient à aucun site web.

28. Au soutien de sa demande, *Sony* invoquait l'usurpation de sa dénomination sociale "Sony France" qui avilissait la notoriété de sa marque tout en l'empêchant d'enregistrer celle-ci en ".com" (nom de domaine de tête générique).

29. Le TGI de Nanterre, statuant en référé, fit droit aux allégations de la société demanderesse et ordonna la cessation du trouble soit l'interdiction pour le défendeur d'utiliser la dénomination "Sony France" et le transfert à la société *Sony France* des noms de domaine "sony-france.com" et "sony-fr.com" à ses frais.

3.2. Affaire *Avery Dennison, Court of Appeals, 23 août 1999*

30. Dans cette affaire, la compagnie *Avery Dennison*, d'un chiffre d'affaires de 6.4 milliards de dollars et employant quelques 16000 personnes était titulaire de deux marques de commerce "Avery" et "Dennison". Ses activités principales s'exerçant dans le domaine des fournitures de bureau.

31. Le litige qui nous intéresse l'opposait à un fournisseur de services de courriel sur l'Internet. En effet, dans le cadre de ses activités, ce dernier avait procédé à l'enregistrement de nombreux noms de domaine parmi lesquels "avery.net" et "dennison.net.". *Avery Dennison* alléguait ainsi une "dilution" de sa marque résultant de l'enregistrement de ces deux noms de domaine par un tiers.

32. Elle porta donc l'affaire devant la Cour de district fédérale de Californie. C'est ainsi qu'en première instance, il fut fait droit aux prétentions du demandeur et que fut ordonné le transfert des deux noms de domaine litigieux au profit de la demanderesse sur le fondement de la "dilution" de sa marque, justifiée par le caractère notoire de celle-ci.

33. Tel ne fut cependant pas l'avis de la Cour d'Appel du neuvième circuit qui estima que, faute d'être effectivement notoire au sens du *Federal Trademark Dilution Act*, le recours intenté par *Avery Dennison* devait être rejeté. Sur le critère de notoriété d'une marque au sens de la loi fédérale, il est intéressant de noter la formule employée par la Cour pour résumer l'article 15 USC 1125 (c)(1) : "*Dilution is a cause of action invented and reserved for a selected class of marks- those marks with such powerful consumer associations that even non-competing uses can impinge on their value.*"

3.3. Affaire *Altavista*^[14]

34. Cette décision, même si elle ne porte pas à proprement parler sur un conflit entre marque et nom de domaine permet d'éclairer certaines pistes dans la mesure où elle élargit la jurisprudence relative aux marques notoires aux noms/appellations internationalement connus dans le cyberspace. Le raisonnement par analogie suivi pourra donc être utile à la résolution de conflits proches de ceux que nous avons précédemment étudiés mais fondés sur des recours en concurrence déloyale.

35. Dans cette affaire en effet, un individu, M. Perez exerçant en nom propre l'activité de "services conseils et distribution informatique" sous l'enseigne "RP CONSEIL FREE-C", avait réservé le 10 janvier 2000 auprès de l'AFNIC le nom de domaine "altavista.fr". et alléguait que cette adresse, si elle ne faisait pas encore l'objet d'une exploitation réelle, était destinée à un site consacré à l'un de ses récents voyages au Mexique. Trois jours après, afin de faire correspondre le nom réservé avec l'enseigne, ledit M. Perez modifia celle-ci en y ajoutant le mot ALTAVISTA.

36. Or, le lancement du site *Altavista*, l'un des dix moteurs de recherche les plus utilisés au monde était prévu pour le début de la même année. La société demanderesse (*AV Internet Solutions Ltd.*, société de droit irlandais, filiale du groupe *Compaq*), exploitant doré et déjà le site *Altavista* dans plusieurs pays, mais ne possédant pas de marque de commerce ni de raison sociale correspondante en France, agit alors devant le Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir une ordonnance de référé à l'encontre de M. Perez, lequel bloquait effectivement le lancement du site de recherche *Altavista* sur le territoire français. Cette ordonnance fut rendue le 28 janvier 2000 en faveur du demandeur et il nous semble intéressant de citer à ce titre le motif essentiel tiré de la réputation internationale de celui-ci : "*Qu'en choisissant et en réservant un nom de domaine de deuxième niveau, identique à un nom, une dénomination, une appellation ou une marque internationalement connus dans le monde de l'Internet et sur lesquels reposait une probabilité forte qu'il existait des droits de propriété intellectuelle, M. PEREZ a, à l'évidence, transformé en abus son droit de réservation d'un nom de domaine de deuxième niveau, cet abus étant à l'origine d'un trouble commercial pour la société AV INTERNET SOLUTIONS LTD., par ailleurs filiale de la société GMCI, titulaire de la marque ALTAVISTA exploitée au travers d'au moins cinq filiales en Europe et en Amérique du nord.*"

37. On ne peut qu'être frappé à la lecture de cette décision par l'assimilation réalisée entre les droits conférés par une marque de commerce avec ceux attachés à "*un nom (...) [ou] une dénomination (...) internationalement connus*". Certes, le recours ouvert n'est pas celui de la contrefaçon mais on pourrait facilement le comparer avec celui conféré par les marques de *common law*, non enregistrées mais utilisées de telle façon qu'elle permettent de s'opposer à l'exploitation d'une activité ou à l'enregistrement d'une marque portant le même nom, ouvrant corrélativement à leur titulaire un recours en concurrence déloyale. Ici, le fait qu'*Altavista* soit largement connu, que son nom ne soit pas "*très largement utilisé*" et que le site du défendeur

ne soit pas exploité bien qu'ouvert quelques jours avant le lancement d'un moteur de recherche mondialement connu ont permis au tribunal de Commerce d'interdire à M. Perez d'exploiter le site altavista.fr et d'ordonner le déférencement de celui-ci par la société l'hébergeant.

II. Réforme dans la gestion et l'attribution des noms de domaine

38. Afin de bien comprendre la problématique des noms de domaine, il convient à présent d'analyser les conséquences du contentieux les opposant aux marques de commerce. En effet, prenant acte des litiges précédemment exposés, un large mouvement de réforme fut initié en 1998. Sa mise en œuvre prend place aujourd'hui[15].

39. Cette réforme, qui a trait à la gestion et à l'attribution des noms de domaine, a impliqué essentiellement le Gouvernement américain et l'*OMPI*. La réaction du Gouvernement Canadien, un peu plus tardive, sera envisagée dans une seconde étape.

A. Noms de domaine de tête génériques : transfert de compétences de la *Network Solutions Inc. (NSI)* et de l'*Internet Assigned Names Association (IANA)* vers l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*

1. Le Livre Blanc américain de 1998

40. À l'origine de la réforme des noms de domaine, on peut raisonnablement placer le "Livre Blanc" Américain du 5 juin 1998 rédigé par le gouvernement Clinton. Celui-ci exprimait notamment son intention d'en appeler à l'*OMPI* pour mener une vaste consultation auprès des propriétaires de marques et des membre de l'industrie de l'Internet afin de développer quatre éléments fondamentaux :

- une approche uniforme des conflits les opposant ;
- la mise en place de mécanismes aptes à protéger les marques renommées et notoires dans les noms de domaine de tête génériques ;
- l'évaluation des implications de la création éventuelle de nouveaux noms de domaine de tête génériques ;
- l'éventuelle mise en place de mécanismes alternatifs de résolution des litiges.

41. Ainsi l'*OMPI* entreprit en juillet 1998 une large consultation internationale ayant pour but de formuler des recommandations à l'intention de l'organisme crée pour gérer les noms de domaine, l'*ICANN*. Si ces recommandations visent par principe les seuls noms de domaine de tête génériques (l'*ICANN* n'étant compétente que pour ceux-ci), il n'en demeure pas moins que le rapport de l'*OMPI* estime que leur applicabilité aux noms de domaine de tête nationaux serait souhaitable[16].

42. Le 30 avril 1999 fut rendu public le *Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine et l'Internet*[17]. Ses principales dispositions peuvent être résumées de la manière suivante :

- un contrat d'enregistrement devra nécessairement être conclu entre le registraire et le demandeur et devra contenir les coordonnées exactes et précises de ce dernier

(nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom de la personne à contacter à des fins administratives ou juridiques) ainsi qu'une déclaration selon laquelle il certifie avoir de bonne foi l'intention d'utiliser le nom de domaine ;

- les coordonnées de tous les détenteurs de noms de domaine de tête génériques non réservés (.com, .net et .org) devront être mises à la disposition du public en temps réel. Elles devront être complétées par la date d'enregistrement du nom de domaine et, le cas échéant, par l'indication des éventuels conflits soumis à l'arbitrage de l'ICANN opposant le détenteur du nom de domaine de tête générique en cause (relativement à la propriété intellectuelle du nom de domaine) à un tiers ;

- la création éventuelle de nouveaux noms de domaine de tête générique non commerciaux devra être examinée plus avant ;

- l'enregistrement ne sera effectif, pour une durée déterminée, qu'une fois la "taxe d'enregistrement" acquittée et ne sera renouvelé qu'une fois la "taxe de réenregistrement" acquittée ;

- aucune obligation formelle de rechercher les marques pouvant s'estimer contrefaites par l'enregistrement du nom de domaine envisagé ne sera requise. Toutefois, cette affirmation est à nuancer dans la mesure où : *"Il n'est pas recommandé que les enregistrements de noms de domaine soient subordonnés à une recherche préalable sur les marques susceptibles d'entrer en conflit avec lesdits noms de domaine, mais il est recommandé que la demande d'enregistrement d'un nom de domaine contienne un libellé approprié encourageant le demandeur à entreprendre une telle recherche de sa propre initiative"*^[18] ;

- en dépit de cette disposition, il est cependant recommandé que le contrat d'enregistrement contienne une déclaration du demandeur certifiant qu'il n'a pas connaissance de l'éventuelle violation de droits de propriété intellectuelle de tiers pouvant être occasionnée par l'enregistrement du nom de domaine projeté ;

- le même contrat d'enregistrement devra contenir une clause selon laquelle le fait pour le demandeur de fournir des renseignements inexacts ou de ne pas mettre à jour lesdits renseignements entraînera la radiation de l'enregistrement par le registraire compétent^[19];

- les mécanismes extra-judiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ne sauraient priver les parties d'agir devant les tribunaux étatiques. La règle de compétence internationale directe à ce niveau devrait être construite de façon alternative et donner au demandeur la possibilité d'agir soit devant les tribunaux du pays dans lequel le demandeur du nom de domaine est domicilié (domicile du défendeur dans la plupart des hypothèses) soit devant les tribunaux du pays dans lequel l'unité d'enregistrement se trouve (lieu d'établissement du registraire)^[20] ;

- dans le contrat d'enregistrement devrait être insérée une clause en vertu de laquelle le demandeur accepte, en cas de litige, de se soumettre à la procédure administrative de résolution des litiges applicable aux cas d'enregistrement abusif de noms de domaine ("cybersquattage") ;

- concernant les marques notoires, le Rapport final de l'OMPI recommande que soit institué un mécanisme permettant aux titulaires de marques renommées ou notoires d'interdire à tout tiers d'enregistrer leur marque en tant que nom de domaine.

2. Effets du transfert de compétences ainsi réalisé - collaboration *ICANN-NSI*[21]

43. Un accord récent conclu entre l'*ICANN* et *NSI* pose les modalités selon lesquelles *NSI* devra faire fonctionner le registre international des noms de domaine de tête génériques (.com, .net et .org) en se conformant aux lignes directrices adoptées par l'*ICANN* en la matière. Cette collaboration, qui organise en fait la gestion du registre des noms de domaine de tête génériques en la déléguant à *NSI*, est en principe temporaire dans la mesure où il est prévu dans l'Accord que celui-ci prendra fin au plus tard le 10 novembre 2011 (d'autres causes de résiliation sont prévues mais nous ne rentrerons pas dans leur détail lors du présent exposé). Ainsi à terme devra être nommé un registraire successeur.

44. Au terme de cet Accord, les obligations de *NSI* peuvent être regroupées en trois catégories :

1.- la tenue du Registre des noms de domaine de tête génériques .com, .net et .org

Dans l'exercice de son office de registraire, *NSI* doit veiller à protéger avec le maximum de diligence toutes les données personnelles dont elle aura connaissance ;

2.- l'accès au Registre

Par ailleurs, afin d'éviter les conflits potentiels entre plusieurs niveaux de noms de domaine, un accès large à ses registres devra être organisé, tant pour le public que pour les autres registraires accrédités par l'*ICANN*. Dans cette optique, *NSI* devra mettre en place une page Internet interactive donnant accès à sa banque de données d'enregistrements, laquelle devra être actualisée au moins une fois par jour ;

3.- la transparence

Enfin, dans un souci de meilleure gestion des noms de domaine, *NSI* devra veiller à ce que ne se produise pas de phénomènes de spéculation sur les noms de domaine. En outre, elle aura pour mission d'éviter les conflits entre noms de domaine de tête génériques et les autres noms de domaine (de second niveau) tout en respectant la répartition de compétences organisée entre les différents registraires accrédités par l'*ICANN*.

3. L'*Anticybersquatting Act* américain de novembre 1999[22]

45. Pour justifier l'adoption d'une législation prohibant le cybersquattage, trois raisons principales furent invoquées :

- le fait que cette pratique crée une confusion et une gêne chez les consommateurs ;
- qu'elle augmente abusivement les coûts de ceux souhaitant faire du commerce électronique ;
- et enfin, qu'elle constitue une véritable menace pour les efforts développés aux États-Unis en vue d'un millénaire placé sous le signe de l'Internet.

46. Selon les plus ardents défenseurs de cette législation (notamment les propriétaires d'illustres marques de commerce telle la *Motion Picture Association of America*), le "cybersquatteur" utilisant un nom de domaine identique à une marque de commerce est

susceptible de nuire au propriétaire de la marque en faisant sur son site une parodie de son entreprise voire en y insérant des contenus obscènes pouvant aller jusqu'à une destruction systématique de marques centenaires.

47. Concrètement, l'amendement déposé par M. Rogan prévoit la responsabilité de toute personne ayant enregistré un nom de domaine de mauvaise foi dans l'intention de bénéficier d'une marque de commerce préexistante. Dans l'hypothèse d'une marque de commerce classique, cette responsabilité sera engagée en cas de similitude ou de confusion ; dans l'hypothèse d'une marque notoire, la responsabilité sera engagée en cas de "dilution" de cette marque par le nom de domaine. Les critères permettant d'identifier la mauvaise foi du contrefacteur sont énumérés de façon non-exhaustive dans la loi. Un recours civil est ainsi ouvert aux victimes de cybersquattage et leur permet d'obtenir, outre des injonctions adressées aux contrefacteurs, des dommages et intérêts compris entre 1000 et 100000\$. Par ailleurs, la victime de cybersquattage pourra tenter les recours offerts par le *Lanham Act* (loi sur les marques de commerce américaine) et par le premier amendement de la Constitution américaine.

48. Les détracteurs du projet d'amendement les plus virulents se comptent parmi les défenseurs des libertés publiques. Ceux-ci estiment en effet qu'une telle législation viendrait directement limiter la liberté d'expression et ne profiterait qu'aux grandes compagnies (détentrices de marques de commerce, coûteuses) au détriment des petites entreprises et des personnes privées (seulement titulaires de noms de domaine, peu onéreux). Par ailleurs, cette loi serait contraire à la politique de résolution des conflits récemment adoptée par l'*ICANN* qui prône un recours aux mécanismes alternatifs du type de l'arbitrage plutôt que des recours judiciaires jugés inadaptés à la matière[23].

B. Noms de domaine de tête nationaux : transfert de compétences au Canada (.ca) de *CDNnet* vers l'*ACEI*[24]

49. Le domaine canadien est en cours de réforme et s'inspire de la répartition de compétences réalisée entre l'*ICANN* et *NSI*. Dans cette optique, *CDNnet*, ancien organisme compétent qui gérait le domaine de façon bénévole transfère progressivement la gestion du domaine à l'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (*ACEI*, *CIRA* en anglais pour *Canadian Internet Registration Authority*).

50. En effet, suite à la proposition émise le 25 janvier 1998 par le Comité Consultatif sur le nom de domaine canadien (le CCNDC) et aux consultations publiques qui s'ensuivent, l'*ACEI* édicta le 15 septembre 1998 le "Cadre de gestion du système du nom de domaine .ca", document destiné à amorcer la réforme du domaine canadien dans son ensemble. Conformément au modèle américain, le domaine .ca sera géré par l'*ACEI* (ex : XYZ.ca) tandis que l'enregistrement des sous-noms de domaine (ex : XYZ.bc.ca) sera réalisé par les différents registraires accrédités par ce nouvel organisme.

51. Par ailleurs, à l'instar de son voisin, le domaine canadien devra permettre un large accès à ses bases de données d'enregistrement de noms de domaine, lesquelles devront être régulièrement mises à jour. Comme par le passé, l'attribution de noms de domaine au Canada fonctionnera sur le mode du "*premier arrivé, premier servi*" avec toutefois quelques tempéraments relatifs aux noms de domaine réservés et aux noms ne pouvant pas être enregistrés dans le cadre du domaine .ca.

52. Jusqu'ici les noms du domaine canadien étaient de façon impérative répartis en sous-domaines dont la complexité poussaient de plus en plus les internautes canadiens à enregistrer des noms de domaine génériques. Dans un souci de simplification et de dynamisation du domaine canadien, il est prévu que ces sous-domaines ne seront plus

obligatoires mais que chacun pourra en obtenir un s'il le souhaite et qu'il répond aux critères posés.

53. En revanche, l'un des éléments qui démarque clairement l'ACEI de l'ICANN est que, ainsi que l'affirme le *Cadre de Gestion* émis par le CCNDC, la nouvelle autorité devra agir de "manière à préserver le domaine .ca comme une ressource canadienne exploitée et gérée par des canadiens pour des canadiens". Dès lors, tant les titulaires de noms de domaine que les registraires doivent être "canadiens" pour pouvoir faire partie du domaine canadien.

III. Les modes alternatifs de résolution des conflits proposés par l'ICANN et leurs implications sur le contentieux noms de domaine c. marque de commerce

54. Dans l'optique de résoudre rapidement les cas de cybersquattage, l'OMPI et l'ICANN ont mis en place une procédure administrative uniforme et obligatoire. Les règles de fond applicables à cette procédure sont réunies dans les principes uniformes régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine génériques de tête (.com, .net, .org) adoptés par l'ICANN le 26 août 1999. Cette procédure administrative est en vigueur depuis le mois de décembre 1999. Fin février 2000, quatre-vingt-neuf cas avaient déjà été soumis au Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI[25]. Les personnes habilitées à agir devant ledit Centre sont les titulaires de marques de commerce s'estimant lésés par l'enregistrement d'un nom de domaine générique de tête par un tiers. Outre le Centre d'arbitrage de l'OMPI, compétent pour les noms de domaine de tête génériques, l'ICANN a accrédité différents organismes pour régler localement les conflits relatifs aux noms de domaine[26]. Les règles applicables devant ces entités comprennent les règles applicables devant le Centre d'arbitrage de l'OMPI complétées par leurs dispositions propres. Les développements qui suivent peuvent donc de façon générale être appliqués aux dites entités sous réserve de certaines spécificités propres à chacune.

A. Règles applicables

55. L'étude complète des règles adoptées par l'ICANN serait délicate dans le cadre du présent article mais nous pouvons néanmoins mentionner les dispositions fondamentales au règlement des litiges soumis au tribunal arbitral de l'OMPI.

1. La signification de l'action

56. La condition de signification de l'action intentée contre le défendeur doit être conforme à l'Article 2(a). Celui-ci dispose que l'OMPI doit employer tous les moyens nécessaires à la notification dudit défendeur. À défaut, sa responsabilité pourra être engagée.

57. L'application de cette disposition aux premiers cas d'espèce soumis à l'OMPI paraît cependant quelque peu surprenante : dans de nombreux cas en effet, le défendeur n'a présenté aucune défense et partant, a été considéré comme étant en défaut[27]. L'essentiel des décisions ainsi rendues par le Panel l'ont donc été sur la seule foi des allégations et moyens des titulaires de marques s'estimant lésés. Certains pourraient s'interroger sur l'efficacité des moyens de signification utilisés par l'OMPI et sur le respect du principe du contradictoire en découlant.

58. Toutefois, au vu des décisions rendues dans toutes ces affaires, la signification au défendeur a été réalisée par voie de courrier régulier, de courrier électronique et de facsimile.

Exiger plus de la part d'une procédure alternative rapide et peu coûteuse serait peut être considéré comme excessif étant donné qu'en tout état de cause, il est possible pour les défendeurs d'attaquer la décision devant les juridictions nationales compétentes.

2. Le droit applicable

59. Le droit applicable au litige est envisagé dans l'Article 15(a) qui prévoit que : "*A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any principle of law that it deems applicable*".

60. Dans la première affaire soumise à l'OMPI, l'affaire *World Wrestling*[28], la question du droit applicable a été abordée dans le sens d'une application du droit américain. En effet, il y fut affirmé que : "*since both the complainant and the respondent are domiciled in the United States, and since the United States' courts have recent experience with similar disputes, to the extent that it would assist the Panel (...) the Panel shall look to rules and principles of law set out in decisions of the courts of the United States.*"

61. De la même façon, dans l'affaire *American Vintage*, le critère du lieu d'établissement/domiciliation des parties fut considéré comme déterminant lors de la désignation du droit applicable[29], qui fut encore une fois le droit américain.

62. Tandis que dans l'affaire *World Wrestling* le registraire était situé en Australie, le registraire dans l'affaire *American Vintage* était *NSI*, incorporée en Californie. On constate ainsi que dans la détermination du droit applicable au fond du litige, apparemment effectuée en conformité avec la méthode dite "des points de contact", le lieu de situation des registraires est un critère faible tandis que celui des parties est déterminant. Cette approche nous paraît conforme aux tendances générales du droit international privé contemporain s'orientant soit vers la loi du pays où la protection est demandée en matière de contrefaçon soit vers la loi de résidence de la victime en matière délictuelle.

63. Il est cependant intéressant de souligner que mis à part le droit américain, les différents Panels ne se sont pas référés à d'autres lois. Ainsi dans l'affaire *Telsra* qui opposait le géant des télécommunications australien à une petite compagnie australienne elle aussi, l'arbitre n'a jamais fait référence au droit australien.

64. Il nous apparaît possible de déduire de ce type d'analyse que dans l'hypothèse où le demandeur (titulaire d'une marque) et le registraire sont situés dans le même état, il existe peu de chances que le Panel se prononce en faveur d'une loi tierce. Avec toute la réserve accompagnant ce type de propos, on peut penser également que le droit américain sera largement utilisé, contrairement aux lois de pays tiers.

65. On peut se demander en revanche comment serait résolu ce point si le demandeur, le défendeur et le registraire venaient à être situés dans trois États distincts. Personnellement, nous aurions tendance à opter pour la loi du lieu d'établissement de la victime du cybersquattage, l'action intentée étant de nature délictuelle.

3. Les conditions d'exercice du recours

66. L'article 4(a) est relatif aux moyens devant être soulevés par le demandeur titulaire de marque s'estimant lésé par l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Celui-ci doit prouver trois éléments :

- *“That the domain name registered by the respondent is identical or confusingly similar to a trademark or a service mark in which the complainant has rights; and*
- *that the respondent has no legitimate interests in respect of the domain name; and*
- *the domain name has been registered and used in bad faith.”*

67. Sur les deux premiers éléments de cette disposition, la confusion entre le nom de domaine et la marque du demandeur, la plupart des cas ayant donné lieu à des décisions les ont retenus sans difficulté. À titre d'exemple, dans l'affaire *World Wrestling*, le nom de domaine litigieux était “worldwrestlingfederation.com” alors que le demandeur était propriétaire des marque de commerce et marque de service (“service mark”) WORLD WRESTLING FEDERATION. La confusion potentielle était claire.

68. De la même façon, dans l'affaire *Telsra*^[30] le titulaire de nombreuses marques (la plus grande compagnie de télécoms australien) reprenant le terme TELSRA attaquait un tiers (introuvable), faisant affaire sous le nom de “*Nuclear Marshmallows*” et ayant enregistré le nom de domaine “telsra.org”. L'arbitre examina successivement les deux premiers cas d'ouverture pour affirmer que le nom de domaine litigieux prêtait clairement à confusion avec les différentes marques du demandeur. Par ailleurs, l'absence de droit ou intérêt du défendeur dans le nom de domaine fut établi par le fait que (a) le mot TELSRA est un mot inventé ce qui implique que quiconque l'utiliserait le ferait forcément dans un but de nuire à la société *Telsra* et que (b) le demandeur n'a jamais licencié ou autorisé le défendeur à utiliser ses marques ou à les incorporer dans des noms de domaine. Cela est conforme aux jurisprudences traditionnelles relatives à la protection par marque de commerce de mots inventés comme *Exxon*, *Mobil* ou *IBM*.

69. Sur le second élément devant être prouvé par le demandeur, l'absence de droits ou d'intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux de la part du défendeur, on peut se référer à l'affaire *Nabisco*^[31] dans laquelle le “cybersquatteur” alléguait notamment que le nom de domaine “bettercheddars.com” pourrait correspondre au site d'une société productrice de cheddar dans le Wisconsin...

70. La troisième condition contenue dans l'article 4(a) fait en général l'objet d'une analyse nettement distincte dans les sentences rendues sous l'égide de l'OMPI, nous lui consacrerons donc un paragraphe propre.

4. La mauvaise foi du défendeur

71. L'Article 4(b) quant à lui identifie certaines circonstances permettant d'établir la mauvaise foi du défendeur lors de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine litigieux, celles-ci n'étant pas limitatives.

72. Ainsi, *“For the purpose of Paragraph 4.a.3, the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:*

- 1. circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of the complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name*^[32]; or

2. you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged a pattern of such conduct; or

3. you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

4. by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”

73. Dans la plupart des décisions rendues, la difficulté tenait à la détermination de la mauvaise foi du défendeur dans l'enregistrement ET dans l'utilisation du nom de domaine. Pour illustrer cette double exigence on peut se référer à l'affaire *Telsra*[33], dans laquelle le Panel arriva aux affirmations suivantes :

1.- sur la mauvaise foi lors de l'enregistrement : le défendeur n'exerçait aucune activité (commerciale ou sans but lucratif) sur le territoire australien, il avait tout fait pour dissimuler sa véritable identité et la compagnie TELSRA et ses marques de commerce sont notoires en Australie. Il était donc clair que *Nuclear Marshmallows* avait enregistré "telsra.org" de mauvaise foi.

2.- sur la mauvaise foi lors de l'utilisation du nom de domaine : le nom de domaine ne correspondait à aucun site web ou à une quelconque présence en ligne indiquant un processus de constitution d'un site utilisant ledit nom. Ici, ce qui semblait délicat était le fait que le défendeur n'avait à aucun moment proposé de vendre, louer ou transférer à titre onéreux le nom de domaine au demandeur ou à l'un de ses concurrents. Aucune action n'avait donc été entreprise par le défendeur et la question se posait donc de savoir si une omission pouvait constituer le critère nécessaire de mauvaise foi dans l'utilisation du nom de domaine litigieux. À cela, le Panel répondit par l'affirmative en décidant que : "(...) *the concept of a domain name being used in bad faith is not limited to a positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.*"

74. Pour établir la mauvaise foi du défendeur à ce niveau, la Panel décida que la détention passive d'un nom de domaine devait être confortée par un certain comportement du défendeur. Cette dernière composante fut déduite des circonstances suivantes :

- la marque de demandeur jouissait d'une forte réputation et était largement connue ;
- le défendeur ne rapportait aucune preuve d'une utilisation de bonne foi, réelle ou projetée, du nom de domaine ;
- le défendeur a agi de façon à dissimuler sa véritable identité ;
- il avait également fourni de faux renseignements lors de l'enregistrement du nom de domaine.

75. Partant, le Panel considéra que : "(...) *it is not possible to conceive of any plausible actual or contemplated active use of the domain name by the Respondent that would not be*

illegitimate, such as being a passing off, an infringement of consumer protection legislation, or an infringement of the Complainant's rights under trademark law."

5. Les moyens de défense

76. Pour prouver ses droits ou intérêts légitimes dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux, le défendeur doit se conformer à l'article 5. Celui-ci dispose que : *"Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4.a.1. :*

1. before any notice to you of the dispute, your uses of or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods and services; or

2. you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or

3. you are making a legitimate non-commercial or fair use of the domain name, without intent for a commercial gain misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue."

B. Bilan : nécessité de coordination entre les différents registres et émergence d'un nouvel ensemble normatif

1. Nécessité de coordination des différents registres ?

77. Ainsi qu'en témoignent les précédents développements, la matière des noms de domaine est aujourd'hui au cœur d'un vaste débat et d'un large mouvement de réforme en Amérique du nord. Dans le conflit les opposant aux marques de commerce, les noms de domaine se voient à présent réglementés par les registraires eux-mêmes, selon une répartition de compétence particulière. L'*ICANN-NSI* prend en charge les noms de domaine de tête génériques tandis qu'au Canada, l'*ACEI* gère les noms de domaine de tête nationaux. Les tribunaux judiciaires n'interviennent qu'en appel des décisions arbitrales et on peut estimer qu'avec le développement des décisions arbitrales leur rôle devrait se réduire au cours des prochaines années.

78. On a également vu à quel point l'enregistrement d'un nom de domaine créant une confusion avec une marque de commerce préexistante pouvait être préjudiciable. Mais concrètement, dans l'hypothèse où une marque déposée au Canada empêche l'enregistrement d'un nom de domaine canadien par un tiers, que faire si ce dernier enregistre le même nom de domaine aux États-Unis auprès de *NSI* ? Afin d'éviter une multiplication des recours, ne serait-il pas souhaitable que le dispositif des recours engagés devant le registraire canadien ait autorité de chose jugée devant *NSI* et les autres registraires nationaux et qu'ainsi soit organisée une véritable "circulation internationale" des décisions ?

79. Ce type de proposition serait à même de satisfaire les titulaires de grandes marques de commerce qui seraient alors prémunis contre tout risque de contrefaçon. Ainsi que l'ont souligné les détracteurs de l'*Anticybersquatting Act*, une telle mesure favoriserait, parfois abusivement, les grandes compagnies qui pourraient alors bloquer tout enregistrement de nom de domaine considéré par un registraire comme contrefacteur. En allant chercher la décision qui leur serait la plus favorable (dans le pays où leur marque de commerce aurait été enregistrée ou ailleurs), elles pourraient littéralement empêcher toute compagnie d'adopter un

nom de domaine similaire. Cette possibilité de "forum shopping" attribuée aux plus puissants est l'un des dangers les plus symptomatiques d'une telle coordination des registres. Cela met en évidence la question du caractère transnational des noms de domaine face aux marques de commerce régionales.

80. De la même façon, il est permis de s'inquiéter sur les dérives possibles de la suprématie des grosses entreprises sur l'Internet lorsque l'on s'intéresse aux plaintes récemment déposées en la matière. Ainsi que le dénonce, un journaliste du quotidien français *Libération*, certains recours apparaissent abusifs^[34]. Récemment en effet, la compagnie *Leonardo Finance*, qui gère un site de rencontre entre investisseurs et entrepreneurs, a déposé plainte en France contre une association appelée *Leonardo* et regroupant des artistes venus des quatre coins du globe. Le moyen invoqué par le plaignant serait que les moteurs de recherche répondent à la requête "Leonardo" par ces deux sites... Face à un tel risque de recours abusifs de nature à bloquer le développement de l'Internet et de tous les espoirs que sa création ont pu susciter (une nouvelle économie du savoir ?...) toute possibilité de renforcer la puissance des titulaires de marques au delà de ce qui est légitime nous apparaît sujet à discussion.

2. Le régime juridique des noms de domaine : émergence d'un nouvel ensemble normatif ?

81. On l'a vu, les sources du droit des noms de domaine et la résolution des conflits les opposant aux marques de commerce sont variées : organisations internationales, sociétés privées, Gouvernements, assemblée législative... Pour le juriste habituellement confronté au droit positif "classique", les normes développées en matière de noms de domaine ainsi que leurs processus d'élaboration peuvent paraître surprenants.

82. Concrètement en effet, on remarque que, si les gouvernements nationaux commencent à prohiber certains comportements en la matière (voir le *Anticybersquatting Act* américain), la majorité des règles est aujourd'hui issue des organismes responsables de la gestion des différents domaines sous l'impulsion initialement donnée par l'*OMPI*. Le problème se pose alors d'évaluer l'autorité normative de cette nouvelle réglementation; comment en effet comprendre que les principes traditionnels du droit des marques se trouvent remis en cause par des décisions prises par l'*ICANN*, la *NSI*, l'*ACEI* ou tout autre registraire ?

83. On pourrait penser que ce phénomène s'explique par le spécificité de la matière des noms de domaine (et de l'Internet plus généralement) qui nécessiterait en soi un mode de réglementation souple et surtout adapté aux besoins de la pratique pour pouvoir prétendre à une certaine efficacité.

84. Toutefois, après avoir envisagé les premières décisions rendues sous l'égide de l'*OMPI*, la remise en cause des principes traditionnels du droit des marques par le phénomène des noms de domaine ne nous semble pas évidente. En effet, ainsi que nous avons pu le constater, toutes les décisions rendues dans les affaires de cybersquattage l'ont été en faveur des titulaires de marques. Si l'on peut souligner le nombre important de cas dans lesquels les prétendus cybersquatteurs ont été considérés comme étant "en défaut", il n'en demeure pas moins que le raisonnement suivi est cohérent et qu'il en résulte une forme de soumission des noms de domaine au droit des marques.

85. Ainsi que le démontre un article récent, les noms de domaine ne sont pas assimilables aux marques de commerce (elles pourraient cependant être considérées dans certains cas comme des marques de *common law* ou "marques d'usage"). En effet, tandis que la marque a un rayonnement national et est marquée par le principe de spécialité, le nom de domaine, lui, est mondial et couvre tout type d'activité. De plus, si l'enregistrement d'une marque suppose un examen juridique préalable quant à sa validité, l'enregistrement du nom de domaine n'implique que de simples formalités administratives^[35].

86. La protection accordée par l'enregistrement des marques de commerce se justifie précisément par ce dernier aspect (et par les coûts y afférant ?) qui comporte un véritable processus de vérification de la véracité des informations transmises. En l'état actuel du droit positif, comme toujours lors des tentatives d'encadrement de phénomènes récents, les noms de domaine ne nous paraissent pas aptes à raisonnablement battre en brèche les concepts de propriété intellectuelle du droit des marques. Aujourd'hui, les seules voies qui semblent s'offrir hors de tout doute à ceux qui souhaitent protéger leurs noms de domaine consistent en 1) la protection par droit d'auteur du nom dans certains pays et 2) l'enregistrement de ce nom de domaine comme marque de commerce, ceci en vue d'assurer la plus grande protection possible.

Lex Electronica volume 6, numéro 1 (printemps 2000)

Notes

* LL.B, LL.M, DEA, Ph D., avocat aux barreaux de Paris et du Québec, du Cabinet Franchi & Associés, email : franchi@sympatico.ca. L'auteur tient à remercier chaleureusement Mlle Elisa Henry, L.L.M., D.E.A, pour sa collaboration à la préparation et à la rédaction de cet article. Cependant, les opinions exprimées dans cet article sont strictement propres et personnelles à leur auteur et n'engagent que lui.

[1] Cet article sera publié dans les actes de la 11^{ème} édition des Journées Maximilien-Caron, à paraître au courant de l'année 2000 aux éditions Thémis, Montréal.

[2] La problématique des noms de domaine avait cependant déjà fait l'objet d'analyses lors de sa confrontation au droit des marques. Voir notamment sur ce point : Pierre-Emmanuel MOYSE, "Les noms de domaine, un pavé dans la marque", *Cahiers de propriété intellectuelle*, vol. 9, n° 3, p. 425s, disponible également sur le serveur de l'Université de Montréal : http://www.droit.umontreal.ca/faculte/cees/doc/moyse_01.html.

[3] OMPI, Rapport concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, 30 avril 1999. en ligne : <http://www.wipo2.org/> [ci-après : *Rapport de l'OMPI*].

[4] *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée par L.C.1990, ch.14 ; ch.20 ; 1992, ch.1 ; 1993, ch.15 ; ch.44 ; 1994, ch.47 ; 1995, ch.1 ; 1996, ch.8. (ci-après *Loi sur les marques de commerce*).

[5] Cette remarque vaut également pour le droit américain, spécialement le *Lanham Act* (15 USC 1125).

[6] Pierre TRUDEL (Dir.), *Droit du Cyberespace*, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p.17-21.

[7] *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc.*, 985 F.Supp.949 (C.D. Cal.1997) ; annonce sur le bulletin E-Law n°14-15, Lionel THOUMYRE, "Affaire Lockheed. c. Network Systems Inc", *Juriscom.net*, <http://www.juriscom.net/actu/achv/elaw/e-law15-16.htm#5>.

[8] *Academy of Motion Picture Arts and Science v. Network Solutions Inc.* 989 F.Supp. 1216 (C.D. Cal.1997).

[9] *Alice c. Alice*, TGI Paris, 3^{ème} Chambre, 3^{ème} Section, 23 mars 1999 : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990323.htm>>.

[10] *Hasbro Inc. c. Clue Computing Inc.*, 2 septembre 1999, Cour fédérale de district du Massachusetts, n. 97 10065 ; annonce sur le bulletin E-Law n° 13-14, Pierre-Emmanuel MOYSE, "Affaire Hasbro, Inc. c. Clue Computing Inc.", *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/actu/achv/elaw/e-law13-14.htm>>.

[11] *Microcaz c. Océanet et S.F.D.I.*, 29 juin 1999, TGI Mans, 1^{ère} Chambre : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgimans19990629.htm>> ; annonce sur le bulletin E-Law n°13-14, Lionel THOUMYRE, "Affaire Microcaz c. Océanet et S.F.D.I. ", <<http://www.juriscom.net/actu/achv/elaw/e-law13-14.htm>>.

[12] Frédéric GLAIZE et Alexandre NAPPEY : "Le régime juridique du nom de domaine en question – à propos de l'affaire Océanet", *Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, décembre 1999, également disponible sur *Juriscom.net*, 19 février 2000, <<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20000219.htm>>.

[13] *Sony France c. Serge A.*, TGI Nanterre, référé, 4 novembre 1999 : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19991104.htm>>.

[14] *AV Internet Solutions c. R. Pérez et SARL Adar Web*, T. Com. Paris, référé, 28 janvier 2000 : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tcparis20000128.htm>> ; annonce sur le bulletin E-Law n°14-15, Alexandre NAPPEY, "Affaire A.V. Internet Solution Limited c. R. Pérez et SARL Adar Web", *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/actu/achv/elaw/e-law15-16.htm#23>>.

[15] Pour une excellente étude du mouvement de réforme nord-américain, voir François-Bruno MÉNARD, "Guide portant l'obtention d'un nom de domaine au Canada", *Juriscom.net*, rapport de recherche, 9 novembre 1999, <<http://www.juriscom.net/uni/etd/02/presentation.htm>>. Note de l'éditeur : la version actualisée de ce document est disponible dans le présent numéro de *Lex-Electronica*, vol. 6, n°1, printemps 2000, <<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/menard.htm>>.

[16] *Rapport de l'OMPI*, *op. cit.*, note 3, para.39.

[17] *ibid.*

[18] *ibid*, para.105.

[19] *ibid*, para.119.

[20] *ibid*, para.147.

[21] Afin d'organiser les modifications de compétences dans la gestion des noms de domaine de tête génériques, l'ICANN et NSI ont conclu une série d'accords. Parmi eux figure le *ICANN-NSI Registry Agreement*, approved Nov. 4, 1999, signed Nov. 10, 1999, posted Nov. 10, 1999, <<http://www.icann.org/nsi/nsi-registry-agreement-04nov99.htm>>.

[22] L'intitulé exact de cette loi est : "*Anticybersquatting Consumer Protection Act*". Elle est en vigueur depuis le 29 novembre 1999 et amende le *Lanham Act* (15 USC 1125) en y ajoutant l'article

43 (d). Pour une brève analyse du projet de loi et d'intéressantes références bibliographiques, voir bulletin E-Law n°13-14, David ASSOR, "Anticybersquatting Act", *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/actu/achv/elaw/e-law13-14.htm>>.

[23] *New York Times*, 26 octobre 1999, <<http://www.nytimes.com>>.

[24] Pour plus de détails sur ce point, voir François-BRUNO MÉNARD, *op. cit.*, note 15.

[25] AFP, "OMPI : 89 cas soumis à la nouvelle procédure anti-cybersquatting", 23 février 2000, *Multimédium*, <<http://www.mmedium.com/cgi-bin/nouvelles.cgi?ld=3257>>.

[26] Ainsi par exemple au Québec, le centre d'arbitrage E-Resolution a été accrédité par l'ICANN et fournit un service de résolution en ligne des conflits. On peut consulter ses services sur le site : <<http://www.eresolution.ca>>.

[27] Voir notamment les affaires : *World Wrestling, Telsra, Big Daddy* et *Mike Pearson*. Contra : WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, *Nabisco Brands Company v. The Patron Group Inc.*, Case n° D2000-0032, <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0032.html>> [ci-après : *affaire Nabisco*].

[28] WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman*, Case n° D99-0001, <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d99-0001.htm>> [ci-après : *affaire World Wrestling*].

[29] WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, *Mary Lynch Mondich, an individual and American Vintage Wine Biscuits, Inc., a corporation c. Shane Brown, an individual making business as Big Daddy's Antiques*, Case n° D00-0004, <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0004.html>> [ci-après : *affaire American Vintage*].

[30] WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision, *Telsra Communications c. Nuclear Marshmallows*, Case n° D2000-0003. En ligne : <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0003.html>> [ci-après : *affaire Telsra*].

[31] *affaire Nabisco*, précitée, note 27.

[32] voir par exemple l'affaire *Nabisco*, précitée, note 27, où le défendeur avait enregistré les noms de domaine "wheatthins.com", "wheatworth.com", "bettercheddars.com", "harvestcrisps.com" et "milk-bone.com" et avait proposé au détenteur des marques de commerce, Nabisco, de lui en vendre trois pour 6900\$.

[33] *affaire Telsra*, précitée, note 30.

[34] Florent LATRIVE, "La dictature du ®", *Libération*, 18 février 2000, également disponible sur le serveur de *Libération*, <<http://www.liberation.com/multi/actu/20000214/20000218poing.html>>.

[35] Frédéric GLAIZE et Alexandre NAPPEY, *op. cit.*, note 12.