

AVIS

L'auteur a autorisé l'Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d'enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.

L'auteur et les coauteurs le cas échéant, conservent néanmoins la liberté reconnue au titulaire du droit d'auteur de diffuser, éditer et utiliser commercialement ou non ce travail. Les extraits substantiels de celui-ci ne peuvent être imprimés ou autrement reproduits sans autorisation de l'auteur.

L'Université ne sera aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du mémoire ou de la thèse par un tiers, y compris les professeurs.

NOTICE

The author has given the Université de Montréal permission to partially or completely reproduce and diffuse copies of this report or thesis in any form or by any means whatsoever for strictly non profit educational and purposes.

The author and the co-authors, if applicable, nevertheless keep the acknowledged rights of a copyright holder to commercially diffuse, edit and use this work if they choose. Long excerpts from this work may not be printed or reproduced in another form without permission from the author.

The University is not responsible for commercial, industrial or other use of this report or thesis by a third party, including by professors.

**Université de Montréal
et
Université de droit, d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille III**

**LA RÉGULATION DE L'INTERNET :
NOMS DE DOMAINE ET DROIT DES MARQUES
Tome I**

**par
Romain Gola**

Thèse de doctorat effectué en cotutelle

**Thèse présentée à la Faculté des études supérieures
de l'Université de Montréal
en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)
et à
la Faculté de droit et de science politique
d'Aix-Marseille III
en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit**

Octobre 2002

©Romain Gola, 2002



Université de Montréal
Faculté des études supérieures
et
Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille III
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille III

Cette thèse intitulée :
**LA RÉGULATION DE L'INTERNET :
NOMS DE DOMAINE ET DROIT DES MARQUES**

Présentée et soutenue à la Faculté
de droit et de science politique
d'Aix-Marseille III par :

Romain Gola

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Monsieur Pierre TRUDEL
Professeur à l'Université de Montréal
Directeur de recherche

Monsieur Emmanuel PUTMAN
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III
Directeur de recherche

Monsieur Ejan MACKAAY
Professeur à l'Université de Montréal
Directeur du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal
Membre du jury

Monsieur Karim BENYEKHEF
Professeur à l'Université de Montréal
Rapporteur

Monsieur le Doyen Michel VIVANT
Professeur à l'Université de Montpellier
Président-rapporteur

Monsieur le Doyen Yves POULLET
Directeur du Centre de recherche informatique et droit (CRID) à l'Université de
Namur
Examineur externe

RÉSUMÉ

Les conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce surgissent essentiellement par manque de coordination entre le système d'enregistrement des noms de domaine et celui des marques. Les marques sont enregistrées par des autorités publiques gouvernementales et les droits qui en découlent ne peuvent s'exercer que sur le territoire du pays d'origine. Le système d'enregistrement des noms de domaine, basé sur la règle "du premier arrivé, premier servi", ne connaît pas de limites géographiques et ignore le principe de spécialité propre aux marques de commerce. L'absence de lien entre ces deux systèmes a permis, l'enregistrement comme noms de domaine par des tiers, de marques de commerce de renom suscitant la confusion quant aux origines des sites. Le nom de domaine constitue un nouveau signe distinctif se situant à la frontière de la régulation technique et du contenu et représente le cadre idéal pour étudier les fondements légitimes de l'intervention du droit dans le cyberspace. En effet, le système des noms de domaine se construit autour de choix et de contraintes techniques dont les concepteurs n'imaginaient pas qu'ils deviendraient la source d'un important contentieux. Les noms de domaine, portes d'accès au réseau, font l'objet d'une tentative de régulation qui concilie les forces contraires de l'"aterritorialité" des noms de domaine, avec la "territorialité" des marques de commerce. Cette régulation repose sur la synergie entre l'architecture technique, les normes sociales, l'autoréglementation, le marché et la loi et se présente comme un laboratoire d'idées pour une définition de la régulation de l'Internet. La problématique des noms de domaine et des marques de commerce, constitue une application pratique de cette "corégulation" et amorce ainsi une évolution juridique, facteur de construction du droit sur l'Internet.

Mots-clés : Droit - Internet - Régulation - Noms de domaine - Marques de commerce

SUMMARY

Conflicts between domain names and trademarks law, mainly arise from the lack of coordination between their registration processes. The choice and registration of domain names is not subject to any formal regulation and is established on a "first-come first-serve" basis and trademarks are instead subject to a statutory system. Moreover, an important difference between trademarks and domain names is the scope of their reach. Domain names have an instantaneous transnational presence, while trademark law depends on a legislative territory. When a trademark holder wishes to establish himself on the Internet, the holder is sometimes confronted with the fact that someone has already registered a domain name using his own mark. Domain names, as new commercial identifiers, are gateways to web sites and have become one of the most contentious legal issues on the Internet. Therefore, it is of the utmost importance to study the legal interactions in cyberspace in order to find solutions on how they should be handled. The Domain Name System (DNS) is an ideal framework to do so. The current controversy over the Internet's DNS raises important questions about how the Internet should be administered and governed. A Governance, resulting from the synergy between the technical architecture, social norms, self-regulation, contracts and the law, is not unique to cyberspace. However, the conflict between domain names and trademarks clearly shows the need to search for new directions and develop policy cooperation (or regulated self regulation) in order to predict, establish and monitor the rules governing the Internet.

Keywords : Law - Internet - Regulation - Domain Names - Trademarks

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ	iii
SUMMARY	iv
TABLE DES MATIÈRES	v
ABRÉVIATIONS	xiii
INTRODUCTION	1
PARTIE I SYSTÈME DES NOMS DE DOMAINE ET DROIT DES MARQUES	33
TITRE 1 Gouvernance et géopolitique du nommage	37
CHAPITRE 1 - Régularisation technique et régulation du contenu	41
SECTION 1 - Attribution des noms de domaine	44
§1 - Contexte technique du système de nommage	46
A - Importance du nommage	47
B - Structure et fonctionnement du nommage	48
§2 - Composantes du nom de domaine	53
A - Extensions génériques	54
B - Extensions géographiques	57
C - Extensions mixtes	59
§3 - Évolution du système de nommage	61
A - Système de nommage originaire	62
B - Réforme de l'International Ad Hoc Committee (IAHC).	64
C - "Livre blanc" américain	65

SECTION 2 - Gouvernance de l'Internet à travers la création de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)	68
§1 - L'ICANN : Une organisation en cours de légitimité	70
A - Une gouvernance peu démocratique	71
1. Une légitimité contestée	72
2. Composition de l'ICANN : une évolution vers davantage de transparence	73
B - Ouverture à la concurrence du système des noms de domaine	78
§2 - L'ICANN, un nouvel organe de corégulation de l'Internet ?	83
A - De la gestion technique à la gestion du contenu	84
B - Un pouvoir à conquérir	86
1. Autorégulation	87
2. Loi et normativité étatique	88
3. Pour favoriser la corégulation : des organismes de type nouveau	88
 CHAPITRE 2 - Politique des bureaux d'enregistrement et prévention des litiges	 95
 SECTION 1 - Exigence de justification de titularité	 97
§1 - Efficacité de la régulation française : la zone ".fr", un espace de confiance	98
A. Nature juridique et normativité de la charte de nommage	99
B. Principe d'une attribution contrôlée	101
§2 - Grandes évolutions dans la politique de l'AFNIC	102
A. Évolution de la charte de nommage	102
B. Limites du système	104
 SECTION 2 - Déclaration de non-violation de droits des tiers	 107
§1 - Système d'attribution des extensions génériques ("gTLD") : politique de la NSI et de l'ICANN	107
A - Politique de résolution des conflits de la NSI : 1995-1999	108
B - Procédure administrative de règlements des conflits mis en place par l'ICANN (Uniform Dispute Resolution Policy ou URDP106)	111
§2 - Nouvelle politique d'enregistrement des extensions géographiques en ".ca"	112
A - Présentation générale	112
B - Politique de l'ACEI en matière de règlements des différends relatifs aux noms de domaine	115
 <i>Conclusion Titre 1</i>	 117

TITRE 2 - Le nom de domaine : un nouvel objet de droit	119
CHAPITRE 1 - Marques de commerce et noms de domaine : une difficile cohabitation	122
SECTION 1 - Naissance du droit à la marque	123
§1 - Acquisition du droit à la marque en droit français	124
A - Principe de l'inefficacité de l'usage	125
B - Rôle de l'usage antérieur : l'exemple du contentieux du nom des domaines	127
1. Droits acquis par la notoriété	127
2. Déchéance de la marque pour défaut d'usage	131
§2 - Acquisition du droit dans les pays de common law : l'exemple du droit canadien	133
A - Acquisition par l'usage	134
B - Le nom de domaine comme marque de commerce	137
SECTION 2 - Coexistence des marques de commerce et des noms de domaine : vers une reconnaissance partielle du principe de spécialité	139
§1 - Création de nouveaux noms de domaine	140
§2 - Rôle du contrat dans la régulation du cyberspace : les accords de coexistence entre titulaires de noms de domaine	141
A - Importance du contrat dans le cyberspace	142
B - Accords de coexistence	144
§3 - Rôle de la technique dans la prévention des conflits aux noms de domaine : l'exemple des mots-clés (<i>keywords</i>)	145
A - Impact normatif et préventif de la technique	146
B - Exemple des mots-clés (<i>keywords</i>)	147
SECTION 3 - Le nom de domaine : un nouveau signe distinctif	149
§1 - Noms de domaine et autres signes distinctifs	150
A - Nom de domaine et autres signes distinctifs en droit français	151
B - L'impossible qualification juridique du nom de domaine en droit canadien	152
C - Le nom de domaine, un nouveau signe distinctif <i>sui generis</i> ?	153
§2 - Vers la reconnaissance d'une propriété des noms de domaine ?	155
A - Réticences des jurisprudences canadienne et américaine	157

B - Jurisprudence française favorable à la reconnaissance du droit de propriété sur le nom de domaine	160
CHAPITRE 2 - Dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce	165
SECTION 1 - Déroulement de la procédure d'enregistrement	167
§1 - Conditions relatives aux qualités du signe déposé	168
A - Signes susceptibles de constituer une marque valide	169
B - Le signe doit être licite	170
§2 - Distinctivité du signe	171
A - Notion de distinctivité	172
B - Notion de distinctivité dans les environnements environnements électroniques	173
SECTION 2 - Disponibilité du signe	175
§1 - Examen administratif de la disponibilité du signe : la procédure d'opposition	176
A - Droit français	177
B - Droit canadien	178
§2 - Examen judiciaire de la disponibilité du signe	179
A - Droit français	179
B - Droit canadien	181
Conclusion Titre 2	184
 PARTIE 2 RÈGLEMENT DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RÉSOLUTION DES CONFLITS	186
TITRE 1 Contentieux judiciaire des noms de domaine	189
CHAPITRE 1 - Jurisprudence des tribunaux ordinaires	191
SECTION 1 - Qualification des actes de contrefaçon	192
§1 - Appréciation de la contrefaçon en droit français	193
A - Actes interdits sans exigence de risque de confusion	193
B - Actes interdits avec exigence d'un risque de confusion	195
1. Affaire "Celio" : une application rigoureuse du principe de spécialité	196

2. Affaire "Ze bank" et application partielle du principe de spécialité	198
§2 - Qualification de la contrefaçon en droit canadien	203
A - Contrefaçon d'une marque enregistrée par un nom de domaine	203
B - Appréciation du critère de confusion (<i>likelihood of confusion</i>)	204
SECTION 2 - Rôle complémentaire de l'action en concurrence déloyale	211
§1 - Action en concurrence déloyale en droit civil : l'exemple de la France et du Québec	212
A - Appréciation de la faute	213
B - Évaluation du préjudice	217
§2 - Sanction de l'acte commercial déloyal dans les provinces de common law : l'action en <i>passing-off</i>	220
A - Appréciation de l'action en <i>passing-off</i>	221
B - Affaire PEINET Inc. c/O'Brien	223
SECTION 3 - Parasitisme et dépréciation de l'achalandage	227
§1 - Renouveau du parasitisme en droit français	228
A - Parasitisme appliqué aux noms de domaine	230
B - Consécration légale du parasitisme : l'article L. 713-5 du CPI	232
§2 - " <i>Federal Trademark anti dilution Act</i> " en droit américain et article 22 de la LMC	237
A - " <i>Federal anti dilution Act</i> "	238
B - Article 22 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> (LMC)	242
CHAPITRE 2 - Jurisdiction et droit applicable dans les environnements électroniques : l'exemple du droit des marques et des noms de domaine	245
SECTION 1 - Problèmes de juridiction posés par les environnements électroniques	247
§1 - Détermination de la loi applicable	248
§2 - Détermination de la juridiction compétente	253
A - Principes d'attribution et d'exercices de la Juridiction	253
1. Compétence juridictionnelle en droit français et européen	255
2. Compétence juridictionnelle en droit canadien	257
3. Compétence juridictionnelle en droit américain	259

a) "General Jurisdiction"	260
b) "Specific Jurisdiction"	260
B - Illustration jurisprudentielle de la compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux noms de domaine : vers l'élaboration d'un nouveau critère de rattachement fondé sur la focalisation	262
1. La jurisprudence française ou l'omnipotence du juge	263
a) Affaire "Yahoo !"	264
b) Affaire "Payline"	268
2. La jurisprudence nord-américaine : un exercice raisonnable de la compétence sur les activités électroniques	270
a) Illustration de la focalisation en droit américain : l'affaire "Zippo dot. com. Inc."	271
b) Illustration de la focalisation en droit canadien : l'affaire "Braintech v. Kostiuk"	273
c) Insuffisances de la jurisprudence "Zippo"	276
3. Vers la reconnaissance internationale du critère de focalisation (targeting test)	279
a) Travaux des organisations internationales	279
b) Limites du critère de focalisation	281
SECTION 2 - Réaménagement du domaine juridictionnel étatique	283
§1 - Harmonisation des législations	285
A - Nécessité d'une protection internationale : l'exemple du droit des marques	286
1. Convention de l'Union de Paris (CUP)	286
2. Système de Madrid	288
3. Marque communautaire	289
B - Stratégies de protection de la marque de commerce dans le cyberspace	290
C - Limites de l'harmonisation des législations	294
§2 - Création d'une organisation internationale pour réguler le cyberspace : l'exemple contesté de l'ICANN	299
<i>Conclusion Titre 1</i>	304

TITRE 2 - Modes complémentaires de résolution des litiges dans le cyberspace : la procédure administrative de règlement de conflits élaborée par l'ICANN	306
CHAPITRE 1 - Mécanismes complémentaires de règlements des conflits	309
SECTION 1 - Présentation générale	310
§1 - Appellation et définition	310
§2 - Typologie des modes complémentaires de règlement des conflits	312
A - Médiation, conciliation et négociation	313
B - Arbitrage	315
SECTION 2 - Mécanismes complémentaires de résolution des conflits au service des nouvelles technologies de l'information	318
§1 - Utilité des méthodes complémentaires de résolution de conflits	319
A - Contribution potentielle des nouveaux outils de communication au développement des méthodes complémentaires de résolution des conflits	320
B - Premières expériences de cyber-justice	323
1. "Virtual Magistrate "	324
2. "Cybertribunal" de l'Université de Montréal	325
§2 - Mécanismes développés sur Internet : l'exemple du projet ECODIR (<i>Electronic Consumer Dispute Resolution</i>)	326
A - Champ d'application	327
B - Mode de fonctionnement	328
CHAPITRE 2 - Modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine	333
SECTION 1 - Nature juridique et champ d'application de l'<i>Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)</i>	334
§1 - Nature juridique de l'UDRP : une expertise conventionnelle	335
§2 - Une procédure obligatoire mais non exclusive	339
A - Caractère obligatoire de la procédure	339
B - Possibilité de recours aux Tribunaux	340

1. Détermination de la juridiction compétente	341
2. Compétence exorbitante du droit commun issu de l'"Anticybersquatting Consumer Protection Act" (ACPA)	342
SECTION 2 - Déroulement de la procédure	344
§1 - Dépôt d'une plainte	345
§2 - Appréciation des conditions d'admission d'une plainte	348
A - Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque sur laquelle le requérant a des droits	349
1. Marques d'usage	350
2. Reproduction d'une marque	352
B - Le déposant du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache	354
C - Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi	359
1. Notions d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi	359
2. Critères de la mauvaise foi	361
§3 - Opportunité de recourir à la procédure en ligne	363
A - Réalité des justifications de la procédure	363
1. UDRP et risque de Forum shopping	364
2. La fin de la compétence des tribunaux judiciaires ?	366
a) Pouvoirs du juge des référés et contentieux des noms de domaine	366
b) Injonction interlocutoire au Canada	369
B - Harmonisation des décisions et culture juridique	372
 <i>Conclusion Titre 2</i>	 375
 CONCLUSION GÉNÉRALE	 377
ANNEXE 1	386
ANNEXE 2	393
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	407
INDEX ALPHABÉTIQUE	447

ABRÉVIATIONS

A

ABA	American Bar Association
ACPA	Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act
ACEI	Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet
ADPIC	Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ADR	Alternative Dispute Resolution
AFDIT	Association française de droit de l'informatique et de la télécommunication
AFNIC	Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
Arch. phil. droit	Archives de philosophie du droit
AJDA	Actualités Juridiques, Droit Administratif
APNIC	Asia-Pacific Network Information Center
ARPANET	Advanced Research Project Agency Network
Art.	article
ASO	Address Supporting Organization

B

B.C.C.A	British Columbia Court of Appeal
B.C.S.C	British Columbia Supreme Court
Bull. civ. I, II, III	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (première, deuxième, ...chambre civile)

C

CA	Cour d'appel
Cass.	Cour de cassation
C.c.Q	Code civil du Québec
C.cr.	Code criminel
ccTLD	Country Code Top Level Domain ou extensions géographiques
C.D. Cal.	District Court for the Central District of California
C.E.D.H	Cour Européenne des Droits de l'Homme
C.F.	Recueil des arrêts de la Cour fédérale du Canada
C.F.A	Cour fédérale (appel)
C.I.P.R	Canadian Intellectual Property Review
CJCE	Cour de Justice des Communautés européennes

CNIL	Commission Nationale Informatique et Libertés
CNUDCI	Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International
COB	Commission des Opérations de Bourse
Comp.	Comparer
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
CPR	Canadian Patent Reporter
CRDP	Centre de Recherche en Droit Public
CRTC	Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes
C.S	Cour Supérieure
CUP	Convention d'Union de Paris
D	
D.	Recueil Dalloz
dir.	sous la direction de
D.I.T	Droit, Informatique et Télécoms
DNS	Domain Name system
D.T.A	Revue de Droit des Technologies Avancées
E	
ECODIR	Electronic Dispute Resolution
éd.	édition
EDI	Échanges de Données Informatisées ou Electronic Data Interchange
E.D.N.Y	District Court for the Eastern District of New York
E.D.Pa	District Court for the Eastern District of Pennsylvania
E.D.Va	District Court for the Eastern District of Virginia
E.R	English Reports
Expertises	Expertises des systèmes d'information
F	
F.C.C	Federal Communication Commission
F.C.T.D	Federal Court Trial Division
Fox Pat. Cas.	Fox's Patent, Trade Marks, Design & Copyright Cases
G	
GAC	Government Advisory Committee
<i>Gaz. Pal.</i>	Gazette du Palais
gTLD	generic Top Level Domain ou extensions génériques
http	Hypertext Transfert Protocol

I

IAB	Internet Architecture Board
IAHC	International Ad hoc Committee
IANA	Internet Assigned Number Authority
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IETF	Internet Engineering Task Force
INRIA	Institut National de Recherche en Informatique et en Automatismes
InterNIC	Internet Network Information Center
INTERPOL	Organisation internationale de police criminelle
ISO	International Standards Organization ou Organisation Internationale de Normalisation
ISOC	Internet Society
I.R	Information rapide

J

JCP éd. G.	Semaine juridique
JCP éd. E.	Juris-Classeur Périodique, édition Entreprise
JDI	Journal du Droit International (Clunet)
J.E	Jurisprudence Express
JO	Journal Officiel de la république française
JOCE	Journal de la Communauté européenne

L

LMC	Loi sur les Marques de Commerce (Canada)
L.Q	Lois du Québec
L.R.C	Lois Refondues du Canada
L.R.Q	Lois Refondues du Québec

N

NAF	National Arbitration Forum
NCPC	Nouveau Code de Procédure Civile
N.D. Cal.	District Court for the Northern District of California
N.D. Ill.	District Court for the Northern District of Illinois
N.D. Tex	District Court for the Northern District of Texas
NSF	National Science Foundation
NSI	Network Solutions Inc.
N.Y.S	New York Supplement
N.Y Sup.Court.	New York Supreme Court Reports

O

OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économique
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
ONCA	Ontario Court of appeal
ONU	Organisation des Nations Unies
O.P.I.C	Office de la Propriété Intellectuelle
O.R	Ontario Reports

P

PIBD	Propriété industrielle- Bulletin Documentaire
PSO	Protocol Supporting Organisation
PTO	Patent and Trademark Office
PUF	Presses Universitaires de France

Q

Q.B	Queen's Bench
-----	---------------

R

R.C.S	Recueil des arrêts de la Cour Suprême
RDAl	Revue de Droit des Affaires Internationales
RDPI	Revue de Droit de la Propriété Intellectuelle
Rec. Jur.CJCE	Recueil de la jurisprudence de la CJCE
Réf.	Ordonnance de référé
Rev. crit. DIP	Revue critique de droit international privé
RIPENCC	Réseaux IP Européens- Network Coordination Center
RFC	Request for Comments
RIDA	Revue Internationale du Droit d'Auteur
R.J.Q	Revue de Jurisprudence du Québec
R.J.T	Revue Juridique Thémis
RTDCom.	Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique

S

Sask Q.B.	Saskatchewan Queen's Bench
S.C.R	Supreme Court Reports
Somm. Comm.	sommaires commentés

T

TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
T. com.	Tribunal de commerce de ...
TGI	Tribunal de Grande Instance de ...
TLD	Top-level domain

U

UDRP	Uniform Dispute Resolution Policy
UIT	Union Internationale des Télécommunications
URL	Uniform Resource Locator
U.S.	United States Supreme Court Reports
U.S.C.	United States Code
U.S.P.Q.	United States Patent Quarterly
U.S. Dist.	United States District Courts 2 nd , 3 rd , 4 th series

V

Va. Supr. Court	Supreme Court of Virginia
-----------------	---------------------------

W

W3 ou WWW	World Wide Web
W.D. Wa	District Court for the Western District of Washington
W.D. Pa.	District Court for the Western District of P

INTRODUCTION

*"It is a battle for the soul of the Internet (...). The current controversy over the Internet's Domain Name System (DNS) raises important questions about how the Internet, as a decentralized, global medium, should be administered and governed"*¹.

McDonald's le géant de la restauration rapide, s'est retrouvé face à un obstacle imprévu lors de la création de son site Web. Le nom de domaine "www.mcdonalds.com"² avait déjà été déposé par un particulier. Heureusement pour McDonald's, l'usurpateur en question était un journaliste de la revue informatique "*Wired Magazine*"³, Joshua Quittner, dont la motivation était uniquement de révéler les dérives des modalités d'attribution de noms de domaine reposant sur la règle du "*premier arrivé, premier servi*". Suite à des tractations, le

¹ R. C. OWENS, Directeur du "Center for Innovation Law and Policy" de l'Université de Toronto (<http://www.innovationlaw.org>) : "C'est une lutte pour préserver l'esprit de l'Internet (...). L'actuelle controverse portant sur les noms de domaine soulève d'importantes questions sur la façon de gérer et de réguler l'Internet : médium mondial et décentralisé" (traduction libre). Entrevue réalisée par l'auteur, le 15 novembre 2001 (Université de Toronto).

² Les adresses de sites web sont plus connues sous la dénomination "noms de domaine" (*domain names*). Ceux-ci permettent une mémorisation et une identification plus faciles du site disponible sur le réseau.

³ J. QUITTNER, "Billions Registered : Right Now, There Are No Rules to Keep You From Owning a Bitchin Corporate Name as Your Own Internet Address", (octobre 1994) *Wired Magazine*, p. 50, en ligne sur <http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds.html>. [Consulté le 20 juillet 2002] : Plusieurs articles ont rapporté ce conflit, notamment G. Andrew BARGER, "Cybermarks : A Proposed Hierarchical Modeling System of Registration and Internet Architecture for Domain Names", (1996) vol. 29 *J. Marshall Law Review*, p. 623-632 ; D. L. BURK, "Trademarks Along the Infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks", (1995) vol. 1 *Richmond Journal of Law and Technology* p. 235-238. En ligne également <http://www.richmond.edu/jolt/v1i1/burk.html> [Consulté le 20 juillet 2002] ; K. SUTHERLIN DUEKER, "Trademark Law Lost in Cyberspace : Trademark Protection for Internet Adresses", (1996) vol. 9 *Harvard Law Journal & Technology*, p. 483-502.

journaliste accepta de céder l'adresse en échange d'un modeste don de 3500 dollars en faveur d'une école de New York. Si pour Joshua Quittner l'intérêt était d'ordre social, d'autres exemples démontrent l'intérêt essentiellement mercantile de cette pratique. Ainsi, plusieurs entreprises ont intenté des poursuites contre des particuliers qui s'étaient appropriés des noms de domaine désignant leurs marques de commerce ou leurs noms commerciaux. Ce fut aussi le cas pour la compagnie Avon⁴, ou encore le constructeur automobile Porsche⁵. Au-delà du caractère anecdotique de ces exemples se cache peut être l'une des clefs du problème de la régulation de l'Internet. En effet, l'univers de l'Internet repose en grande partie sur les noms de domaine, éléments essentiels du réseau et les récents bouleversements qui ont touché ceux-ci, auront probablement des répercussions importantes d'ici peu de temps.

1 - Les aspects juridiques des noms de domaine, étaient jusqu'à présent étudiés par de nombreux auteurs, comme une composante d'un tout : le droit de l'Internet⁶. L'objet de cette étude est d'en faire un sujet à part entière. Il ne sera pas question de l'Internet en général et de son droit en particulier. L'heure n'est plus aux

⁴ Sur l'affaire "Avon" voir E. RONY & P. RONY, *The Domain name Handbook*, , Lawrence (Kansas, USA), Editions, R&D Books, 1998, p. 330-332. Carnetta Wong Associates a enregistré le nom de domaine "avon.com". Avon a intenté une poursuite en justice pour divers motifs, notamment en concurrence déloyale et violation de marque de commerce. (*Avon v. Carnetta Wong Associates*, [1996], n°CV 96-0451 E.D.N.Y).

⁵ E. RONY & P. RONY, *The Domain name Handbook*, p. 433-436 *Id.* Sont concernés des sites tels que "porschelist.com" ou "porsch.com". Les exploitations innombrables en cause n'étaient pas strictement concurrentielles, car les produits offerts et les services proposés allaient du site pornographique à l'amicale des amateurs de 911 et 944. (*Porsche Cars North America, Inc. V. Chen*, [1996], n° 96-CV-1006 E.D.Va.).

⁶ On citera notamment, P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, Montréal, Éditions Thémis, 1997 ; M. GEIST, *Internet Law in Canada*, North York, Ontario, Éditions Captus Press, 2^{ème} éd. 2001 ; D. ISENBERG., *The GigaLaw to Internet Law*, New York, Éditions Random House, 2002; L. EDWARDS, C. WAELDE, *Law & the Internet*, Portland, (Oregon, USA), Éditions Hart, 2000 ; G.SMITH, *Internet Law and Regulation*, Londres, Éditions Sweet and Maxwell (2001); T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'Internet et de la société de l'information*, Bruxelles, Édition Larcier, 2001 ; A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRAYSSINET, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, Paris, Editions PUF, 2001 ; M. VIVANT, C. LE STANC, L. RAPP, M. GUIBAL, *Lamy Droit de l'informatique*, Paris, Editions Lamy, 2001 ; Y.POULLET, R.QUECK, "En conclusion-Le droit face à Internet", in *Cahiers du CRID* n°12, Namur, Editions Story Scientia, p. 231.; C. MARSEILLE et M. SHEEHAN, *Lois sur le commerce électronique au Canada et documents connexes*, Toronto, Éditions Butterworths, 2002; L. BOCHURBERG, *Internet et commerce électronique*, Paris, Encyclopédie Delmas, 2^{ème} éd. 2001 ; C. FERLAL-SCHUHL, *Cyberdroit*, Paris, Éditions Dunod, 3^{ème} éd. 2002 ; A. BENSOUSSAN , *Internet aspects juridiques*, Paris, Éditions Hermès, 1997; O. ITEANU, *Internet et le droit. Aspects juridiques du commerce électronique*, Paris, Éditions Eyrolles, 1996.

généralités, il est temps d'entrer dans les ramifications de cette spécialité. Cette branche n'est pas négligeable : il s'agit du premier poste contentieux de l'Internet⁷. Plus de trois mille décisions rendues par les institutions administratives de règlement⁸, des procès dans le monde entier et plus d'une centaine de décisions de jurisprudence lui sont déjà consacrés en France⁹. On ne compte plus les détenteurs de marques de commerce pris en otage sur le réseau par un réservataire plus rapide que leur titulaire légitime et victimes de ce que l'on appelle le *cybersquatting*¹⁰.

2 - La multiplication des conflits, a conduit l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à élaborer avec l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)¹¹ un mécanisme de règlement extra-judiciaire des litiges concernant l'usage abusif d'un nom de domaine plus connu sous le nom de l'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Le processus qui se met en place semble préfigurer une nouvelle approche des négociations internationales relatives à l'Internet et au commerce électronique, susceptible de s'appliquer à d'autres contextes. Le système des noms de domaine et son contentieux représentent à ce

⁷ D. CABELL, "World standard set for key Internet disputes", (hiver 2000). *Dispute Resolution Magazine*, American Bar Association section of Dispute Resolution, p. 12 : "One of the most active areas of litigation involving the Internet has been generated by the conflict between trademark law and domain names".

⁸ *Infra*, partie 2, titre 2, sur les modes complémentaires de résolution des litiges dans le cyberspace : la procédure administrative de règlement des conflits de l'ICANN.

⁹ O. ITEANU, "L'ICANN, un exemple de gouvernance originale, ou un cas de *law intelligence* ?", (avril 2002) *expertises*, p. 132. "Pour la France, de décembre 1995, date d'apparition du réseau Internet dans la sphère judiciaire, à août 1999, on recensait cent décisions judiciaires publiées concernant le "droit de l'Internet" dont plus d'un tiers concernaient les seuls noms de domaine (...). Au cours de l'année 2000, on estimait même que les procès portant sur des noms de domaine représentaient environ la moitié des affaires judiciaires intéressant l'Internet". Sur la jurisprudence relative aux noms de domaine en France, voir le site "legalis.net", rubrique droit des marques, en ligne sur <http://www.legalis.net/> ; au Canada, *Canadian Internet Law Resource Page*, rubrique *domain names* en ligne sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/cilrp.html> et aux États-Unis voir le site *Domain name law reports* en ligne sur <http://www.dnlr.com/>. [Sites web consultés le 7 juin 2002].

¹⁰ Le *cybersquatting* se définit généralement par ses caractéristiques qui sont au nombre de trois. Il s'agit, d'une part, de l'enregistrement d'un nom de domaine identique ou prêtant à confusion avec une marque, alors que, d'autre part, le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'encontre de cette marque. Enfin, ce nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le cas le plus connu qui caractérise le *cybersquatting* est celui de l'individu qui enregistre un nom dans le but de le céder à prix fort au propriétaire d'une marque. Cependant, d'autres agissements ont été décelés et qualifiés comme tels, comme par exemple le fait d'enregistrer un nom de domaine dans le but d'en priver d'utilisation son concurrent.

¹¹ Cet organisme est chargé de la gestion des noms de domaine, *infra*, partie I.

jour, le modèle le plus abouti en matière de régulation du réseau et constituent le cadre idéal pour étudier les fondements légitimes de l'intervention du droit dans le cyberspace¹².

Afin de mieux comprendre les enjeux liés au contentieux des noms de domaine, il convient tout d'abord de définir la notion de régulation et de réglementation, avant de s'attacher à l'étude des rationalités sous-tendant le droit dans le cyberspace.

1) Régulation et réglementation

3 - L'analyse des techniques de réglementation vise à identifier les diverses possibilités qui s'offrent pour mettre en œuvre les politiques de régulation des environnements électroniques. Le cyberspace semble échapper à plusieurs types de réglementation, ce qui ne signifie pas qu'il soit exempt de régulation.

La notion de régulation a d'abord été utilisée dans différentes disciplines scientifiques. Elle désigne généralement le "*processus par lequel le comportement d'un système perçu complexe, est maintenu ou ajusté en conformité à quelques règles ou normes*"¹³. Il faut toutefois noter que le concept de régulation est ambigu et peut

¹² Sur la notion de cyberspace, J.-C. GUEDON, *La planète cyber Internet et cyberspace*, Paris, Editions Gallimard, Coll. "Découvertes", 1996, n° 280. On convient généralement que le mot "*cyberspace*" (cyberspace en français) a été introduit dans le langage par l'auteur William Gibson dans son roman *Neuromancien*. Le "cyberspace", appelé aussi "infosphère" est l'espace virtuel des ordinateurs tous reliés en réseaux, qu'explorent les "cybernautes", et dont les systèmes nerveux sont directement branchés sur ces derniers grâce à une prise fixée sur leur crâne. Toutefois, l'expression est désormais utilisée dans un sens beaucoup moins péjoratif pour désigner l'espace qui paraît résulter des raccordements entre une multitude d'ordinateurs et autres outils informatiques. Voir B. COTTON et R. OLIVER, *The Cyberspace Lexicon, an illustrated dictionary of terms from multimedia to virtual reality*, London, Editions Phaidon Press, 1994, p. 54.

¹³ A.-J. ARNAUD (dir.), *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, Paris, Editions L.G.D.J., 2^{ème} éd. 1993, p. 521. voir aussi, M.-A. FRISON-ROCHE, "introduction", in J. CLAM et G. MARTIN, (co-dir.), *Les transformations de la régulation juridique, Recherches et travaux du RED&S*, Paris, Editions LGDJ, 1998, p. 279, comp. A. JEAMMAUD, "Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des Concepts en jeu", in *Les transformations de la régulation juridique*, Collection Droit et Société. Paris, Éditions LGDJ. 1998, p. 55, qui évoque une "oeuvre de stabilisation et de pérennisation" et G. TIMSIT, qui estime qu'elle remplit "une fonction de traitement des situations d'incertitude", in "La régulation: naissance d'une notion" in *Archipel de la norme*, Paris, Éditions PUF, 1997, p. 199.

recouvrir d'autres acceptations¹⁴. Mais, comme le constate Jean-Louis Autin, "*sa théorisation en droit est encore balbutiante*"¹⁵ et le terme est souvent employé sans qu'un sens précis lui soit assigné. Autin explique en effet que :

*"Par effet de mode lié à l'attraction du modèle anglo-saxon ou par facilité intellectuelle devant une institution ou une situation, qu'il est malaisé de désigner autrement, il (le terme régulation) émaille sans plus d'explications nombre de considérations doctrinales. Et lorsque les auteurs s'efforcent de lui donner une acception explicite, c'est un large éventail de positions qui s'offre à la réflexion, conférant à la notion un caractère véritablement polysémique"*¹⁶.

En effet, le terme de régulation a connu sa consécration dans la langue juridique américaine. Comme en attestent les dictionnaires d'anglais américain et les lexiques juridiques américains¹⁷, le terme de régulation désigne, dans son pays

¹⁴ B. DU MARAIS, "Réglementation ou autodiscipline : quelle régulation pour Internet ?", *Les Cahiers Français*, n° 295, La Documentation Française, Paris, mars - avril 2000, p. 66-67. Selon l'auteur, il existe également une définition économique et sociétale de la régulation. La régulation économique constitue alors "*l'ensemble des techniques qui permettent d'instaurer et de maintenir un équilibre économique optimum requis par un marché incapable, en lui-même, de le produire*". Il s'agit alors de favoriser l'entrée de nouveaux compétiteurs, de lutter contre les distorsions de la concurrence, notamment les abus de position dominante, voire de limiter les situations de monopole. La régulation sociale ou même sociétale, prend un sens plus général, retenu par l'opinion publique. Dans ce cas, régulation signifie l'ensemble des règles et des institutions qui permettent la vie en société en garantissant un certain ordre public, un certain niveau de paix sociale. La régulation constitue alors "*l'ensemble des opérations consistant à concevoir des règles, à en superviser l'application, ainsi qu'à donner des instructions aux intervenants et régler les conflits entre eux lorsque le système de règles est incomplet ou imprécis*".

¹⁵ J.-L. AUTIN, "Réflexions sur la notion de régulation en droit public", in M. MIAILLE (dir.), *La régulation entre droit et politique*, Paris, Editions L'Harmattan, 1995, p. 44.

¹⁶ J.-L. AUTIN, *Id.*, p. 47. Dans le même sens, H. BOURGES, "Faut-il réguler Internet ?" (Février 2001) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 14. "*Je voudrais d'abord procéder à une clarification importante car les concepts les plus couramment employés à propos de la régulation d'Internet ne sont pas des concepts rigoureux, et ils masquent souvent bien des malentendus. Ainsi, le mot "régulation" prend en anglais le sens de "réglementation" alors qu'en français, la régulation est précisément une méthode qui se fonde sur le refus d'une réglementation stricte par l'Etat, et qui passe par une adaptation, au cas par cas, du droit, aux spécificités d'un marché (...)*".

¹⁷ *Verbo Regulation in Websters Third New International Dictionary of the English Language Unabridged* : "*a rule or order having the force of law issued by an executive authority e.g. government usu. under power granted by a constitution or delegated by legislation as (1) : a piece of subordinate Legislation issued by a British administrative unit under the authority and subject to the veto of Parliament (2) : one issued by the President of the U.S. or by an authorized subordinate - called also executive order (3) : an administrative order issued by an executive department or a regulatory commission of the US government to apply and supplement broad congressional legislative*

d'origine, ce que nous appelons réglementation. Il vise ainsi ce qui constitue, au sens formel, un "*droit légiféré émanant d'organes détenteurs du pouvoir réglementaire distingué du pouvoir législatif*"¹⁸. Dans un sens plus large, il désigne aussi "*l'ensemble des règles qui gouvernent une matière*"¹⁹.

4 - La normativité dans les environnements électroniques ne peut s'envisager uniquement par le recours à une conception fixe des normes. Il est donc pertinent de recourir à l'idée de régulation, afin de rendre compte de la complexité car matériellement, la notion de régulation concerne ce qui assure le fonctionnement correct d'un ensemble complexe. Autin constate que c'est là une des fonctions majeures de la régulation "*dont la traduction en termes de technique juridique revêt une grande portée*"²⁰. Notons également que la notion de régulation doit se distinguer de celle d'autorégulation. L'autorégulation résulte de l'initiative d'un acteur isolé ou plus fréquemment d'un groupement professionnel, mettant en place un système régulateur, espérant que les contraintes qu'ils se proposent de respecter seront compensées par les avantages que chaque membre espère retirer du système²¹. Les normes issues de l'autorégulation se caractérisent par leur aspect strictement volontaire.

5 - La réglementation est un mode de régulation. Plus précisément, c'est la technique par laquelle une autorité ayant compétence et légitimité impose des valeurs par le biais de normes qu'elle édicte. Selon la nature de l'autorité en question, il faut distinguer la réglementation étatique (l'acte émane du pouvoir législatif) de l'autorégulation. Improprement appelés "codes de bonne conduite" ou "*acceptable use policy*", les normes régulatrices issues de l'autorégulation constituent de véritables contrats d'adhésion. Ils résultent généralement, soit d'une

enactments." *Verbo Regulation in Black's Law Dictionary*, 7th éd, 1999, " 1. The act or process of controlling by rule or restriction <the federal regulation of the airline industry> 3. A rule or order, having legal force, issued by an administrative agency or local government ".

¹⁸ A. JEAMMAUD, "Introduction à la sémantique de la régulation...", précité, p. 56

¹⁹ *Verbo Réglementation in, Vocabulaire juridique Henri Capitant*, Paris, Éditions PUF, 2001.

²⁰ J.-L. AUTIN, *op. cit.*, p. 54.

²¹ T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'internet et de la société de l'information, op. cit.* p. 527.

situation de fait de dépendance (une personne ou une organisation dispose d'un contrôle ou d'un monopole sur une ressource²²), soit d'une prérogative légale²³.

6 - Régulation et réglementation étatique ne s'excluent pas. Contrairement à une idée trop souvent répandue, il n'y a pas de choix exclusif à opérer entre les deux. Ce discours simpliste provient d'une fausse perspective réduisant la notion de régulation à la seule autoréglementation. Il n'y a dans ce discours que deux termes à l'alternative : soit l'État laisse les acteurs autoréglementer le réseau, soit-il leur impose par voie d'autorité les normes à respecter et les sanctions en cas de violation. Dans la mesure où le point de départ procède d'une réduction erronée de la notion de régulation dont la portée exacte a été rappelée, il n'est pas étonnant que la conclusion manque singulièrement de nuance²⁴.

La réglementation, définie comme l'activité par laquelle sont énoncées, dans des textes formels, les obligations spécifiques des sujets de droit, est souvent considérée comme une source mineure du droit, en raison de son caractère souvent technique et changeant. Elle s'avère pourtant une source essentielle dans les matières complexes.

7 - La connaissance des pratiques réglementaires, pararéglementaires et professionnelles est nécessaire à la compréhension du droit. Le droit contemporain régit des activités se situant dans un contexte de marché qui dicte certaines règles essentielles de leur déroulement. Par exemple, Monique Chemillier-Gendreau rappelle que les effets régulatoires du marché sont importants dans le domaine international en raison de l'importance des sociétés multinationales et

²² Par exemple l'ICANN qui a mis en place une procédure de règlement des conflits relative aux noms de domaine (*Uniform Dispute Resolution Policy*), basée sur un contrat d'adhésion.

²³ Lorsque l'autoréglementation est le fruit d'une prérogative légale, c'est au nom de celle-ci que l'autorité étend son pouvoir. Les ordres professionnels (médecins, avocats, architectes, etc.) constituent un exemple remarquable. Voir aussi P. TRUDEL, "Le cyberspace : réseaux constituants et réseau de réseaux", dans J. FREMONT, J.-P. DUCASSE, *Les autoroutes de l'information : enjeux et défis*, actes du colloque du Centre Jacques Cartier organisé du 5 décembre au 8 décembre 1995, Université de Montréal, Centre de Recherche de Droit Public, Oullins, Editions du Programme pluriannuel en sciences humaines Rhône-Alpes, 1996, p. 150.

²⁴ Sur les différentes approches de la notion de régulation, notamment l'étude de P. FILLIOL, *Le problème de l'intégration de l'autorégulation dans le système juridique, contribution à l'étude de l'autorégulation à travers le prisme du droit de la publicité*, thèse, Aix-Marseille III, 2003, pp. 167 et s.

transnationales²⁵. Or, les environnements électroniques se présentent désormais comme des espaces transcendant les frontières et les normes étatiques prétendraient régir ce qui s'y passe. La réglementation, la régulation et l'autoréglementation constituent donc les dimensions marquantes d'un cadre juridique trop souvent esquissé par les législateurs. Il faut donc posséder des informations suffisantes sur les traits fondamentaux et le fonctionnement de la régulation pratiquée et des techniques de réglementation disponibles, afin de tenter de faire passer dans les comportements, des objectifs conformes aux rationalités sous-tendant les règles de droit. Selon Pierre Trudel²⁶, il est relativement facile de concevoir que des politiques peuvent être mises en œuvre en rédigeant des textes de lois et des textes réglementaires et c'est sans doute ce qui explique que tant de juristes se contentent de ces seules facettes de la normativité afférente aux phénomènes qu'ils décident d'étudier. Mais l'analyse des techniques de réglementation doit aller plus loin et permettre de déterminer la place et le poids que prendront les normes informelles (*soft law*)²⁷, les techniques autoréglementaires, de même que les autres sources de la normativité, au niveau de la stratégie réglementaire qui sera mise en place de façon plus ou moins spontanée, alors que pour rendre compte de la régulation dans le cyberspace, il sera souvent utile d'observer les pratiques prévalant dans ce milieu. Pour définir une technique de réglementation, il est donc nécessaire d'étudier les rationalités sous-tendant le droit dans le cyberspace.

2) Rationalités sous-tendant le droit dans le cyberspace

8 - Derrière tout corpus de règles, se profilent des principes, valeurs et intérêts qui en sous-tendent la légitimité. Très souvent, la règle est le résultat d'une décision

²⁵ M. CHEMILLIER GENDREAU, "Le droit international et la régulation", in Michel Miaille (dir.), *La régulation entre droit et politique*, Paris, Editions L'Harmattan, 1995, p. 57 et suiv.

²⁶ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 3-3.

²⁷ L'ensemble des normes informelles, incertaines résultent du fait soit de leur contenu, soit de leur inclusion dans une source non susceptible de créer des obligations juridiques (actes concertés non conventionnels et recommandations des organisations internationales) constitue ce que l'on appelle la *soft law*, expression dont la traduction française est difficile (droit "mou"?, droit "doux"?). Sur cette notion, N. QUOC DINH, P. DAILLIER et A. PELLET, *Droit international public*, 4e édition, Paris, Editions L.G.D.J., 1992, p. 377.

conciliatrice des différents intérêts et valeurs où se reflètent des choix. C'est cela que nous appelons "rationalités". Pour Pierre Trudel, *"l'appréhension des dimensions juridiques d'un phénomène comme la communication électronique, nécessite donc une connaissance des problématiques reliées aux rationalités des règles envisagées ou envisageables. Connaître les dimensions juridiques d'un phénomène, c'est en bonne partie connaître les raisons qui poussent à l'adoption des règles et les rendent "rationnelles"*²⁸. Le survol des principales rationalités permet de cerner les objectifs les plus urgents et les principales revendications ou craintes à l'égard des inforoutes, de même que les objectifs recherchés par la régulation. Chacune de ces rationalités permet de dégager un certain nombre de conflits potentiels sous-jacents aux préoccupations majeures de l'avènement de la société de l'information. On l'a souvent dit, le cyberspace ignore les frontières, il paraît échapper aux nombreuses règles traditionnelles. Il importe d'aller plus loin et de s'interroger sur les caractéristiques de la régulation dans un tel environnement virtuel. L'espace résultant de l'environnement-réseau n'est pas réductible à l'espace physique, il possède des balises qui se définissent différemment, ce qui suppose d'en envisager le cadre juridique en identifiant de nouvelles balises pour le droit.

9 - Le cyberspace se présente comme un espace indéfini. Il est la résultante continuellement provisoire des interconnexions qui existent entre les ordinateurs raccordés selon des protocoles compatibles²⁹. Le développement de l'Internet n'est pas non plus le résultat de quelque démarche planificatrice : il a connu son expansion principalement en raison de la généralisation des outils informatiques et du développement de logiciels et de matériels informatiques de plus en plus conviviaux.

²⁸ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN, Droit du cyberspace, *op. cit.*, p. 3-2.

²⁹ *Id.*, 2-2 : "Au cours de la décennie 80, l'essor de la micro-informatique et la disponibilité croissante de technologies de transmission ont permis l'émergence de nombreux services d'information électroniques. Raccordés selon des protocoles communs, ces environnements ont résulté en un réseau de dimension planétaire : l'Internet. La structure décentralisée d'Internet, à l'origine conçue pour résister à toute tentative de destruction, exclut pratiquement toute possibilité d'un contrôle par une autorité unique qui prétendrait exercer la maîtrise du réseau. (...) L'Internet se présente comme la résultante des multiples raccordements de réseaux fonctionnant selon les protocoles qui le rendent opérationnel : les protocoles IP et TCP".

L'ampleur du phénomène Internet ne vient pas d'une révolution technique³⁰. Sa morphologie est tributaire des outils logiciels utilisés et des liens existants entre les sites et les données. Ainsi, l'hypertexte qui caractérise le *World Wide Web*³¹ produit un espace en redéfinition continue et imprévisible au gré des liens que les usagers décident d'activer. Le cheminement de chacun des participants à la communication électronique dépend des choix qu'il fait et des liens disponibles. La communication électronique confère aux usagers d'immenses possibilités pour communiquer entre eux et partager leurs intérêts et besoins. Grâce au développement d'interfaces de plus en plus conviviaux, les espaces publics au sein des réseaux se sont multipliés et diversifiés en une multitude de lieux de rencontre électronique. Ils ont permis de découvrir des possibilités d'échanges s'étendant à une multitude de sujets. Ces pratiques firent prendre conscience du potentiel commercial de ces services. Dans ces réseaux, exploités d'abord sans but lucratif et réservés au domaine de la culture informatique, se sont greffées peu à peu des activités de nature commerciale. De nouveaux modes de consommation, de communication et de transactions se multiplient. Les États et les organisations supranationales font du développement de l'Internet un enjeu majeur³².

Qu'est ce qui justifie, dans ces conditions, l'effervescence à laquelle on assiste dans le monde de l'Internet ? C'est essentiellement le développement de modes d'utilisation modifiant radicalement certains secteurs. Le développement des

³⁰ P. BREESE, *Guide juridique de l'Internet*, Paris, Éditions Vuibert Coll. "Entreprendre", 1999, p. 4 : "Les équipements mis en œuvre sont courants : ordinateurs, modems, cartes de communication, périphériques habituels. Même les équipements dédiés en voie d'émergence (Web TV, téléphones cellulaires avec accès Internet, terminaux dédiés d'accès à l'Internet) relèvent de technologies courantes. Les protocoles sont performants, mais ne relèvent pas non plus de prouesses techniques, de même que les outils logiciels proposés pour l'accès à l'Internet. Si l'ergonomie s'est sensiblement améliorée au cours des cinq dernières années, tous les outils techniques existaient déjà, et ce depuis plus de dix ans".

³¹ Le *World Wide Web* (W3) signifie "toile d'araignée mondiale" et permet aux utilisateurs de naviguer sur le réseau. Les écrans "www" sont très conviviaux puisqu'ils peuvent être composés d'images, de sons et de textes. Les sites web sont consultables par l'intermédiaire d'un nom de domaine. Ces fonctionnalités sont fondées sur le concept de l'hypertexte. Ed Krol nous propose une définition de l'hypertexte : "*L'hypertexte est une méthode de présentation de l'information où certains mots du texte peuvent être "étendus" à tout moment afin de fournir d'autres informations sur le mot. Ces mots sont donc des liens vers d'autres documents*". (E. KROL, *Le monde Internet.- Guide & ressources*, Paris, Éditions O'Reilly International Thomson, 1995, p. 299).

technologies, engendre des transformations qui remettent en cause les catégories selon lesquelles on avait l'habitude de définir leur cadre juridique.

3) Convergence technologique et convergence de droits

10 - Les espaces résultant de l'interconnexion des réseaux sont le siège d'une grande variété de fonctions de communication et de transaction. Cette présence simultanée de situations qu'il était habituel de trouver dans un seul médium et pas dans les autres, est une conséquence de la convergence technologique qui favorise la convergence des fonctions³³. Pour le droit, l'amenuisement des distinctions entre les catégories traditionnelles selon lesquelles on appréhende les conflits résultant de la circulation de l'information, invite à une révision de plusieurs catégories sur lesquelles reposent les normes et l'encadrement des activités des médias. Le virtuel caractérise le cyberspace. Cela contribue à dissoudre les repères spatiaux sur lesquels se fonde généralement la normativité juridique. Un nouveau sens est ainsi donné à la notion de territoire : celui-ci paraît résulter des liens et interconnexions et désigne une réalité virtuelle, c'est-à-dire qui est à la fois ici et ailleurs. Le cyberspace ne se présente pas comme s'il était balisé à la manière des environnements situés en des lieux physiques déterminés. Il est dépourvu de centre fixe ou déterminé ; à tout moment, le réseau comporte plusieurs centres. Pierre Lévy constate que sa croissance, sa composition, sa recomposition sont tributaires d'un

³² Voir les actes du colloque organisé par l'École doctorale de droit public et de droit fiscal de l'Université Paris I, 25-26 septembre 2000. *L'Internet et le Droit, Droit français, européen et comparé de l'Internet*. Paris, Éditions Victoires, collection Légispresse, 2001.

³³ Au plan technique, il s'agit principalement de la réunion des capacités de l'informatique (numérisation et conservation de l'information, miniaturisation des supports et automatisation des opérations), des réseaux de télécommunication (interactivité et rapidité de transmission), des modèles de la radiodiffusion, de la presse imprimée et du courrier postal. La "convergence" décrit donc un processus technologique menant à la constitution d'une infrastructure à réseau unique pour la transmission d'informations numérisées, quelle qu'en soit la représentation finale : textes, images, sons, vidéos. Ce processus technique est rendu possible grâce à la numérisation de l'information, c'est-à-dire la transformation de celle-ci en bits (séries de 0 et de 1). Voir sur ce thème : D. SCHILLER et R.-L. FREGOSO, "A Private View of the Digital World", in K. NORDENSTRENG et H. SCHILLER, *Beyond National Sovereignty : International Communication in the 1990s*, Norwood, New Jersey, Editions Alex Publishing Corporation, 1993, p. 210-234.

extérieur indéterminé³⁴. Par conséquent, les balises du cyberspace ne se définissent pas à partir des repères spatio-temporels familiers, pour lesquels les systèmes juridiques ont depuis longtemps dégagé des modèles de régulation :

11 - En premier lieu, l'Internet repose sur la dématérialisation des échanges. Les données, qu'il s'agisse de textes, musique ou images, circulent sans support corporel, sous forme numérique. En second lieu, l'Internet produit une altération de la perception de l'espace. L'information affichée sur une page de la toile, est douée d'ubiquité puisqu'elle peut être obtenue simultanément en n'importe quel point du réseau lorsque l'opérateur du site Internet n'a mis en place aucune mesure de filtrage³⁵. Par ailleurs, il est difficile pour l'internaute de localiser le point d'entrée de l'information sur le réseau. En effet, le nom de pays figurant dans le nom de domaine n'est pas significatif de l'emplacement réel du serveur hébergeant le site Web³⁶. Un site dont l'adresse porte l'extension ".bm" n'appartient pas nécessairement à un opérateur établi aux Bermudes. De plus, ce site peut être hébergé sur un serveur situé hors des Bermudes. En troisième lieu, l'Internet altère la perception de la temporalité³⁷. L'instantanéité de la circulation de l'information se double de la simultanéité des échanges. *"On peut dire que le temps du réseau est celui d'un présent ou d'un instant " dilaté" qui à défaut d'historicité se sature"*³⁸. La mémoire

³⁴ P. LEVY, *Les technologies de l'intelligence, l'avenir de la pensée à l'ère informatique*, Paris, Éditions La Découverte, 1990, p. 30 ; P. LEVY, *L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace*, Paris, Éditions La Découverte, 1994, p. 137.

³⁵ Sur la possibilité d'établir des mesures de filtrage pour empêcher les Internautes d'accéder à un site web selon la localisation de leur point d'accès au réseau, voir les extraits du rapport des experts dans l'affaire "Yahoo !" TGI Paris (Réf.), UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc. [20 novembre 2000], *infra*, partie 2, titre 1, chapitre 2, section 1, §2, B), 1) sur la jurisprudence française ou l'omnipotence du juge.

³⁶ TGI Paris (Réf.), UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc [20 novembre 2000], *préc.* : " il n'y a pas de règle de correspondance entre le pays figurant dans le nom de domaine et l'adresse numérique IP. (...) Dès lors, l'extension du nom de domaine ne permet pas de déterminer à quel réseau appartient l'adresse IP numérique ".

³⁷ H. BOURGES, "Faut-il réguler Internet ?", *loc. cit.*, p. 14 : "Le premier élément à ne pas négliger, et dont on doit sentir l'accélération, c'est le temps. Qu'on ne s'y trompe pas, les avancées technologiques liées au numérique ne compressent pas seulement les données, les images et les sons : elles compressent également, par voie de conséquence, notre temps de réaction, notre perception de l'avenir, bref l'amplitude classique de notre marche de manœuvre. Les décisions que nous devons prendre réclament d'être arrêtées plus vite, les options juridiques comme les choix stratégiques ou industriels ne peuvent pas faire l'objet de longs débats. Il faut trancher, rapidement, entre plusieurs modèles et plusieurs axes logiques de développement".

³⁸ F. OST, "Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information", in J. CLAM et G. MARTIN (co-dir.), *Les transformations de la régulation juridique, Recherches et travaux du RED&S*, Paris, Éditions LGDJ, 1998, p. 432.

du réseau, constituée par les ordinateurs de certains opérateurs, favorise même une certaine rémanence de l'information, maintenue à la disposition du public alors même que son auteur aurait décidé de ne plus la diffuser.

Ainsi, le droit et la régulation ne sauraient fonder le processus de détermination des droits et obligations des personnes uniquement à partir de la détermination de coordonnées de temps et de lieux, cela est suffisant pour s'interroger sur les nouvelles balises du droit.

12 - Les caractéristiques du cyberspace promettent d'avoir une influence considérable sur plusieurs aspects de la communication interpersonnelle et notamment sur l'institution fondamentale qu'est le droit. Le droit, écrit Katsh, "*est une institution bâtie sur la création, la conservation, le traitement et la communication de l'information*"; mais "*le droit ne fait pas que simplement produire ou consommer de l'information, il la structure, l'organise et la régleme*"³⁹. Les conditions engendrées par le cyberspace appellent toutefois une révision des paradigmes à partir desquels le droit est généralement envisagé.

Le cyberspace révèle l'insignifiance des frontières entre les différentes branches du droit et les catégories disciplinaires séculaires, telles que le "droit public", le "droit privé", le "droit commercial", le "droit international" peu adaptées du fait qu'elles ne peuvent rendre compte d'une manière adéquate, des interactions dans le cyberspace. La réglementation des transferts d'information relève à ce jour de plusieurs branches du droit envisagées comme distinctes les unes des autres. La transmission d'information relève d'un corpus déterminé, le droit des médias, tandis que le contrat conclu entre deux protagonistes sera envisagé sous l'angle du droit civil, du droit commercial ou du droit de la consommation. Ces phénomènes, rendent non seulement désuète, la façon traditionnelle d'une certaine communauté juridique de poser les problèmes en fonction des "branches du droit", mais en outre ils font de

³⁹ E. KATSH, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, New York, Editions Oxford University Press, 1989, p. 6-8.

ce travers, un obstacle à l'appréhension intelligible des droits, intérêts, valeurs et obligations impliqués⁴⁰.

L'Internet apparaît donc comme le point de convergence de (presque) tous les droits. L'idée n'est pas nouvelle, elle a été déjà largement évoquée⁴¹, elle réduit ainsi au néant le mythe du vide juridique⁴² et le principe selon lequel notre droit positif permet d'assurer une protection suffisante est tout à fait admis. Sans doute certaines règles doivent-elles être adaptées aux caractéristiques de l'Internet⁴³, mais l'économie d'un texte unique et spécifique visant à encadrer juridiquement l'Internet, peut alors être raisonnablement réalisée.

13 - Bien sûr, il est nécessaire, de tenir compte de l'environnement juridique européen voire international. Aujourd'hui, on retrouve en France, l'empreinte de la directive européenne du 8 juin 2000⁴⁴, dans les modifications apportées à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par la loi du 1^{er} août 2000⁴⁵, notamment en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs d'hébergement⁴⁶. On la retrouve encore dans le projet de la loi sur la société de l'information (LSI) approuvé en Conseil des ministres, le 13 juin 2001⁴⁷. Mais une fois encore, comme

⁴⁰ P. TRUDEL, "La lex electronica" in C.-A. MORAND (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Éditions Bruylant/Éditions de l'Université de Bruxelles "Collection de droit international", Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2001, p. 227.

⁴¹ I. FALQUE-PIERROTIN - *Internet. Enjeux juridiques*. Mission interministérielle sur l'Internet présidée par Isabelle Falque-Pierrotin, Paris, Documentation Française, 1996. L'auteur bien que soulignant la spécificité de ce nouvel espace de communication, retient en même temps que le droit actuel demeure, à tout le moins sur le territoire national et sous réserve de certaines adaptations, parfaitement applicable à l'Internet.

⁴² N. BRAULT, "Le droit applicable à Internet. De l'abîme aux sommets", *Légicom* 1996/2, p. 1-15, qui emploie notamment la formule de "mythe dépassé du vide juridique".

⁴³ I. FALQUE-PIERROTIN, Rapport préc., p. 47 : "L'inadaptation de certains dispositifs législatifs de protection est due à trois caractéristiques de l'Internet : la transnationalité du réseau, la fugacité et la volatilité des contenus, l'évolution très rapide des techniques et des stratégies des acteurs".

⁴⁴ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment le commerce électronique dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique), JOCE du 17 juillet 2000, n° L 178, J.

⁴⁵ Loi n° 2000-719 du 1^{er} août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JO du 2 août 2000, pp. 11903.

⁴⁶ Voir notamment, art. 43-7 à 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (art. 1^{er} de la loi du 1^{er} août 2000).

⁴⁷ E. WERY, T. VERBIEST, "Le cadre juridique du commerce électronique après l'ordonnance du 23 août 2001 et le projet de loi sur la société de l'information" (octobre 2001), n° 140 *Cahiers Lamy Droit de l'informatique et des réseaux*, p.1-10.

cela ressort de l'exposé des motifs, l'objet de ce texte "reflète le choix du gouvernement de ne pas créer un droit spécifique pour les réseaux et les contenus numériques, mais d'assurer l'adaptation des règles en vigueur à la société de l'information"⁴⁸. Enfin notons qu'en juin 2000, le député Christian Paul chargé par Lionel Jospin d'une mission sur la corégulation de l'Internet, a préconisé la création d'un forum des droits sur l'Internet basé sur une politique de coopération entre acteurs publics et privés de l'Internet⁴⁹.

Au Canada, le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a tenu une consultation publique sur l'opportunité de réglementer l'Internet. Dans un avis du 17 mai 1999, le CRTC a estimé que la loi sur la radiodiffusion ne s'appliquait pas à l'Internet et qu'il convenait de ne pas réglementer l'Internet afin de ne pas désavantager l'industrie canadienne par rapport à la concurrence et favoriser l'essor des nouveaux médias⁵⁰. Aux États-Unis, la *Federal Communications Commission* (FCC) s'est vue reconnaître un simple rôle de recommandation. Aucune autorité de régulation de l'Internet n'est prévue⁵¹.

14 - Entre l'autorégulation, contraire au pouvoir régalién d'organiser l'État de droit, et l'application aveugle de lois pouvant présenter des lacunes momentanées, le concept de corégulation⁵², trouve toute sa place, en associant les acteurs de l'Internet

⁴⁸ Cf. projet de loi sur la société de l'information, Doc. lég. A. N., n° 3143, Onzième législature, 18 juin 2001.

⁴⁹ C. PAUL, *Du droit et des libertés sur l'Internet*, Paris, La documentation française, 2000.

⁵⁰ Voir le communiqué du CRTC du 17 mai 1999, *Le CRTC ne réglementera pas Internet*. En ligne sur <http://www.crtc.gc.ca/FRN/NEWS/RELEASES/1999/R990517.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁵¹ J.R. REIDENBERG, "L'encadrement juridique de l'Internet aux États-Unis", Colloque International, *L'Internet et le droit. Droit européen et comparé de l'Internet*, Paris 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm [consulté le 20 juillet 2002].

⁵² H. BOURGES, "Faut-il réguler Internet ?", *loc. cit.* p. 15: "... La co-régulation est extrêmement utile si elle est pensée comme l'institution de structures de concertation et de dialogue entre acteurs privés et publics de l'Internet. Car il est clair que l'action de la police et de la justice ne peut être transférée à des autorités de co-régulation indépendantes des États : cela se traduirait à terme par une régression démocratique. De même, il n'est pas possible de demander aux acteurs eux-mêmes d'être juges et parties, et de contrôler et éventuellement de sanctionner leurs propres dérives, pas plus en matière de télécoms, de tarifications d'accès, que d'audiovisuel ou de commerce électronique. Comme le disait il y a un an à l'UNESCO le vice-président de l'autorité de régulation australienne, Gareth Grainger, au sujet de cette dernière acceptation : "l'autorégulation ne serait que le faux-nez d'un gouvernement commercial aux mains de quelques grands dont les intérêts sont liés". Dans le même sens, C. PAUL, *loc. cit.* p. 14 ; P. TRUDEL, *Le droit d'Internet au Canada*, Colloque

à l'élaboration des modifications législatives et en respectant les lois existantes pour les appliquer aux litiges résultant de l'émergence de l'Internet. Aussi, comme le rappelle Olivier Cachard⁵³, le Conseil d'État en France, a-t-il forgé le mot de corégulation pour exprimer le refus d'une simple autorégulation. « *La logique de la corégulation est d'associer en amont l'ensemble des acteurs, publics et privés, à l'élaboration et à l'application de règles permettant le respect de la réglementation* »⁵⁴. Les vertus de ce nouveau terme sont d'abord pédagogiques car il évoque en fait la pluralité des méthodes et des instruments qui caractérise normalement la régulation. En effet la régulation vise à la fois la réglementation proprement dite, le contrat et les méthodes extra-juridiques. La définition de la corégulation explicite cependant le rapport de hiérarchie entre ces divers éléments : en dépit du préfixe « co » qui évoque l'idée d'égalité ou de coopération, la corégulation paraît bien instaurer une primauté de la réglementation : les règles élaborées en coopération devront permettre d'assurer « *le respect de la réglementation* ». Cette option n'est pas contestable car c'est à la réglementation qu'il revient de définir l'intérêt général et les valeurs qui méritent protection. Et la régulation ne saurait remettre en cause ces valeurs.

Il est impossible de rendre compte du droit relatif aux activités se déroulant dans le cyberspace, en utilisant uniquement les approches positivistes, descriptives et traditionnelles. Lorsqu'on se limite à cette dernière démarche, on obtient un compte rendu partiel de ce qu'est la normativité dans ces espaces et on est rapidement face au constat suivant : plusieurs règles de droit édictées au niveau des États sont pratiquement inapplicables. Les juristes ont le choix d'ignorer ce phénomène, laissant à d'autres acteurs, le soin de se charger de plus en plus de ces normativités que l'approche positiviste et dogmatique ne parvient pas à déceler. L'autre choix est d'envisager la normativité de façon plus large, afin de rendre

international sur "L'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet", Paris 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm [consulté le 20 juillet 2002].

⁵³ O.CACHARD, La régulation internationale du marché électronique, *op. cit.* p. 28.

⁵⁴ Conseil d'État, Internet et Les réseaux numériques, Paris, Éditions La documentation française, 1998, p. 214 et s.

compte des différents mécanismes par lesquels s'expriment et s'appliquent les règles de conduite. Une approche pluraliste semble plus souhaitable⁵⁵. La vision modérée du pluralisme, préconisée par Jean-Guy Belley⁵⁶, a l'avantage de favoriser la coexistence des ordres juridiques sans nécessairement souhaiter la concurrence. Il semble que la réalité des environnements électroniques corresponde davantage à la vision modérée de la théorie pluraliste⁵⁷, la primauté du droit étatique étant incontournable en certaines occasions, ne serait-ce que pour les questions intéressant l'ordre public.

Les règles de conduite dans le cyberspace découlent de plusieurs normes relatives à la circulation de l'information. Elles résultent de plusieurs dispositions se trouvant dans les lois actuelles ou dans le Code civil auxquelles on doit ajouter les normes de droit international, la normalisation, l'autoréglementation. Mais aucun de ces ensembles ne peut être considéré de façon isolée ; ils se trouvent en continuelle interdépendance, parfois conflictuelle, avec d'autres ordres juridiques ou normatifs.

⁵⁵ La notion même de pluralisme juridique suppose qu'il existe une normativité à l'extérieur du droit de l'État qui peut aussi être considérée comme du droit, qu'il existe d'autres sources normatives que l'État et d'autres droits que le droit étatique. Voir A.J. ARNAUD, *Dictionnaire encyclopédique de Théorie et de Sociologie du droit*, Paris-Bruxelles, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Namur, Éditions StoryScientia, 1988, s. v. "pluralisme juridique".

⁵⁶ J.-G. BELLEY, "Le droit comme terra incognita : conquérir le pluralisme juridique", (1997) *Revue canadienne de droit et société*, vol.12, n° 2, p. 1-15. Belley propose une définition à laquelle nous adhérons : "La théorisation juridique du pluralisme juridique suppose l'adoption préalable d'un cadre de référence ou le droit étatique n'est plus central, indépendant et souverain mais interdépendant et ouvert au dialogue avec d'autres ordres normatifs.". Cette définition rejette la conception radicale du pluralisme qui n'admet pas l'ordre juridique étatique et qui fut développée vers le début des années 1960, voir M.-M. KLEINHANS, R. Mc DONALD, "What is a critical legal pluralism?" (1997) *Revue can. droit et société*, volume 12, p. 30 et 31.

⁵⁷ Voir aussi K. BOUSTANY, "Technologie(s) et phénomène d'internationalisation des normes" in R. CÔTÉ et G. ROCHER, *Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux*, Montréal, Éditions Thémis, 1994, p. 365. Katia Boustany constate que la normativité émergente dans les environnements fortement sensibles aux influences des technologies est de sources multiples et ne résulte plus seulement des décisions des seules instances étatiques mais plutôt de différents processus de concertation impliquant aussi bien des instances non étatiques. Elle écrit que : "*L'évocation des principales instances intergouvernementales et non gouvernementales, participant à quelque titre à l'élaboration des normes internationales destinées à régir les différentes technologies, fait ressortir un vaste processus de concertation impliquant, au bout du compte, aussi bien des agents opérant en leur qualité d'experts scientifiques que des représentants intervenant en vertu d'une délégation étatique et institutionnelle. Les raisons d'être de mécanismes d'une telle complexité sont vraisemblablement à rechercher dans le souci de concilier des données et des ordres de préoccupation disparates - scientifiques, techniques, économiques, politiques, sociaux, juridiques, etc. - d'une manière qui soit susceptible d'assurer aux normes qui seront ainsi élaborées l'application la plus large possible au sein des juridictions nationales, et parvenir, de la sorte, à la réalisation du degré le plus poussé d'harmonisation qui puisse être obtenu*".

Il est donc nécessaire de situer l'analyse permettant d'évaluer l'adéquation du droit avec le contexte du cyberspace, dans une perspective globale, qui tienne compte aussi bien des règles ayant cours dans les différentes juridictions nationales que des pratiques ayant cours dans l'espace virtuel.

C'est un lieu commun d'affirmer que le traitement des questions juridiques de l'Internet implique une approche internationale. Il semblerait néanmoins, que les processus décisionnels habituels d'élaboration des traités internationaux ne soient pas encore en mesure aujourd'hui de donner une réponse adaptée dans des délais raisonnables. C'est pour cette raison, que des sources complémentaires s'élaborent en marge et en parallèle des processus décisionnels habituels du droit international⁵⁸.

La doctrine nord-américaine a cherché à transposer au marché électronique le modèle de la *lex mercatoria*⁵⁹ ("*Medieval Law Merchant*") mis en évidence par Berthold Goldman dans les opérations du commerce international⁶⁰.

4) Vers l'émergence d'une *lex electronica*

15 - Dès 1994, Trotter Hardy envisageait le développement de coutumes ayant vocation à procurer les cadres juridiques à plusieurs des interactions qui commençaient alors à se développer dans le cyberspace. Trotter Hardy constate que les coutumes semblent se développer dans le cyberspace à partir des pratiques suivies par les acteurs.

Le "*Medieval Law Merchant*" constitue un ensemble de pratiques coutumières suivies dans les échanges prenant place lors des foires commerciales, mettant en présence des commerçants d'horizons différents⁶¹. Ce droit vient compléter et non supplanter, les autres règles de droit susceptibles de trouver

⁵⁸ A ce titre, l'OMPI joue un rôle de premier plan, voir V.-L. BENABOU, "Les défis de la mondialisation pour l'OMPI : les noms de domaine", in *La mondialisation du droit*, Paris, Éditions Litec, 2000, p. 297.

⁵⁹ A. MEFFORD, "Lex Informatica: Foundations of Law on the Internet", (1997), *Indiana Journal of Global Legal studies*, p. 229.

⁶⁰ B. GOLDMAN, "Frontières du droit et *lex mercatoria*", (1964), *Arch. phil. droit*, p. 177.

⁶¹ Sur cette notion, voir P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 3-54 et s.

application⁶². Hardy constate l'analogie entre le "*Medieval Law Merchant*" et les coutumes du cyberspace. Il conclut que :

The parallels with cyberspace are strong. Many people interact frequently over networks, but not always with the same people each time so that advance contractual relations are not always practical. Commercial transactions will more and more take place in cyberspace, and more and more transactions will cross national boundaries and implicate different bodies of law. Speedy resolution of disputes will be as desirable as in the Middle Ages! The means of an informal court system are in place in the form of on-line discussion group and electronic mail. A "law of Cyberspace" co-existing with existing laws would be an eminently practical and efficient way of handling commerce in the networked world⁶³.

Dérivée de la *lex mercatoria* appliquée au commerce, la *lex electronica* serait ainsi cet instrument du droit de l'Internet. Notons que certains auteurs utilisent l'expression "*lex mercatoria numerica*"⁶⁴.

16 - Une fois le concept lancé, encore faut-il en déterminer le contenu, ce qui est rarement fait. Dans la rigueur des principes, cette assimilation de la *lex electronica* à la *lex mercatoria* implique le raisonnement analogique suivant : de même que la *lex mercatoria* serait ce droit "*sécrété par la société des opérateurs du commerce international et qui régirait les rapports entre les membres de cette*

⁶² Sur le plan des normes coutumières, il faut indiquer, que leur introduction et leur applicabilité dans l'ordre juridique interne ne posent pas problème. Le principe anglo-saxon traditionnel "*international law is a part of the law of the land*" est en effet universellement admis. Il est prévu dans la Constitution canadienne, et de manière plus indirecte, dans la Constitution française de 1956, - par un renvoi au préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que la république française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international. La doctrine s'accorde à reconnaître que le droit coutumier est compris dans l'expression "droit public international" (N. QUOC DINH, P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, *op. cit.*, note 15, p. 315.

⁶³ T. HARDY, "The Proper Legal Regime for 'Cyberspace'", (1994) vol. 55 *University of Pittsburgh Law Review*, p. 993.

société, un droit de formation essentiellement coutumière fait d'usages du commerce international mais où la jurisprudence arbitrale jouerait également un grand rôle"⁶⁵, la *lex electronica* émanerait des utilisateurs des réseaux et regrouperait l'"ensemble des règles juridiques informelles applicables dans le cadre du commerce électronique"⁶⁶.

La doctrine française, rappelle à ce propos, les différences substantielles opposant le commerce électronique au commerce international traditionnel⁶⁷. Le commerce international traditionnel, met en relation des professionnels, à propos d'opérations qui ne font pas nécessairement l'objet d'une réglementation impérative en droit interne. Au contraire, le marché électronique, réunit non seulement des professionnels, mais aussi des consommateurs et des épargnants qui sont des sujets dignes de protection, ainsi, les opérations sur le marché électronique, font souvent l'objet d'une réglementation impérative. L'omniprésence des lois de police cantonne

⁶⁴ E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, "*Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles juridiques transnationales*", Éditions Clunet, Paris, 2000, p. 330.

⁶⁵ S. PARISIEN, "Un essai sur le mode de formation des normes dans le commerce électronique" (Hiver 1996), *Lex electronica* vol. 2, n° 1, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v2-1/parisien.html#f9> [Consulté le 20 juillet 2002]. "Les sources des usages du commerce électronique sont nombreuses. Elles incluent les pratiques contractuelles, les codifications professionnelles, les sentences arbitrales ainsi que l'éthique personnelle et les règles d'étiquette d'un milieu donné (Robert C. ELLICKSON, *Order without Law*, Cambridge, Mass., Éditions Harvard University Press, 1991, p.132 et ss.). La notion d'usage jouit de manière générale, d'une reconnaissance expresse. Par exemple, dans le Code civil du Québec, l'article 1426 prévoit que dans l'interprétation des contrats, l'on tient compte "*de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages*". Il est par ailleurs prévu dans le Code du commerce français que, "*dans les ventes commerciales, les conditions, tares et usages... sont applicables dans toute l'étendue de l'empire, à défaut de conventions contraires*" (*Loi du 13 juin 1866 concernant les usages commerciaux*, art. 1er.), et dans le Code civil français, que "*ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé*" (art. 1159). Des dispositions similaires existent également en droit américain.

⁶⁶ V. GAUTRAIS, *L'encadrement juridique du contrat électronique international*, Thèse présentée à la Faculté des Etudes supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Montréal, Université de Montréal, juin 1998, Tome 2, p. 297. V. GAUTRAIS, K. BENYEKHFLEF, "Droit du commerce électronique et normes applicables : l'émergence de la *lex electronica*", (1997) *Revue de droit des affaires internationales*, p. 548.

⁶⁷ O.CACHARD, *la régulation internationale du marché électronique*, Paris, Éditions LGDJ, 2002, p. 18-23, B.FAUVARQUE-COSSON, "Le droit international privé classique à l'épreuve des réseaux", Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002],

donc le domaine de la *lex electronica*⁶⁸. Enfin, la contribution des institutions d'arbitrage au développement de la *lex electronica* paraît encore modeste, alors que la jurisprudence arbitrale constitue traditionnellement le mode privilégié d'émergence et de consolidation des principes généraux du droit du commerce international. A ce jour, les institutions d'arbitrage en ligne n'ont pas fait connaître de sentences relatives à des litiges contractuels nés sur le marché électronique, or sans divulgation des affaires traitées, il n'y a pas de jurisprudence arbitrale⁶⁹. Certes, la procédure administrative de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine connaît un succès grandissant. Le corpus de décisions rendues par le centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI est impressionnant et l'on a pu évoquer "*l'émergence des usages de l'Internet*"⁷⁰. Deux remarques viennent cependant tempérer cet enthousiasme, d'une part, le champ des litiges concernés par ce mode de résolution est limité aux conflits sur les noms de domaine, d'autre part, comme nous le verrons, cette procédure ne relève pas de l'arbitrage.

17 - Les traits caractéristiques du cyberspace, principalement ceux qui font en sorte que la réglementation étatique y semble moins praticable, favorisent un accroissement du poids relatif des autres sources de normativité. Plusieurs auteurs ont souligné les limites du droit étatique dans le cyberspace. Trotter Hardy remarque que les lois ne sont que l'une des réponses possibles aux problèmes se manifestant dans le cyberspace⁷¹. En effet, l'adjudication au cas par cas et l'édification progressive de règles qui en découle, les contrats, les coutumes que pourront suivre les personnes, les règles mises en place par les réseaux et même un certain degré d'anarchie peuvent s'avérer plus appropriés pour régir les comportements sur l'Internet.

⁶⁸ B. OPPETIT, "L'émergence de la *lex mercatoria*", 1982, *Arch. phil. droit.*, t. 27, p. 43 et s., reproduit in *Droit et modernité*, Paris, Éditions PUF, 1998, p. 53-64, spéc. p. 60: " Il n'est pas contesté que cette collectivité ne saurait de toute manière se créer un droit qui méconnaisse les règles impératives de l'ordre étatique intéressé (...)".

⁶⁹ Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, *Traité de l'arbitrage commercial international*, Paris, Éditions Litec, 1996, n° 383, p. 205.

⁷⁰ C. CARON, "Brefs propos sur l'émergence des usages de l'Internet dans l'environnement international", in *L'Internet et le droit, Droit français, européen et comparé de l'Internet*, Paris, Victoires édition, 2001, p. 429-431.

Avec des nuances qui leur sont propres, Lessig, Greenleaf et Reidenberg considèrent que la normativité prévalant dans le cyberspace se présente comme l'effet conjugué et continuellement provisoire de l'interaction de quatre types de contraintes ou de processus de régulation. Ces contraintes, comme nous le verrons tout au long de cette étude, sont l'architecture technique, le contrat et la pratique contractuelle modelée par le marché, les normes autorégulatrices développées par l'industrie et la loi étatique⁷².

Les effets normatifs de l'environnement technique, tel qu'il est constitué, alimentent le courant de pensée selon lequel, les artefacts techniques, les protocoles dont ils sont issus, de même que les autres composantes de l'environnement cyberspatial constituent une partie intégrante de son cadre juridique. Lessig rappelle que la formation des cadres juridiques, résulte de la confrontation et de la lutte de quatre contraintes : le marché, la loi, les normes sociales et la nature. Ce dernier élément, dans le cyberspace, est remplacé par la notion de "code". Lessig s'applique à différencier les effets de chaque composante selon certains critères, comme l'effet direct ou indirect et la plasticité. Pour Lessig, le "code" incorpore *"the software that makes cyberspace what it is, constitutes a set of constraints on how one can behave... as conditions on one's access to cyberspace"*⁷³. Alors que Lessig met peu d'emphasis sur l'infrastructure technique matérielle, Greenleaf suggère de porter attention à la dimension matérielle du réseau et par conséquent, d'utiliser plutôt le vocable "architecture" pour désigner plus complètement les contraintes émanant du cadre technique⁷⁴.

Pour Reidenberg, l'ensemble des capacités techniques et des décisions prises dans la conception des systèmes, constitue autant de règles s'imposant aux usagers de façon plus ou moins impérative. Ces règles s'intègrent dans la conception des réseaux

⁷¹ T. HARDY, *loc. cit.* p. 994.

⁷² L. LESSIG, "The Constitution of Code : Limitations on Choice-Based Critiques of Cyberspace Regulation", (1997) vol. 5 *Communication Law Conspectus*, p. 10 ; G. GREENLEAF, "An endnote on Regulating Cyberspace : Architecture vs Law", (1998) vol. 21 *University of New South Wales Law Journal*, p. 593-622 ; J. REIDENBERG, "Lex Informatica", (1998) vol. 76 *Texas Law Review*, p. 553-593.

⁷³ L. LESSIG, *Id.* p. 12.

⁷⁴ G. GREENLEAF, *Id.*, p. 593-622.

et des standards (ou "normes", dans le sens large du terme). Reidenberg soutient que : "[...] *the set or rules for information flows imposed by technology and communication networks form a "Lex Informatica" that policymakers must understand, consciously recognize, and encourage.*".⁷⁵ Ainsi, pour Reidenberg, l'architecture elle-même n'est pas une source de régulation, mais plutôt le reflet de la régulation implicite dans les choix de conception du réseau et les capacités des systèmes qui le supportent.

Pour Pierre Trudel, le modèle de la *Lex mercatoria*⁷⁶ se propose comme une métaphore toute désignée pour ceux qui cherchent à rendre compte de la normativité prévalant dans le cyberspace. Le cyberspace n'est certes pas le seul environnement dont la régulation résulte de la synergie de l'architecture technique, des normes sociales, de l'autoréglementation, du marché des contrats et de la loi. Mais les traits qu'il présente modifient la répartition qui prévaut entre ces différentes sources de normativité⁷⁷.

18 - Cette étude a été réalisée dans la perspective du droit français, québécois, canadien et aussi américain. En effet, l'objet relativement étroit des règles de la *lex electronica* doit nous inciter à solliciter d'autres ressources, notamment le droit international privé et le droit comparé. En particulier, l'étude du droit américain est

⁷⁵ J. REIDENBERG, *Id.*, p. 555.

⁷⁶ La réflexion doctrinale sur la *Lex mercatoria* a permis à nombre d'auteurs (S. Romano, *L'ordre juridique*, Paris, Éditions Dalloz, 1975 F. Rigaux, *Droit public et droit privé dans les relations internationales*, Paris, Éditions Pedone, 1977) d'y voir l'occasion d'une reconnaissance claire et indiscutable du pluralisme juridique. Élargissant le propos, Rigaux écrit : « le citoyen d'un état possède des biens ou réside sur le territoire d'un autre État, il est membre d'une confession religieuse organisée, appartient à des groupements professionnelles transnationaux. La loi de chacun des États auxquels il est soumis, le droit de l'Église à laquelle il est affilié, les engagements souscrits dans l'exercice des pouvoirs économiques privés qui lui appartiennent, forment autant d'ordres juridiques distincts, imparfaitement ordonnés l'un à l'autre ». Selon Santi Romano, chaque institution génère ses propres règles de droit et secrète un ordre juridique particulier. Chaque ordre juridique particulier entretiendrait des rapports avec les autres. A travers le concept de « relevance juridique », cet auteur considère que l'existence, le contenu ou l'efficacité d'un ordre juridique est conforme aux conditions dégagées dans un autre ordre juridique Cette conception amène donc inexorablement un pluralisme juridique et affirme qu'il ne faut pas faire abstraction du lien qui peut exister entre le droit étatique et d'autres ordres juridiques. S.ROMANO, *L'ordre juridique*, *op. cit.* pp. 17 et *passim*. Sur la notion de pluralisme juridique et son application dans le cadre de l'autorégulation, notamment l'étude de P. FILLIOL, *Le problème de l'intégration de l'autorégulation dans le système juridique, contribution à l'étude de l'autorégulation à travers le prisme du droit de la publicité*, *op. cit.* pp. 91 et s.

utile en raison de son appréhension précoce du réseau de l'Internet et des activités électroniques⁷⁸. Le constat de l'extension du modèle américain ne nous interdit pas de nous inspirer de ses règles et méthodes, quand elles permettent de réaliser les objectifs du législateur français ou communautaire.

Si le droit des États n'est plus le seul pertinent pour rendre compte du cadre juridique du cyberspace, il demeure néanmoins un cadre de référence incontournable pour beaucoup de situations juridiques mettant en cause les environnements électroniques⁷⁹. Aussi, plusieurs questions sont envisagées principalement selon les termes du droit applicable, d'autres ne s'envisageant que moyennant une forte prise en compte de la normativité internationale ou non étatique. C'est donc en visant une approche qui tienne compte de ces phénomènes que la présente étude a été rédigée.

La question fondamentale à laquelle nous tenterons de répondre, est relative aux fondements légitimes de l'intervention du droit dans les nouveaux environnements constitués par les réseaux d'ordinateurs. Il s'agit de déterminer à quel titre il doit y avoir des normes pour réguler les comportements relatifs aux environnements électroniques. D'autres questions découlent de cette interrogation. Quelle place peut occuper le droit et comment se résoudront les conflits susceptibles de naître dans ces environnements ? Comment résoudre le conflit découlant de la divergence des normes ? Comment concilier les valeurs parfois divergentes que l'on cherche à promouvoir ou à protéger par le droit ?

Ces questions sont d'une importance capitale au regard du développement de l'Internet. On ne trouvera pas dans cette étude un exposé exhaustif des lois

⁷⁷ P. TRUDEL, "La lex electronica" in C.-A. MORAND (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, loc. cit. p. 220.

⁷⁸ Sur l'influence du droit américain, B. AUDIT, "L'américanisation du droit, introduction", in F. TERRE, *L'américanisation du droit*, 2001, *Arch. phil. droit*, tome 45, p. 7. Sur la réception du droit américain et ses limites, M. REIMANN, "Droit positif et culture juridique. L'américanisation du droit européen par réception", in F. TERRE *L'américanisation du droit*, 2001, *Arch. phil. droit*, tome 45, p. 61.

⁷⁹ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, op. cit., p. 7 CNC : "Malgré les limites manifestes que présente son application effective, en certains cas, le droit étatique peut continuer à s'appliquer à un grand nombre de situations juridiques, notamment celles qui supposent des interrelations entre protagonistes relevant de la même juridiction nationale".

susceptibles de trouver des applications dans le cyberspace. En effet, une grande partie des activités humaines ont vocation à se retrouver un jour dans l'espace constitué par les environnements électroniques. Il a bien fallu faire un choix. Notre attention s'est portée sur un aspect juridique du commerce électronique⁸⁰ : les conflits entre le droit des marques et les noms de domaine. La problématique des noms de domaine est riche en enseignement. Elle est liée à de nombreux enjeux juridiques, politiques et économiques.

5) Droit des noms de domaine

19 - Situer le droit des noms de domaine dans les disciplines juridiques n'est pas chose facile, cette discipline n'existant pas en tant qu'ensemble cohérent et codifié. Nous verrons dans cet ouvrage que les questions de propriété intellectuelle auront une place prépondérante et tout particulièrement le droit des marques. Ce droit sera ainsi appliqué à l'informatique et aux réseaux. Cependant, ce droit ne recouvre pas à lui seul la totalité des problématiques. La pluridisciplinarité est ici précieuse. L'insertion de ce droit dans la famille plus vaste du droit de la communication semble plus adaptée⁸¹. Les praticiens utilisent également le néologisme des nouvelles

⁸⁰ L'expression de commerce électronique, si elle a connu une fortune planétaire, reste pourtant indéfinie dans les textes juridiques qui la consacrent. La *Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique*, dont le titre même est porteur de la formule, ne propose aucune définition dans le corps du texte ni dans le " *Guide pour son incorporation* " CNUDCI, *Loi type sur le commerce électronique et Guide pour son incorporation*, New York, 1996, p. 18 et s, qui précise simplement que l'interprétation doit être large de manière à étendre le champ d'application de la Loi type au-delà des EDI. L'article 2 de la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE du 8 juin 2000 (*préc.*), consacré aux définitions, reste également silencieux sur la notion de commerce électronique et procède par renvoi pour la définition des services de la société de l'information. Le législateur communautaire n'a même pas formulé une définition terminologique du commerce électronique, simplement destinée à préciser le sens qu'il donne à cette expression. Dans ces conditions, l'élucidation du concept de commerce électronique revient à la doctrine. Pour une définition générique de la notion : P. BREESE, *Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique*, *op. cit.*, p. 16 : " *La notion est sur le point de devenir générique et de recouvrir l'ensemble des activités économiques liées aux réseaux numériques et à l'informatique. On peut toutefois proposer la définition suivante : le commerce électronique, ce sont les transactions, communications, échanges de biens et de services, intégralement ou partiellement conclus et exécutés par voie électronique à distance entre les entreprises et ses partenaires quelle que soit la qualité de ses partenaires*".

⁸¹ C. DEBBASCH, H. ISAR, X. AGOSTINELLI, *Droit de la communication*, Paris, Editions Dalloz, Coll. "Précis", 2001 ; J. HUET, *Éléments pour une définition du droit de la communication*, Paris, Editions Dalloz Coll. "Clés pour le siècle", 2000 ; E. DERIEUX, *Droit de la communication*, Paris, Editions LGDJ, 3^{ème} éd. 1999 ; C. DEBBASCH (dir.), *Droit des médias*, Paris, Editions Dalloz, 2002.

technologies de l'information et de la communication (NTIC), certains utilisent aussi l'appellation de droit des technologies avancées dont la nouveauté et ce caractère avancé restent toutefois à démontrer⁸².

20 - Par contre, le contentieux des noms de domaine s'inscrit dans l'évolution récente du droit de la propriété industrielle⁸³ qui se caractérise par trois traits : d'une part, son domaine d'application s'accroît, avec l'apparition de nouveaux objets de droit, comme les noms de domaine. D'autre part, cette branche du droit s'internationalise, par une harmonisation des législations internes et par une unification des formalités⁸⁴. Enfin, par un mouvement en sens contraire, les droits de propriété industrielle perdent de leur absolutisme⁸⁵. Le développement de l'Internet amplifie ces tendances.

La propriété industrielle constitue un moyen essentiel pour se placer au-dessus de la concurrence. Pour l'industrie, elle apparaît de plus en plus comme un enjeu vital nécessaire à sa prospérité ou à sa survie⁸⁶. L'entreprise doit en permanence innover et savoir protéger ses inventions, choisir ses signes distinctifs (marques de commerce par exemple) pour se distinguer de ses concurrents, non seulement à l'échelle nationale et européenne, mais également au niveau mondial.

⁸² Sur cette nouveauté déjà en 1989, M. VIVANT, "Le produit informatique. Discours sur un discours", (1989) *D.*, Chronique XXI, p. 140 : "Il est d'ailleurs dans la nature de cette thèse de l'altérité radicale du droit de l'informatique de n'être pas neutre : dans une société médiatique comme la nôtre, le nouveau est la valeur par excellence qui fait reconnaître la valeur de ceux qui la découvrent, et un nouveau droit vaut bien à cet égard une nouvelle cuisine ou de nouveaux philosophes". Voir aussi P.CARLI, "Nouvelles techniques de l'information et de la communication ? (De la qualification juridique, fiscale et sociale de métiers en perpétuelle évolution)", (23 août 2001) *Petites Affiches*, p. 15.

⁸³ Sur l'évolution de la propriété industrielle, F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Editions Montchrestien, 1999, p. 50-53.

⁸⁴ J. FOYER, "Le droit de propriété industrielle à la fin du XX^e siècle", *Mélanges J.DERRUPE*, 1990, p. 370 : "L'influence du droit européen et les mutations techniques font du droit de la propriété industrielle, un chantier inachevé, dans lequel est traitée une matière en fusion".

⁸⁵ Notamment par rapport à la difficile application du principe de territorialité et de spécialité, en matière de noms de domaine. Nous verrons également que pour des raisons à la fois économiques et procédurales, l'action en concurrence déloyale est devenue, dans de nombreux pays, non seulement un complément, mais aussi, dans une certaine mesure, un substitut à l'action en contrefaçon.

⁸⁶ F. POLLAUD-DULIAN, *op. cit.*, p. 27. L'importance économique des droits de propriété industrielle peut se mesurer de différentes façons : soit par le succès des procédures d'enregistrement officielles (marques de commerce, brevet) quand il en existe, ou encore à travers l'ampleur de la contrefaçon : "c'est le revers de la propriété industrielle qui est le plus significatif (...) . Même si par

Les droits de propriété industrielle appartiennent à la catégorie plus vaste des droits de propriété intellectuelle, qui consistent en des monopoles temporaires accordés par le législateur pour l'exploitation de créations intellectuelles.

21 - L'Internet étant par nature un réseau de communication, les marques de commerce protégées y sont omniprésentes. Généralement la marque représentée le sera par son légitime propriétaire qui communiquera autour de son entreprise ou la gamme de ses produits et services. Rançon du succès, l'Internet s'est vite avéré le réseau de toutes les atteintes et notamment de celles relatives au droit des marques. Avec le phénomène de la mondialisation des marchés⁸⁷, les entreprises doivent accepter d'exercer leurs activités dans un environnement en constante évolution et adapter leurs pratiques de manière à pouvoir desservir tant les marchés mondiaux que multinationaux. Dans bien des cas, les marques de commerce constituent l'actif le plus précieux d'une société⁸⁸. Les consommateurs associent un nom ou un logo familier à un certain standard de qualité. Même si la marque a été dûment

hypothèse l'évaluation de la contrefaçon est aléatoire, on estime généralement son coût à plus de 500 milliards par an et sa part du commerce mondial à quelques 5 ou 6 % ".

⁸⁷ A.G. MCGREW, P. LEWIS et al., *Globalisation and the Nation State*, Cambridge, Éditions Polity Press, 1992, p. 22 [traduit et cité par le GROUPE DE LISBONNE, *Limites à compétitivité : Vers un nouveau contrat mondial*, Montréal, Éditions Boréal, 1995, p. 60] : "La mondialisation peut être définie comme "le processus selon lequel des événements, des décisions et des activités ayant cours en un point de la planète finissent par avoir d'importantes répercussions sur des individus et des collectivités vivant très loin du lieu où ils se déroulent. Les trois moteurs de la mondialisation, perçus comme trois revendications inéluctables pour les principaux acteurs économiques, sont la libéralisation, la privatisation et la déréglementation. Ces principes, notamment le dernier, supposent une réduction de l'intervention étatique, si ce n'est pour assurer un environnement favorable à la libre concurrence".

⁸⁸ Sur l'importance économique et financière des marques de commerce, A. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, Editions CEDAT Coll. "Théorie et pratique", 2001, p. 28-29 : "Selon une étude publiée par le journal *Le Monde*, le 10 mai 2001, les 20 marques les plus "chères" du monde, évaluées entre 72, 5 et 15, 2 milliards de dollars, étaient dans l'ordre décroissant les suivantes : Coca-Cola, Microsoft, IBM, Intel, Nokia, General Electric, Ford, Disney, McDonald, AT&T, Marlboro, Mercedes, Hewlett-Packard, Cisco, Toyota, Citibank, Gillette, Sony, American Express et Honda. En 1986, alors que la société Coca-Cola fêtait son centenaire, ses actifs étaient évalués à 14 milliards de dollars, dont 7 milliards uniquement pour sa marque! La valeur financière de la marque Coca-Cola était estimée à 48 milliards de dollars en 1997 (le tiers de la capitalisation du groupe) et à 72, 5 milliards en 2001. Comme l'a souligné la Cour suprême des Etats-Unis, "il est difficile de dire à propos de cette société si c'est la boisson qui caractérise la marque ou la marque qui caractérise la boisson" (*Coca-Cola v. Koke*, [1920] 254 US 143). Il convient toutefois de souligner que la notoriété ou la renommée d'une marque nécessite souvent de longs et coûteux investissements. Ainsi, la société Coca-Cola a dépensé près d'un demi-milliard de dollars en publicité entre 1922 et 1972".

enregistrée, il existe toujours le risque qu'une entité tente d'adopter une marque similaire afin de tirer profit de la clientèle de la société et de ses investissements en matière de mise sur le marché. De nouvelles préoccupations, ont été récemment soulevées avec le développement du commerce électronique. Les marques de commerce de renom sont enregistrées comme noms de domaine par des tiers, suscitant de la confusion quant aux origines des sites. En effet, sur le réseau, l'identification de la personne, du commerçant, se traduit par la demande d'attribution d'un ou plusieurs noms de domaine, que l'on peut comparer à l'enseigne d'un magasin dans le monde matériel. Les enjeux économiques sont importants, le nom de domaine constituant le premier signe de la présence de l'entreprise sur l'Internet⁸⁹. La "lisibilité" de cet identifiant est gage de succès et de confiance, ou au contraire de marginalisation et d'oubli.

L'attribution de ce signe distinctif donne lieu à des conflits, liés à l'autonomie des règles d'attribution des noms de domaine par rapport aux systèmes organisés des droits de propriété industrielle. Ce phénomène est du à la règle d'attribution des noms de domaine reposant sur le principe du "*Premier arrivé, premier servi*", qui signifie qu'il ne peut y avoir qu'un nom de domaine à l'identique sur le réseau de l'Internet et que le premier qui en demande l'attribution, se voit attribuer les droits exclusifs sur le nom de domaine visé. Aucune référence au droit des dénominations sociales, des droits de la personnalité, des droits d'auteur et bien sûr au droit des marques n'entre en ligne de compte. L'attribution des noms de domaine s'est vite confrontée aux problèmes des revendications sur le fondement de dépôts antérieurs de marques. Le problème est amplifié par le fait que les noms de domaine jouent le même rôle de signe de ralliement qu'une marque, sans pour autant devoir respecter les conditions de validité nécessaires à l'existence de cette dernière.

Les Tribunaux saisis de ce type de conflit, quelle que soit leur nationalité, ont commencé par respecter sans discernement le principe du "*Premier arrivé, premier servi*", souvent au détriment des propriétaires de marques ou de dénominations

⁸⁹ Les noms de domaine, conçus originellement pour présenter sous une forme conviviale les adresses numériques de l'Internet, sont devenus de réels signes distinctifs permettant d'identifier les entreprises ou les services proposés par celles-ci sur le réseau. Certains noms de domaine font même l'objet de

sociales. Depuis quelques années, les jurisprudences française et étrangère, sanctionnent l'utilisation d'un nom de domaine sur la base de la contrefaçon de marque, le parasitisme ou encore l'action en concurrence déloyale. Cette nouvelle tendance de la jurisprudence, permet d'affirmer que la procédure d'attribution des noms de domaine est dorénavant "encadrée" par le droit positif et particulièrement par le droit des marques. Aujourd'hui le conflit entre le droit des marques et les noms de domaine a donné lieu à des développements jurisprudentiels et doctrinaux importants⁹⁰. La doctrine, tente le plus souvent d'apporter une solution au conflit, en essayant de qualifier juridiquement ce nouveau signe distinctif. Cette approche manque d'audace et d'efficacité⁹¹. C'est avec des réformes propres au système de l'Internet, que l'on peut apporter une solution rapide et efficace aux conflits entre noms de domaine et signes distinctifs, les lois nationales étant souvent inadéquates pour réguler ce média aux dimensions mondiales. La procédure de règlement des conflits (*Uniform Dispute Resolution Policy*) de l'ICANN propose, dans certains cas, des solutions originales et inédites en matière de résolution des litiges qui méritent d'être étudiées. Avec l'apparition du contentieux des noms de domaine, on assiste à une rationalisation des problèmes et la simplicité extrême des premiers temps du nommage international, semble tendre vers un régime plus structuré.

Le système de gestion des noms de domaine peut être également considéré comme un exemple révélateur du processus de corégulation de l'Internet. Il révèle à la fois, les limites de l'autorégulation, de l'autoréglementation et du droit positif dans

transactions très élevées. Voir, J.-C. GALLOUX et G. HAAS, "Les noms de domaine dans la pratique contractuelle", (janvier 2000) *Communication et Commerce électronique*, p. 1.

⁹⁰ J. FRAYSSINET, *L'Internet et la protection juridique des données personnelles*, Rapport du Colloque international "L'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet", Paris, 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm [consulté le 20 juillet 2002]. : "Une vision cavalière de la jurisprudence, de la doctrine, de la littérature générale portant sur le droit applicable à l'Internet révèle une relative pauvreté des apports consacrés à la question de la protection des données personnelles. La comparaison, par exemple, avec tout ce qui a été écrit seulement sur la protection des noms de domaine est frappante. L'observation concerne en fait, par delà l'Internet, tout le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) qui paraît très orienté vers les aspects où les enjeux économiques sont importants. Pourtant la sagesse populaire prétend que la liberté n'a pas de prix".

⁹¹ En raison des différences structurelles existant entre les droits nationaux, il apparaît difficile de qualifier juridiquement le nom de domaine. *Infra*, partie 1, titre 2, chapitre 1 sur la nature juridique du nom de domaine.

la résolution des litiges sur le réseau. Le nom de domaine se situe en effet, à la frontière de la régulation technique et du contenu.

22 - Nous tenterons d'identifier les différents problèmes juridiques posés par le droit des marques et les noms de domaine, à travers l'analyse de la jurisprudence. Notre démarche se limitera essentiellement à une analyse approfondie des jurisprudences française, canadienne et américaine. L'analyse de la jurisprudence relative aux marques et aux noms de domaine soulève de nombreuses difficultés notamment en ce qui concerne la résolution des litiges. Ces différends représentent évidemment des facteurs d'instabilité. A défaut de pouvoir les prévenir, il importe de les résoudre le plus rapidement possible et de manière efficace. Toutefois, considérant la nature particulière du médium, la tâche n'est pas facile. La délocalisation des rapports constitue sans aucun doute la principale caractéristique des interactions que l'on rencontre dans l'espace cybernétique. En conséquence, comme le montre le contentieux des marques et des noms de domaine, des problèmes de conflits de loi et d'harmonisation se posent. Le droit des marques issu de la *common law* par exemple, est dans certains aspects, très différent du droit civil⁹². Quant à l'harmonisation internationale et européenne du droit des marques, si elle permet d'éviter bon nombre de conflits, elle atteint très vite ses limites en dehors de son champ d'application et il est donc aisé de concevoir que le caractère résolument transnational des environnements électroniques risque d'exacerber les problématiques liées à la juridiction et aux conflits de lois. Si le droit international privé apparaît, comme une solution envisageable, il semble qu'il s'agisse souvent d'un remède inadapté vu le caractère résolument transnational de ce type d'échanges. Le droit international privé, consiste en un ensemble de principes, dont la fonction

⁹² P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 20-3 : "Le caractère résolument international et transfrontière des environnements électroniques soulève des problèmes d'application des droits nationaux. Les rapports qui se nouent dans le cyberspace risquent de l'être entre des parties résidant dans des pays différents, donc dans des systèmes juridiques distincts. Outre ces problématiques, des difficultés d'harmonisation doivent également être soulignées. Par exemple, les environnements électroniques mettent en relief de façon particulière les différences structurelles profondes qui existent entre le régime de responsabilité contractuelle de droit civil et la théorie du "breach of contract" de *common law*." De la même façon, comme nous le verrons

est de servir de guide, dans la détermination du droit national applicable. Il nous paraît plutôt antinomique de concilier un rapport juridique qui, de par sa nature, est international à une loi nationale, dont la fonction principale consiste à régir des rapports juridiques ayant un rattachement avec elle. Considérant la nouveauté relative des nouvelles technologies de l'information, l'application des divers droits nationaux apparaît également problématique, dans la mesure où très peu de juridictions, sont dotées de législations adaptées aux problèmes spécifiques du cyberspace. De la même façon, les tribunaux étatiques, ne nous apparaissent pas constituer la seule entité capable de trancher adéquatement les conflits cybernétiques. Un tel exercice exige une bonne connaissance de l'environnement dans lequel ces litiges surviennent. En France ou encore au Canada, la notion de nom de domaine est très peu connue des chefs d'entreprise et encore moins des juges⁹³, le recours de plus en plus fréquent à des experts dans les affaires mettant en cause des questions techniques complexes est très révélateur⁹⁴. Par ailleurs, la culture du cyberspace de même que la souplesse du médium nécessitent, à notre avis, un mécanisme de résolution des conflits moins rigide que les divers systèmes judiciaires nationaux. En effet, en raison de son caractère international et des différences structurelles entre les divers droits nationaux, le recours aux mécanismes complémentaires de règlement des conflits dans le cyberspace, peut dans certains cas, être plus efficace que le recours au droit commun. La négociation, la médiation et surtout l'arbitrage semblent adaptés à l'environnement du cyberspace.

Dans une première partie consacrée au système des noms de domaine et au droit des marques, il convient pour comprendre les problèmes juridiques posés par la coexistence de ces identifiants de définir la structure et l'importance du système des noms de domaine, avant de se consacrer aux règles et réformes proposées en matière d'attribution de noms de domaine. Enfin, il est nécessaire de s'intéresser à la nature

pour le droit des marques, la protection accordée par les divers régimes de propriété intellectuelle varie d'un système à l'autre.

⁹³ En France, *infra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 3 sur le nom de domaine : un nouveau signe distinctif et l'affaire "Océanet" TGI Le Mans, *Sté Microcaz c/ Sté Océanet et autre* [29 juin 1999]. Au Canada, voir l'affaire *Peinet Inc. v. O'Brien* (carrying on business as Island Services Network) [1995], 61 C.P.R. (3d) 334. *Infra*, partie 2, titre 1 sur le contentieux judiciaire des noms de domaine.

juridique du nom de domaine, nouvel objet de droit. L'appartenance du nom de domaine à la famille des signes distinctifs, invite bien aux rapprochements, en particulier avec la marque de commerce. Si tous deux ont pour objet l'identification et la connaissance de l'entreprise, des différences subsistent qui font que chacun garde sa spécificité.

Dans la deuxième partie, le contentieux relatif aux marques et noms de domaine sera étudié, contentieux qui trouve essentiellement son origine, dans la règle du "*Premier arrivé, premier servi*" et qui soulève des problèmes délicats au niveau de la détermination de la loi et de la juridiction compétente. Après avoir étudié le contentieux judiciaire proprement dit, nous aborderons l'étude des mécanismes complémentaires de résolution des litiges en ligne et plus particulièrement la nouvelle procédure de gestion des conflits concernant les noms de domaine, mise en place par l'ICANN (*Uniform Dispute Resolution Policy*) et qui pourrait devenir à terme, une future voie de résolution de conflits concernant d'autres activités.

⁹⁴ *Infra.* l'affaire "Yahoo !", préc., C. DE HAAS, "L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée", (13 novembre 2001), *Petites Affiches*, p. 5-14.

PARTIE I

SYSTEME DES NOMS DE DOMAINE ET DROIT DES MARQUES

23 – L'Internet est une construction technique. Le système des noms de domaine (*Domain Name System* ou DNS), l'un des éléments essentiels de cette structure complexe, a pour objet d'identifier les ordinateurs reliés à l'Internet. Le fonctionnement d'Internet est rendu possible en raison de l'existence de protocoles et autres fonctions définis dans des standards techniques. Plusieurs organisations contribuent à la définition des standards permettant l'interconnexion caractéristique d'Internet⁹⁵. Certaines sont des instances étatiques ou des organisations internationales constituées par les États. La plupart sont des entités de droit privé⁹⁶.

24 - Le système des noms de domaine repose sur la règle du "*Premier arrivé, premier servi*", prévue par le *Requests for comments* (RFC) 1591⁹⁷. Le RFC 1591 ne prévoit aucune règle en cas de conflit entre le titulaire d'une marque et d'un nom de domaine :

"In case of a dispute between domain name registrants as to the rights to a particular name, the registration authority shall have no role or responsibility other than to provide the contact information to both

⁹⁵ M. MAHER, "An analysis of Internet Standardization", (1998) vol. 3 *Virginia Journal of Law & Technology*, en ligne sur http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol3/home_art5.html. [consulté le 20 juillet 2002].

⁹⁶ Ainsi en est-il notamment de l'*Internet Engineering Task Force* (IETF), du *World Wide Web Consortium* (W3C), ou encore de l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) chargés de la gestion technique du réseau. Notons que l'ICANN est à ce jour le seul organisme à s'être doté d'un *Governmental Advisory Committee* (GAC) chargé d'assurer la représentation des États. Néanmoins, le GAC n'est pas doté de réels pouvoirs de proposition ou de veto au sein de l'ICANN. Sur l'organisation et le fonctionnement de ces organismes voir le site web <http://www.gouvernance-internet.com.fr/>, rubrique "organismes de la gouvernance de l'Internet" [consulté le 20 juillet 2002].

⁹⁷ J. POSTEL, RFC 1591, "Domain Name System Structure and Delegation", *Internet Engineering Task Force*, (mars 1994), en ligne sur le site web de l'IETF <http://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt> [consulté le 20 juillet 2002]. Sur les RFC *infra*, introduction du chapitre 1.

parties. The registration of a domain name does not have any Trademark status. It is up to the requestor to be sure he is not violating anyone else's Trademark".

Cette règle est issue de l'*Internet Engineering Task Force (IETF)* qui se présente comme un organisme exclusivement technique et qui affirme dans le même document "*Concerns about "rights" and "ownership", of domains are inappropriate. It is appropriate to be concerned about "responsibilities" and "service" to the community"*⁹⁸.

Ce principe édicté par l'IETF ignore complètement, les droits de propriété intellectuelle. Ce choix technique est à l'origine de tous les conflits relatifs aux marques et aux noms de domaine. La règle dite du "*Premier arrivé, premier servi*" est considérée par certains comme une coutume internationale⁹⁹. Ce qui distingue en effet ce type de règle des systèmes d'autorégulation, c'est que seule la loi - comme c'est fréquemment le cas en justice à l'occasion de contrefaçons de marques par des noms de domaine peut la tenir en échec, sans pour autant la remettre en cause.

Le risque de conflits entre noms de domaine et droits des marques soulève un certain nombre de questions délicates, qui prennent des dimensions inédites dues à l'articulation d'un moyen de communication mondial et polyvalent, l'Internet, avec des systèmes qui ont été conçus pour le monde matériel organisé sur une base territoriale.

25 - Tant que le système des noms de domaine n'était qu'une structure technique destinée à faciliter le fonctionnement du réseau, celui-ci a pu être géré

⁹⁸ *Id.*

⁹⁹ C. ROJINSKY, "Cyberespace et nouvelles régulations technologiques", (2001) *D.*, p. 844, chronique, p.10 : "*S'il fallait faire un parallèle, il serait peut-être plus approprié, dans certains cas, d'évoquer la coutume internationale qui reste - tout du moins en droit français - d'un niveau inférieur à celui de la loi. Ainsi en est-il de la règle dite du "premier arrivé, premier servi" en matière d'attribution de noms de domaine, aux termes de laquelle le premier déposant devient titulaire du nom*". Voir aussi A. COUSIN, "De la tradition et de la modernité de la coutume sur Internet", (14-15 janvier 2000) *Gaz. Pal.*, p.14 : "*N'est-on pas en présence d'une "norme de droit objective fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant mais d'origine non étatique que la collectivité a fait sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire*", pour reprendre la définition concise et efficace du doyen Cornu. Voir G. CORNU, "Coutume", in *Vocabulaire juridique*, Paris, Editions PUF, 1994.

d'une manière consensuelle, au sein d'un groupe de travail composé d'universitaires, appelé l'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). En revanche, le consensus s'est brisé dès que se sont posés des problèmes économiques sur le partage des revenus de l'enregistrement des noms de domaine, des problèmes de propriété industrielle sur les rapports entre marques et noms de domaine et des problèmes politiques quant au contrôle des États sur les noms de domaine. Comme l'a brillamment démontré Ejan Mackaay, le droit n'a pas un rôle important à jouer, tant que les objets dont les humains se servent paraissent abondants ou confinés à une seule utilisation. Les conflits commencent lorsque différents usages d'un même objet sont envisageables par différentes personnes. Il faut alors gérer la rareté. Le conflit signale alors la rareté naissante de la ressource concernée¹⁰⁰. Le nom de domaine, source de nombreux conflits, est devenu incontestablement une ressource rare. En réalité, plus l'on s'éloigne du domaine technique, moins l'autorégulation semble fonctionner. L'évolution dans l'attribution des noms de domaine est une illustration frappante. De nouvelles instances sont en place et la société de l'information est en train de faire le pari d'une gestion globale de cette ressource rare que le nom de domaine est en train de devenir. Pour bien comprendre les multiples enjeux liés aux

¹⁰⁰ E. MACKAAY, "L'économie des droits de propriété émergents sur Internet", (1997) vol. 9-2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 281-300. Pour l'auteur, "l'institution à laquelle nous avons appris, au cours de l'histoire, à recourir prioritairement pour résoudre ce problème est le droit privé ou exclusif. Elle confie la décision de ce qui sera fait de la chose "rare" à une seule personne, le plus souvent avec possibilité de transfert à une autre. Cet arrangement s'oppose à l'absence totale de droits sur l'objet et à une gestion en commun (propriété commune) de l'objet. L'institution du droit privé ou exclusif présente un certain nombre d'avantages sur d'autres institutions ou arrangements concevables. Ces avantages expliquent sans doute le rôle clé qu'elle joue depuis l'antiquité jusque dans nos sociétés modernes.(...) Les droits intellectuels sont d'origine récente par comparaison avec les droits sur les choses matérielles. C'est que l'information n'est devenue "rare" qu'avec l'imprimerie et la révolution industrielle. L'information en tant qu'objet de droits pose des problèmes particuliers qui expliquent les spécificités des droits intellectuels par rapport aux formes classiques de propriété".

noms de domaine, il convient de rappeler les fondements du système des noms de domaine (Titre 1). Après le rappel du contexte technique, l'intégration des noms de domaine dans son contexte juridique sera étudié (Titre 2).

TITRE 1

GOUVERNANCE ET GEOPOLITIQUE DU NOMMAGE

26 - La gestion des noms de domaine, la définition de leurs modalités et plus largement la régulation d'un moyen de communication, constituent un enjeu stratégique. Cette gestion des ressources de l'Internet entraîne des conflits d'intérêts que le pouvoir politique ne peut ignorer.

Le système des noms de domaine, peut se définir comme un système de bases de données et de serveurs assurant la correspondance entre les noms de domaine ou de sites utilisés par les internautes et les adresses numériques utilisables par les ordinateurs. Ce système d'adressage par domaine faisant l'objet d'une gestion commune s'appelle par réduction, un domaine. Par métaphore géographique, ce domaine forme une région d'Internet. Les noms de domaine constituent donc un enjeu géopolitique¹⁰¹. L'expression employée afin de désigner la régulation du réseau des réseaux, notamment en matière de noms de domaine est la gouvernance¹⁰².

27 - La gouvernance vise à créer les conditions d'un pouvoir organisé et d'une action collective. Les résultats de la gouvernance ne sont donc pas différents de ceux du gouvernement. La différence réside plutôt dans les procédés employés. L'analyse de ce qui a été écrit dans ce domaine permet généralement de conclure que le mot gouvernance se prête à de multiples usages et revêt de multiples

¹⁰¹ G. KAUFMAN, *Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques*, Paris, Éditions Vuibert, 2001, p. 30.

¹⁰² J.-P. KESAN, R.C. SHAH, "*Fool us once shame on you - Fool us twice shame on us : what we can learn from the privatisations of the Internet backbone network and the domain name system*", (2001) vol. 79-1 *Washington University Law Quarterly*, p. 167 : "*The DNS as designed is dependent upon on "the root server" computer. The entity that controls this computer, controls the DNS and, therefore, exerts a significant influence on the operation of the Internet. Furthermore, control of this key component could allow an entity to control changes in the Internet's architecture. Thus, the control of the DNS is about governance of the Internet*".

significations¹⁰³. Mais il y a toujours un point commun : la gouvernance se rapporte à l'élaboration de styles de gouvernement dans lesquels les frontières entre les secteurs public et privé et à l'intérieur de chacun de ces secteurs tendent à s'estomper. L'essence de la gouvernance est de privilégier des mécanismes de gouvernement qui n'ont pas besoin, pour fonctionner, de l'autorité et de la sanction de la puissance publique¹⁰⁴. L'apport théorique de la notion de gouvernance ne se situe pas au niveau de l'analyse causale. Cette notion ne débouche pas non plus sur une nouvelle théorie normative. Elle vaut en tant que cadre conceptuel et système d'organisation¹⁰⁵.

28 - Appliqué à l'Internet, le concept de gouvernance peut être défini comme le "pilotage" des moyens de conception, d'instauration et d'organisation des règles qui régissent l'activité du réseau¹⁰⁶. Selon Jean-Gustave Padioleau, la gouvernance intègre à la fois les questions de régulation, de réglementation, de normalisation et de politique industrielle. En définitive, la gouvernance est assimilable à une "*instance de l'action collective*" susceptible de produire un sens et un contrôle pour l'action individuelle, là où la doctrine libérale met en avant une logique d'ajustements, par les mécanismes de marchés et de multiples comportements individuels indépendants¹⁰⁷. La gouvernance est donc un processus fédérateur qui intervient tout en amont, dans l'organisation des modalités de fonctionnement de l'Internet.

¹⁰³ G. STOKER, "Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance", (1998) n°155 *Revue internationale des Sciences sociales*, p.19 ; K.W. GREWLICH, "De la gouvernance à la "constitutionnalisation", Europe et cyberspace", in B. Lasserre (dir.), *Piloter la Société de l'Information*, Rapport de la Fondation IDATE, Editions Hermès, Paris 1999, p.15.

¹⁰⁴ J. KOOIMAN "Social political governance : Introduction", in J. KOOIMAN (dir.) *Modern Governance*, Londres, Éditions Sage, 1993, p. 1-9.

¹⁰⁵ Sa valeur réside en ce qu'elle peut fournir un cadre conceptuel qui aide à comprendre l'évolution des processus de gouvernement. Comme le fait remarquer Judge, de tels cadres "*fournissent un langage et un système de référence qui permettent d'examiner la réalité, et amènent les théoriciens à poser des questions qui autrement ne leurs viendraient peut-être pas à l'esprit. (...) Les cadres conceptuels peuvent avoir pour but d'opérer un changement de paradigme*". Voir D. JUDGE, G. STOCKER, H. WOLMAN, *Theories of Urban Politics*, Londres, Éditions Sage, 1995, p. 3.

¹⁰⁶ L. BALLA, "La gouvernance de l'Internet : recension", (1^{er} trimestre 2000) n° 37 *Communications & Stratégies*, p. 69. Sur le concept de pilotage voir J. ARLANDIS : "Internet, les enjeux de la gouvernance", in B. Lasserre (dir.), *Piloter la Société de l'information*, *op. cit.*

¹⁰⁷ J.-G. PADIOLEAU, "Les régulations flexibles des échanges électroniques : une pragmatique prospective", dans B. Lasserre (dir.), *Id.* Voir aussi pour une approche plus économique : "Mondialisation et gouvernance mondiale", (7-14 avril 1999) *Problèmes économiques*, Editions La Documentation française, p. 2611-2642 ; "Qui gouverne l'économie mondiale ?", (1^{er} trimestre 2001) Hors série, n° 47 *Revue Alternatives économiques*.

29 - C'est autour de ces alternatives que se posent les décors des débats actuels sur la gouvernance de l'Internet et surtout de la recomposition des pouvoirs depuis la création en 1998 de l'ICANN, à l'initiative du gouvernement américain. La création de cette nouvelle institution, est riche d'enseignements. En effet, l'ICANN transfère entièrement la gestion des noms de domaine aux "acteurs" de l'Internet : professionnels et utilisateurs, associations, entreprises et individus¹⁰⁸. La dimension collective des ressources de l'Internet apparaît dans les principes de fonctionnement du *Governmental Advisory Committee* (GAC) de l'ICANN : "*Le système de nommage et d'adressage sur l'Internet est un bien public devant en conséquence être géré dans l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs d'Internet et la gestion de ce système doit être facilitée par les organismes à vocation mondiale.*"¹⁰⁹.

La vocation de l'ICANN est d'alléger la responsabilité des gouvernements et de promouvoir l'intérêt public vis à vis de la stabilité opérationnelle de l'Internet. Du rôle de simple coordination technique du système des noms de domaine, le rôle de l'ICANN s'est élargi à une véritable gestion du contenu et particulièrement du droit des marques. L'ICANN a vocation à réguler et est dotée, de pouvoirs normatifs à

¹⁰⁸ M. FRANCE, "What's in a Name.com ? Plenty", (6 septembre 1999) *Business Week* en ligne sur http://www.businessweek.com/1999/99_36/b3645101.htm [consulté le 20 juillet 2002] "*It seemed like an inspired idea at the time. Recognizing that the Internet moves too quickly to be regulated by government, the White House last year decided to let Web users try to govern themselves. In June, 1998, it proposed creating a series of nonprofit corporations, run by Netizens, to manage vexing issues such as privacy, fraud prevention, and intellectual property protection.*"

¹⁰⁹ Principes de fonctionnement (*operating principles*), *Governmental Advisory Committee* (GAC) adoptés le 25 mai 1999, introduction : "*Considering that : The Internet naming and addressing system is a public resource that must be managed in the interests of the global Internet community ; The management of Internet names and addresses must be facilitated by organizations that are global in character.*". En ligne sur <http://www.noie.gov.au/gac/oppr.htm> [Consulté le 20 juillet 2002].

cette fin. Cela lui confère un pouvoir important d'autant plus qu'elle intervient dans un domaine où tout est à faire. Avant de détailler la politique d'attribution des noms de domaine (Chapitre 2) et pour mettre en évidence leurs enjeux, nous indiquerons tout d'abord les grandes lignes du débat sur le nommage (Chapitre 1).

CHAPITRE 1 - RÉGULATION TECHNIQUE ET RÉGULATION DU CONTENU

30 - L'Internet présente la particularité d'être un réseau de réseaux¹¹⁰. Les ordinateurs connectés à l'Internet communiquent entre eux par divers procédés de télécommunication, selon un protocole commun : le protocole TCP/IP (*Transmission Control Protocol over Internet Protocol*)¹¹¹.

Les processus de normalisation relatifs à Internet sont le fait de deux ensembles d'organismes de standardisation :

- un premier ensemble constitué d'organismes ayant une longue implication dans la standardisation des artefacts techniques et électriques. Ils sont principalement constitués de spécialistes des technologies concernées et on leur doit les standards qui rendent compatibles un grand nombre d'appareils informatiques nécessaires à la communication. Au nombre de ces institutions, on compte les organisations nationales de standardisation : l'Organisation internationale de standardisation (*International Standardisation Organisation* ou ISO), la Commission électrotechnique internationale, l'Association internationale des ingénieurs, l'Union internationale des télécommunications (UIT).

¹¹⁰ E. LARCHER, *Internet, Historique et Utilisation*, 3^e éd., décembre 1998, en ligne sur http://www.larcher.com/eric/guides/ihu/tlc_guide.html. [consulté le 20 juillet 2002] "*Rappelons tout d'abord qu'un réseau informatique est un ensemble de machines connectées entre elles, généralement à l'aide de câbles ou de fibres optiques. On ne trouve cependant pas que des ordinateurs dans un réseau, mais aussi des dispositifs d'interconnexions comme des routeurs. Ces appareils ont pour but de permettre à deux réseaux (ou plus) de dialoguer entre eux. Internet quant à lui n'est pas vraiment un réseau mais plutôt un ensemble de réseaux interconnectés entre eux par des routeurs. Ces réseaux sont ceux appartenant à des entreprises, universités, administrations, etc. du monde entier. Ils sont reliés entre eux via des liaisons spécialisées à haut débit, mais il faut savoir que certaines machines voire certains réseaux, ne sont connectés à Internet que via de simples lignes téléphoniques*".

¹¹¹ *Id.*, : "*Dans les réseaux de type TCP/IP comme Internet, les données qui y circulent sont divisées en "paquets", c'est-à-dire que chaque information est découpée en morceaux d'une certaine taille. Le but de cette division en paquets, est de permettre la retransmission d'un seul paquet en cas d'erreur sur celui-ci, au lieu de devoir retransmettre l'intégralité de l'information ainsi envoyée. Le protocole qui se charge de l'acheminement de ces paquets est IP ou Internet Protocol. C'est pourquoi on parle souvent de paquets IP. On rencontre aussi parfois le terme "datagramme", contraction du mot data (données en anglais) et télégramme. Il faut noter que les différents paquets appartenant à une même transaction peuvent emprunter des chemins différents sur le réseau. C'est une des conséquences du routage (technique d'acheminement des paquets) effectué par les routeurs reliant entre eux les différents réseaux constituant l'Internet*".

- un second ensemble d'organismes de normalisation plus spécifique à l'Internet, comme par exemple, l'*Internet Engineering Task Force*, l'*Internet Architecture Board*, l'*Internet Society* ou le *World Wide Web Consortium*¹¹².

Les autorités de régulation des télécommunications jouent un rôle dans le fonctionnement du réseau, mais uniquement en ce qui concerne les supports de transmission des données et l'infrastructure des réseaux de télécommunication¹¹³. Les normes propres à l'Internet sont élaborées et améliorées, le plus souvent, par des autorités non gouvernementales selon une procédure faisant intervenir les différents acteurs du réseau. Ce même type d'organisme, est compétent pour attribuer des numéros aux ordinateurs connectés sur l'Internet (adresses IP) qui permettent aux routeurs, lors de la circulation des données sur le réseau, de trouver l'ordinateur de destination lors d'une requête formulée par un utilisateur.

31 - Initialement, le chercheur John Postel membre de l'Université de Californie à Los Angeles, décida de recenser et d'allouer les adresses IP selon des critères géographiques et détenait l'essentiel du pouvoir de décision au sein d'un groupe de travail l'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Cependant, au fur et à mesure de l'extension d'Internet, des faisceaux de connivences se sont constitués autour de cette figure centrale. Des organisations à but non lucratif ont fait leur apparition, chacune revendiquant l'exercice d'un magistère d'influence, comme par exemple l'*Internet Society* (ISOC) ou l'*Internet Engineering Task Force* (IETF). La volonté de maîtriser l'évolution d'Internet s'est traduite par des études prospectives et par l'édiction de recommandations (*Requests for Comments* ou RFC), sous couvert de la réputation de compétence dont sont crédités ses spécialistes¹¹⁴. Le pragmatisme

¹¹² Sur l'organisation et le fonctionnement de ces organismes voir le site web <http://www.gouvernance-internet.com.fr/>, rubrique "organismes de la gouvernance de l'Internet" [consulté le 20 juillet 2002].

¹¹³ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 6-16.

¹¹⁴ Sur l'Internet, tous les protocoles et les dialogues entre applications sont définis par des documents qui servent de référence, les "*Request for comments*" (RFC). Ces documents sont accessibles gratuitement sur le réseau, en particulier aux sociétés qui désirent développer des produits en suivant ces standards. Toute personne peut proposer un RFC. Ils sont parfois rédigés par un ou plusieurs experts techniques à titre personnel et sont souvent le résultat de groupes de travail de l'IETF. Les versions provisoires des nouveaux RFC sont diffusées sur l'Internet, afin que chacun puisse faire des remarques, soulever des critiques à son auteur. Au bout de quelques mois, après avoir effectué les

présidait à l'élaboration des standards ; les procédures conservaient un caractère résolument informel. Ces normes techniques sont aujourd'hui prises en charge, au sein de l'ICANN par le *Protocol Supporting Organisation (PSO)*¹¹⁵.

corrections nécessaires, les RFC peuvent devenir véritablement des standards. Le fait que plusieurs produits testés suivent un protocole avant de l'officialiser permet de vérifier que ce dernier fonctionne correctement. Les RFC sont édités par le *RFC Editor*, qui relève de l'*Internet Society*. Leur publication a débuté en 1969. Ces standards publics fonctionnent généralement correctement, contrairement aux protocoles constructeurs, ou parfois aux normes internationales, qui, trop théoriques et trop complexes, n'ont jamais pu être intégrées correctement et donner naissance à des produits opérationnels. Voir, J. ZITTRAIN, "ICANN : Between the Public and the Private – Comments before Congress", (automne 1999) vol. 14 *Berkeley Technology Law Journal*, p. 123. En ligne sur <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol14.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹¹⁵ La PSO s'occupe des normes techniques évoquées ci-dessus. C'est un organe consultatif agissant par consensus, à l'intérieur de la structure de l'ICANN. Un mémorandum d'accord (MoU) a été conclu entre l'ICANN et un groupe d'organismes de normalisation, à caractère ouvert et international, ayant des activités en rapport avec Internet : l'IETF, le World Wide Web Consortium (W3C), l'UIT et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). La principale activité de la PSO consiste à développer et à recommander des orientations formelles en matière d'attribution de paramètres pour les protocoles. Elle est responsable du patrimoine inestimable que constituent les spécifications et normes ouvertes de l'Internet, indépendantes des systèmes d'exploitation et des plates-formes utilisés par l'utilisateur final. Il est primordial que ce patrimoine, hérité de l'IETF et de l'IANA, soit conservé et développé à tous les niveaux de service et d'infrastructure. La PSO et, en définitive, le conseil d'administration de l'ICANN sont investis d'une mission internationale de premier plan à cet égard. Le fonctionnement de la PSO est ouvert et autorisera la participation de toutes les personnes intéressées (Source <http://www.gouvernance-internet.com.fr/>, rubrique "organismes de la gouvernance de l'Internet" [consulté le 20 juillet 2002]).

32 - Tant que l'Internet concernait une population restreinte de professionnels et s'assimilait à un simple outil de travail, un système d'administration minimaliste pouvait suffire à son développement et on ne songeait pas à mettre en cause la légitimité des acteurs de la gouvernance de l'Internet, ni l'absence de formalités dans les processus de décision. La situation change radicalement au début des années 90, sous la pression des milieux d'affaires, le Congrès américain se prononçait en 1992 en faveur du transfert au secteur privé, d'un certain nombre de fonctions relatives à l'organisation et à la gestion d'Internet qui reposent en grande partie sur l'attribution des noms de domaine. Il s'agit de transférer les fonctions auparavant assurées par l'IANA, un organisme lié au gouvernement américain, vers un nouvel organisme privé, à savoir l'ICANN (Section 1). De la simple coordination technique du système des noms de domaine, le rôle de l'ICANN s'est élargi à une véritable gestion du contenu (Section 2).

Section 1 - Attribution des noms de domaine

33 - Il y a du droit dans le cyberspace parce que ce lieu est le siège d'interactions humaines. Les interactions entre les membres de tout groupe humain supposent des règles de conduite. Qu'il s'agisse de prévoir les règles applicables à une activité, à un négoce, de répartir les responsabilités ou de déterminer comment seront réparées les conséquences préjudiciables d'une activité, le droit accompagne la vie sociale. En organisant les pratiques qui prennent peu à peu place dans le cyberspace, les acteurs contribuent à façonner une régulation qui détermine une bonne part de leurs droits et obligations.

Plusieurs règles développées dans le cadre des processus de normalisation s'inscrivent souvent dans des processus de régulation visant à produire des coordinations nécessaires à la communication dans les réseaux. La régulation de coordination est celle qui facilite une activité qui sans elle serait quasi-impossible (les règles prescrivant de rouler à droite sur les routes par exemple). Elle n'a pas a priori de finalité morale. Dans l'univers d'Internet, la régulation des noms de domaine vise à assurer la nécessaire coordination afin de rendre possible la communication.

Comme il ne peut y avoir qu'une adresse IP qui corresponde à un nom de domaine déterminé, il faut mettre en place les mécanismes qui assureront l'attribution et l'exclusivité sur les noms de domaine¹¹⁶.

34 - L'historique de la réflexion menée autour des noms de domaine est doublement édifiant dans la mesure où il permet de saisir l'émergence d'un droit "spontané" et, paradoxalement, la difficulté d'émanciper l'organisation du nommage sur l'Internet de la tutelle américaine. Dans un premier temps, en effet, le centre de gravité du système se situait essentiellement aux États-Unis, mais peu à peu, les autres parties prenantes du réseau ont émis des prétentions visant à participer à cette régulation. La réponse américaine, non dénuée d'ambiguïté, a progressivement permis à l'OMPI et à l'Europe de se mêler au processus de décision.

35 - L'Internet est l'héritier direct des initiatives de chercheurs américains qui à la fin des années 60, établirent le premier réseau interuniversitaire, l'*Advanced Research Project Agency Network* (ARPANET). L'objectif était de faciliter l'échange de données entre des centres de recherche scientifique¹¹⁷. La réflexion avait déjà été stimulée par des considérations stratégiques, liées à la volonté de

¹¹⁶ P. TRUDEL, " La lex electronica", in C.-A. MORAND (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, *op. cit.*, p. 227.

¹¹⁷ Sur l'historique d'Internet, Janet ABBATE, *Inventing the Internet*, Cambridge, Editions *The MIT Press*, 1999 ; V. CERF, *A Brief History of the Internet and Related Networks*, Internet Society, (juillet 1995), en ligne sur <http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml> [consulté le 20 juillet 2002] ; E. MACKAAY, D. POULIN, P. TRUDEL, *Les autoroutes électroniques : usages, droits et promesses*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 161-163. Bien que les concepts techniques fondamentaux aient été imaginés dès le début des années 60, on peut dire que l'Internet est né au mois de septembre 1969, au sein d'une université américaine de Los Angeles, dans le cadre d'un projet de recherche mis sur pied par le ministère de la Défense américain, le DoD (*Department of Defense*) et nommé ARPANET. En 1973, une équipe de chercheurs présenta les grandes lignes du cœur de la technologie de l'Internet d'aujourd'hui, notamment le devenir du protocole TCP/IP. C'est en 1973 que l'on décida d'attribuer un numéro unique, appelée adresse IP, à chaque machine connectée au réseau et que le concept de transmission fiable fut adopté. TCP/IP fut adopté comme standard du ministère de la Défense américain en 1980. Le 1^{er} janvier 1983, la transition vers TCP/IP fut effectuée sur le réseau ARPANET (qui utilisait jusqu'alors son propre protocole de communication). En 1986, la NSF fonde son propre réseau destiné à relier les ordinateurs des universités américaines. Le nouveau réseau doit être composé de plusieurs réseaux régionaux reliés entre eux par des lignes à très hautes vitesses : l'épine dorsale de la NSFNET. Pendant la construction du réseau, la NSF est autorisée à utiliser ARPANET comme centre de son réseau, à la condition d'assumer certains coûts. La NSF confie l'opération de son réseau à Merit, IBM et MCI jusqu'en 1992. Le 28 février 1990, ARPANET cesse

protéger les infrastructures de communication contre des attaques militaires ou des actes de terrorisme semblables à ceux du 11 septembre 2001¹¹⁸. En 1968, l'ARPANET obtient un financement public pour développer une nouvelle technologie de communication en réseau. Notons également qu'en France, en 1971, Louis Pouzin a tenté de mettre en place un réseau similaire, qui sera abandonné faute de soutien politique¹¹⁹. Le véritable acte de naissance de l'Internet résulte du besoin de permettre aux ordinateurs de l'ARPANET, de communiquer avec les ordinateurs d'un deuxième réseau développé par la *National Science Fondation* (NSF) en 1986. Le développement rapide du réseau et la multiplication consécutive des adresses a conduit les concepteurs à rationaliser leur distribution (§1). C'est dans ce contexte stratégique que sont intervenus plusieurs projets de réforme (§2) dont certains ont donné lieu à de nombreuses critiques (§3).

§1 - Contexte technique du système de nommage

36 - L'administration des ressources de l'Internet est largement méconnue du grand public. Parmi ces ressources on distingue le "nommage" qui concerne la gestion des noms de domaine, des autres composantes que sont l'attribution de numéros de protocoles de communication et de numéros de réseaux IP physiques. Le service de noms de domaine (*Domain name system* ou DNS) est la base technique du réseau Internet (A). En attribuant aux noms de domaine une valeur sémantique, on a

officiellement d'exister et sa communauté est maintenant branchée au NSFNET. Cette date marque la fin des opérations militaires d'Internet.

¹¹⁸ Après les effrayantes conséquences des attaques terroristes contre les tours du World Trade Center à New York, le simple fait que Wall Street ait pu reprendre ses cotations au bout de quatre jours de fermeture seulement, alors même que le centre de la finance américaine était sérieusement décimé, témoigne des capacités de résistance nouvelles d'une économie organisée en réseau. On a vu, en un mot, le monde continuer de tourner, parce que, depuis des années, une partie de sa réalité "physique" s'est dématérialisée. Et la mondialisation - des systèmes financiers, notamment - a joué ici un rôle régulateur.

¹¹⁹ C. ALIX, "Brève histoire de l'Internet", (décembre 2001) *Libération (Hors-série)* p. 10 : "Ce projet de réseau est l'œuvre d'un polytechnicien, Louis Pouzin. Baptisé Cyclades, son projet démarre en 1971. Les échanges avec les chercheurs d'Arpanet sont réguliers. Un prototype est mis au point, mais le projet patine. Manque de soutien politique, manque d'argent. Les informaticiens regroupés derrière Louis Pouzin ne pèsent pas lourd face au lobby des télécoms qui ne jure alors que par Transpac, le Réseau téléphonique développé par le Cnet, le centre de recherches des PTT, qui deviendra l'infrastructure du minitel. Faute d'un soutien de l'administration, Cyclades meurt en 1978".

donné au "nommage" une valeur économique considérable, qui représente également un enjeu politique et juridique (B).

A- Importance du nommage

37 - Le nommage désigne l'ensemble des règles, des principes de fonctionnement, d'attribution et de régulation des noms de domaine. Le nom de domaine est une séquence textuelle localisant et donnant accès au site Internet, en évitant le recours à l'adresse IP (Internet Protocol) formée par une série numérique. Le nom est une composante de l'URL, (*Uniform Resource Locator*) ou adresse universelle qui peut être définie de la façon suivante : dénomination unique à caractère universel qui permet de localiser une ressource, un document, sur l'Internet, et qui indique la méthode pour y accéder, le nom du serveur et le chemin à l'intérieur du serveur. Il est une variante mémorisable et attrayante d'un protocole d'Internet. La communication de l'adresse est facilitée par la forme nominale plus pratique qu'une suite de chiffres. IPV4 est un protocole de communication qui régit l'attribution des adresses IP. Ce protocole gère une combinaison de quatre nombres compris entre 0 et 255, soit au total 4, 3 milliards d'adresses. Le développement de l'utilisation d'Internet par un nombre de plus en plus élevé de personnes, d'organismes et d'applications dont un large éventail de dispositifs électroniques mobiles et l'abandon progressif des connexions intermittentes au profit de connexions permanentes, soumettent l'espace d'adresses IPv4 à des pressions croissantes. Par conséquent, la quasi-totalité des dispositifs ou des fonctions de communication liés à tous les aspects de la vie et de la société auront recours à des adresses Internet. On a lieu de croire aujourd'hui que la demande d'adresses IP à l'usage des communications mobiles est sur le point de s'accroître considérablement. Ces prévisions plaident, d'une part, pour une utilisation plus rationnelle des blocs d'adresses IP actuels et, d'autre part, pour le lancement rapide de la prochaine génération d'adresses IPv6 basées sur des nombres de 128 bits¹²⁰.

¹²⁰ Y. POULLET, *Vers la confiance : Vues de Bruxelles : un droit européen de l'Internet ?* Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20

B- Structure et fonctionnement du nommage

38 - Les ordinateurs connectés au réseau Internet sont identifiés par deux types d'adresses électroniques :

- une adresse IP (*Internet Protocol*) qui est une série de quatre nombres avec au maximum trois chiffres séparés par des points.
- un nom de domaine : ensemble composé de deux ou quatre parties reliées entre elles par des points que les serveurs de noms de domaine convertissent pour les ordinateurs en adresse IP.

Le système des noms de domaine a pour objet d'associer aux adresses numériques des machines raccordées à l'Internet (les adresses IP), des noms destinés à mieux identifier l'entité que l'on cherche à contacter et plus faciles à mémoriser. Le nom de domaine *www.adidas.com* se lit par exemple plus facilement que *198.105.232.6*. Une organisation, une entreprise raccordées à l'Internet obtiendront donc un nom de domaine de manière à être plus facilement visibles sur le réseau.

Les noms de domaine se distinguent des adresses *e-mail*. Ces dernières constituent la désignation conventionnelle permettant l'identification d'un utilisateur du courrier électronique et l'acheminement des messages qui lui sont destinés. Le modèle numérique utilisé est celui d'une communication dite point à point, alors que l'adressage par domaine fonctionne sur une communication unilatérale. Un émetteur met à disposition du public un ensemble d'informations notamment en langage

juillet 2002], "*Quel est l'enjeu, par exemple, du nouveau protocole IPv6 ? Le nouveau protocole devrait supporter 3, 4 10 38 adresses (340 trillions de trillions de trillions) et autoriser la convergence de toutes les technologies de communication (adresses IP actuelles, généralisation d'une téléphonie IP, d'annuaires électroniques, ...). Mais sous ce caractère purement technique, il y a des problèmes de vie privée qui ne sont pas résolus et pour lesquels l'IETF semble faire aujourd'hui des propositions ; il y a aussi des décisions politiques sur des modes de vie du futur, notamment d'une informatique de plus en plus envahissante, prises en dehors des autorités nationales et internationales. Il n'y a au monde que 13 serveurs de routage : 10 aux USA, 2 en Europe (Londres et Stockholm) et 1 en Asie. Cet état de fait ne contrevient-il pas au caractère international de l'Internet ? Quelle est la légitimité d'organismes qui se sont attribués le droit de la régulation technique en dehors de toute supervision reconnue, étatique ou par des organismes publics internationaux ? Que se passera-t-il quand la Chine réclamera que les standards propres qu'elle a développés soient pris en considération par les organes de normalisation technique quasi strictement américains ? Etc". Sur le protocole Ipv6, voir aussi l'*Ipv6 information Center* <http://www.ipv6.org/> [consulté le 20 juillet 2002].*

HTML, que l'internaute consultera à partir de son ordinateur en composant l'adresse universelle¹²¹.

39 - Pour être présente sur l'Internet, l'entreprise a besoin de signes d'identification. Ces signes sont appelés noms de domaine. Le nom de domaine identifie le titulaire dans sa localisation électronique, comme le numéro de téléphone identifie la connexion où l'abonné peut être contacté. L'un comme l'autre ont besoin d'être uniques pour que le système fonctionne. Le nom de domaine constitue le passage obligé entre les internautes et les ressources du réseau. Ce nom étant le premier contact entre un serveur et ses utilisateurs, son contrôle devient un enjeu stratégique et géopolitique.

Le système des noms de domaine constitue une base de données hiérarchisée et décentralisée qui permet de convertir le nom de domaine recherché par l'utilisateur dans l'adresse IP correspondante. La nature hiérarchique du DNS se reflète dans sa structure en forme "d'arbre inversé" au sommet duquel se trouvent les 13 serveurs racines matérialisés par le caractère <.>. La racine principale (serveur "a") est également connue sous le de "A" *root server*¹²².

40 - Les serveurs de noms racines (root name servers), ou serveurs primaires, qui fournissent les domaines de premier niveau, sont essentiels pour l'acheminement des communications. Treize serveurs de noms racines remplissent cette fonction dans le monde dont dix sont situés au États-Unis ce qui révèle la prédominance américaine dans la gestion technique du réseau¹²³. Les treize serveurs racines (*root servers*) fournissent les adresses Internet de premier niveau, et sont indispensables aux communications par Internet. Le contenu du serveur racine A fait autorité ; les 12 autres serveurs, nommés de B à M, font une copie quotidienne du serveur A qui se

¹²¹ C. MANARA, "Aspects juridiques de l'e-mail", (1999) p. 149 *D. affaires*, doctrine p. 278. G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, 8. "En pratique les adresses e-mail sont constituées en général du nom des utilisateurs et sont reconnaissables au symbole arobas : @."

¹²² *Infra* figure 1.

¹²³ La société américaine *Network Solutions Incorporation* (NSI) assure le fonctionnement des serveurs A et J, le gouvernement américain celui des serveurs E, G et H. Des universités américaines gèrent les serveurs B, D et L tandis que deux entreprises privées gèrent C et F. Les trois serveurs

situé encore dans les locaux de NSI aux États-Unis¹²⁴. Les protocoles IP ayant été développés dans le cadre du réseau ARPANET, les États-Unis n'envisagent pas de céder à un organisme quelconque leur autorité ultime sur ce serveur, malgré l'existence de solutions "alternatives" qui intègrent une racine parallèle à la racine officielle, permettant l'ouverture à l'enregistrement de centaines d'extensions génériques non officielles (".kids", ".games", ".arts", ".sex", ".xxx" ..). Ces extensions ont une visibilité quasiment nulle sur le réseau, et risque de morceler l'espace de nommage, c'est pourquoi le Président de l'ICANN a réaffirmé dans un communiqué du 9 juillet 2001 l'utilisation de la racine "unique" officielle¹²⁵.

La base de données des noms de domaine est décentralisée à travers l'Internet sur une multitude de serveurs tous responsables d'établir la corrélation entre un nom de domaine et l'adresse IP¹²⁶. Au premier niveau on trouve les "*Top Level Domains*" (TLD), puis viennent les domaines de second, troisième niveau, (...) dans l'adresse Internet. Chaque niveau a autorité sur les niveaux se trouvant en dessous de lui.

La première référence à un système hiérarchique d'espace de nommage pour l'Internet à été réalisée dans le RFC 799 "*Internet Domain Names*" par D.L. Mills du

racines situés hors du territoire américain sont I en Suède, K, à Londres et M, au Japon. *Infra* figure 2.

¹²⁴ E. RONY & P. RONY, *The Domain name Handbook*, , *op. cit.*, p. 58-59 : "*The DNS depends on an authoritative "A" root server. The "A" root server contains all the TLDs and their respective numerical IP addresses. To aid in the propagation of this information, there are a number of other root servers (named "B" through "M") spread across the world. This distribution eases the load on the "A" root server. The DNS utilizes special software to ensure that changes are properly propagated to the other name servers. Usually, the name servers are updated on a daily basis. This is why it takes time for a newly registered domain name to become active. Similarly, if NSI's root server has a problem, this problem can propagate and affect the rest of the network*".

¹²⁵ Voir le communiqué du Président de l'ICANN, S. LYNN, *Statement on Completion of "A Unique, Authoritative Root for the DNS"* (ICP-3), 9 juillet 2001, en ligne sur <http://www.icann.org/icp/icp-3-background/lynn-statement-09jul01.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

¹²⁶ Lorsqu'un utilisateur inscrit un nom de domaine dans son navigateur, le serveur DNS de l'utilisateur soumet ce nom à l'un des serveurs racines qui va diriger la demande vers le serveur du TLD (top-level-domain) choisi, par exemple ".com". Ce dernier va à son tour répercuter la demande vers le serveur du SLD (second level domain) choisi, par exemple "amazon.com. Si l'ordinateur auquel se réfère le nom de domaine frappé par l'utilisateur se trouve dans la zone du serveur SLD, ce dernier fournit l'adresse IP de l'ordinateur recherché par l'utilisateur, permettant ainsi d'établir la connexion. Si le nom de domaine recherché contient un troisième niveau, par exemple "law.nyu.edu", le serveur de la zone SLD dirige la requête vers un serveur de niveau inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce, que l'adresse recherchée soit complètement résolue. Le terme le plus à gauche du nom de domaine identifie l'ordinateur hôte auquel le nom de domaine se réfère.

Laboratoire Comsat en 1981¹²⁷. Quelques années plus tard en 1984, J. Postel et J. Reynolds, décrivent dans le *Domain Requirements* (RFC 920)¹²⁸ ce qui sera le système utilisé aujourd'hui et définissent les *Top Level Domains* ("TLD" ou Domaines de premier niveau).

¹²⁷ D.L. MILLS, Internet Name Domains, RFC 799, (septembre 1981), en ligne sur <http://www.faqs.org/rfcs/rfc799.html> [consulté le 20 juillet 2002].

¹²⁸ J. POSTEL, J. REYNOLDS, Domain Requirements, RFC 920, (octobre 1984), en ligne sur <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc920.txt> [consulté le 20 juillet 2002].

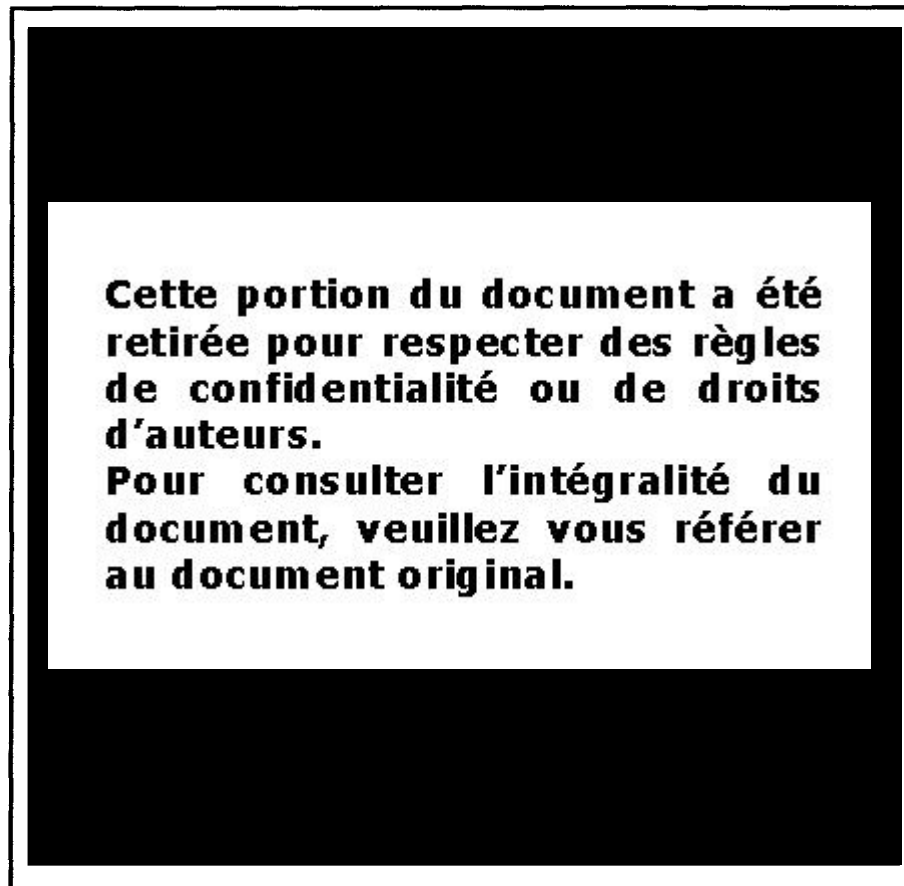


Figure 1 : "Le système de nommage. Contexte technique"¹²⁹

¹²⁹ Source : A. RENARD, "Le système de nommage. Contexte technique" in N. Dreyfus, marques et noms de domaine de l'Internet, Paris, Hermès, 2001, p. 2.

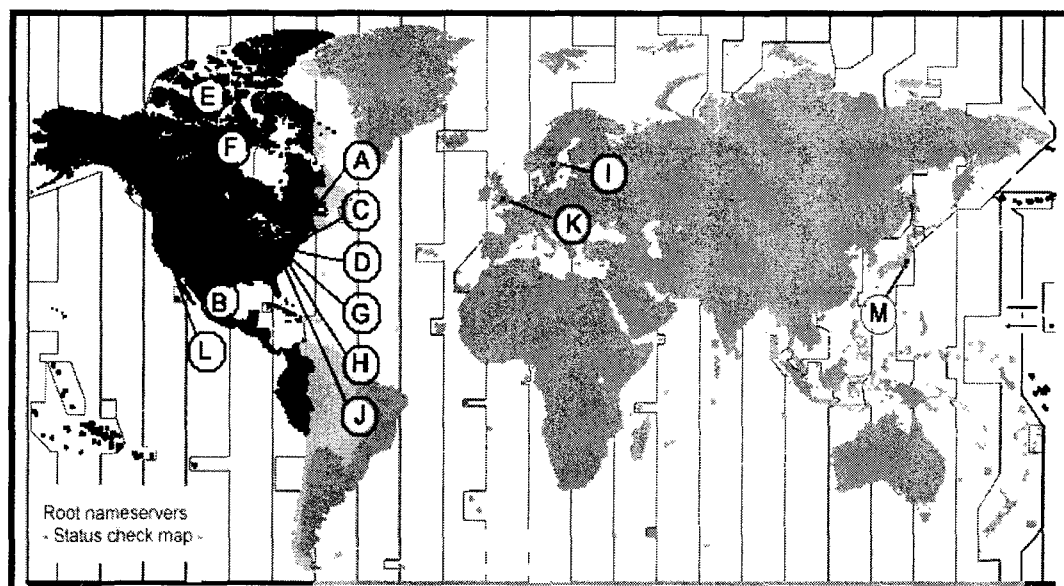


Figure 2 : Répartition des serveurs racine (*root servers*) dans le monde : un enjeu géopolitique¹³⁰

§2 - Composantes du nom de domaine

41 - Le nom de domaine est constitué d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe. La première partie indique le protocole de communication utilisée. Le préfixe se présente sous la forme "http://www." ou plus simplement "www." Le préfixe HTTP (*Hypertext Transfert Protocol*), le plus courant, désigne un protocole de communication fondé sur l'hypertexte, c'est-à-dire un système de renvois permettant de passer directement d'un document à un autre ou d'un document à d'autres documents. Le terme "www.", désigne le *World Wide Web*, qui a pour diminutif "web" ou "toile d'araignée mondiale". Sur l'Internet, ce système est réparti géographiquement et structurellement ; il offre des publications et des consultations de documents faisant appel aux techniques de l'hypertexte¹³¹.

L'adresse est ensuite constituée d'un radical ou SLD (*second level domain*), véritable identifiant du nom de domaine. C'est lui qui fait l'objet de tant de

¹³⁰ Réalisée par l'auteur.

¹³¹ Sur la définition des liens hypertextes, *supra*, Introduction.

convoitises et de conflits. Il est formé d'une suite de lettres, et le cas échéant, il peut intégrer des chiffres. Son adoption par l'internaute lui confère une originalité certaine par rapport au numéro de téléphone attribué unilatéralement par l'opérateur¹³². Ce radical correspond généralement à la raison sociale d'une entreprise, au nom d'une association ou encore à celui d'une marque déposée. Ainsi le nom de domaine de la société Microsoft "www.microsoft.com" utilise le radical "microsoft".

L'adresse est ensuite généralement constituée d'un suffixe qui caractérise le site dans son activité ou dans la zone géographique de son lieu d'hébergement (domaine de premier niveau). Les domaines de premier niveau ("TLD", pour *Top Level Domain*), dont le nom apparaît à droite du dernier point, sont de trois types. Nous distinguerons les extensions génériques (A), géographiques (B) et mixtes (C).

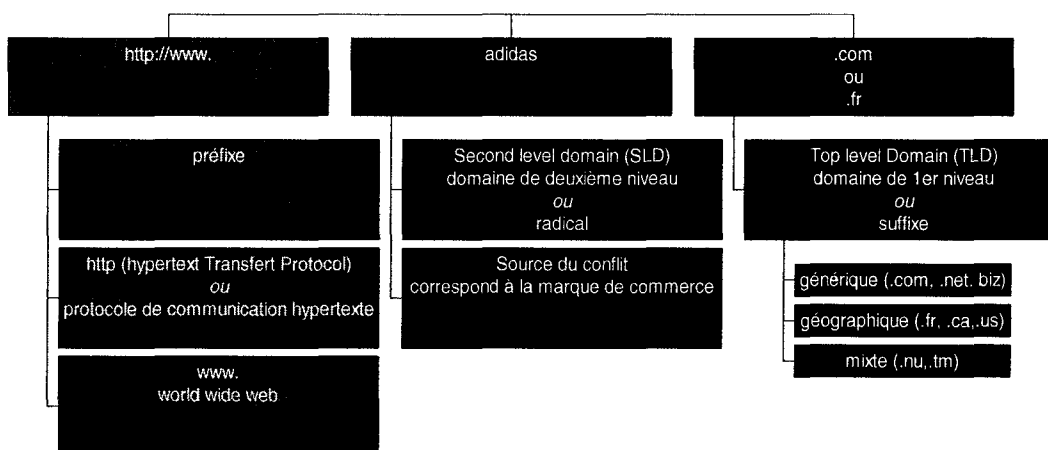


Figure 3 : Structure du nom de domaine¹³³

A- Extensions génériques :

42 - Ces extensions représentent 80 % de l'ensemble des noms de domaine dans le monde. L'extension ".com", semble être la plus recherchée. Son caractère emblématique démontre la transformation d'Internet d'un espace initialement dédié aux chercheurs et à l'armée en un vaste marché économique. Les "gTLD" primitifs

¹³² O. ITEANU, M. VORMES, *Le nouveau marché des télécoms, conseils juridiques pratiques pour l'entreprise*, Paris, Éditions Eyrolles, 1998, p. 12.

tels que posés dans le célèbre document fondateur de John Postel, le RFC 1591¹³⁴ sont les suivants :

- 1 domaine international ".int", réservé à des organisations internationales ;
- 6 domaines "génériques" ("gTLD") : ces domaines à trois lettres correspondent en principe à la nature ou l'activité principale de l'organisation qui s'y enregistre (*infra*. figure 1) ;

Enfin il faut noter que le domaine ".com" (commercial), ".org" (organisations à but non lucratif), ".net" (organisations concernées directement par l'Internet), sont ouverts aux entités du monde entier désireuses d'y enregistrer leur propre domaine.

Domaines génériques de premier niveau	Usages définis
. gov	. gouvernement
. edu	. éducation.
. com	. commerciales (entreprises)
. mil	. militaire
. org	. organisation à but non lucratif
. net	. Internet (fournisseurs d'accès au réseau)

Figure 4 : Domaines génériques de premier niveau définis dans le RFC 920¹³⁵.

43 - Enfin le 16 novembre 2000, le conseil d'administration de l'ICANN a annoncé l'adoption de 7 extensions génériques : ".aero" (compagnies de transport aérien), ".biz" (mode des affaires), ".coop" (coopératives), ".info", ".museum" (musées), ".name" (particuliers) et ".pro" (professionnels). L'objectif est clairement de combattre la pénurie qui sévit actuellement en matière de ".com". La gestion de

¹³³ Réalisée par l'auteur.

¹³⁴ J. POSTEL, "Domain Name System Structure and Delegation", *loc. cit.*

ces nouvelles extensions à été ouverte au marché. Elle fait l'objet de délégations auprès de nouvelles unités d'enregistrement qui ont présenté leur candidature et ont proposé leurs propres extensions¹³⁶.

Selon Gautier Kaufman¹³⁷, cette augmentation de l'espace de nommage peut avoir différentes conséquences. Cette création suscite des risques avérés de cybersquatting¹³⁸. Enfin, la valeur économique des noms en ".com" pourrait baisser. Si la rareté de l'extension ".com" donnait lieu à des transactions et des spéculations pour des montants élevés, les nouvelles extensions en augmentant l'offre par le jeu concurrentiel devraient faire baisser les prix sur le marché de la revente. Enfin, à l'instar du système des marques de commerce, le système de nommage tend vers une classification¹³⁹. Cette classification est d'un genre particulier car elle repose sur un diminutif de langue anglaise et n'est en rien obligatoire.

44 - Pour les extensions génériques ".com", l'affectation sectorielle n'est qu'indicative et non impérative. En effet, aucun contrôle de l'adéquation du contenu thématique du site avec la nature de l'extension n'est conduit. Il peut en résulter une confusion des genres que certains trouveront regrettable¹⁴⁰. Ainsi la ville de Marseille a fait l'objet de "cybersquatting". Le nom de domaine www.villedemarseille.com, à l'aspect très officiel, renvoie au site web de Tabatha

¹³⁵ Réalisée par l'auteur.

¹³⁶ La Liste des nouvelles extensions génériques par compagnies est disponible en ligne sur <http://www.icann.org/tlds/tld-applications-logged-02oct00.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹³⁷ G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, p. 11.

¹³⁸ N. KHANNA, "Comment protéger vos marques de commerce à l'occasion du lancement des nouveaux domaines.biz et info". (juin 2001), en ligne sur www.mccarthy.ca, rubrique publication, [consulté le 20 juillet 2002].

¹³⁹ *Infra*, titre 2, chapitre 1, section 2 : La coexistence des marques de commerce et des noms de domaine identiques : vers une reconnaissance partielle du principe de spécialité.

¹⁴⁰ E. BARBRY, "Le droit des marques à l'épreuve de l'Internet", (16 février 1998), en ligne sur <http://www.club-internet.fr/cyberlexnet/COM/A980216.htm>. [consulté le 20 juillet 2002] "Ainsi à quelques jours d'intervalles ont été ouverts les sites Web "<http://www.elysee.fr>" correspondant au site officiel de la Présidence de la République Française et un site "<http://www.elysee.org>". Certains ont vu dans ce site concurrent une simple parodie, d'autres y voient un acte de contrefaçon et une nouvelle manifestation des dérives de l'Internet. Il est regrettable que les services techniques de la présidence n'aient pas pensé procéder à plusieurs enregistrements afin d'éviter ce type de désagrément, d'autant plus qu'ils avaient, semble-t-il, été avertis du risque auquel ils s'exposaient. Aux États-Unis, la situation est encore plus ridicule. Le site officiel de la Maison Blanche est consultable sur "www.whitehouse.gov", en revanche si on tape "www.whitehouse.com", le nom de

Cash, l'ex-actrice de film pornographique¹⁴¹. Il n'en demeure pas moins qu'un contrôle de cette adéquation du contenu par rapport à l'extension serait irréaliste en raison notamment de l'extrême volatilité de ces contenus sur l'Internet.

B- Extensions géographiques

45 - Les extensions géographiques ("ccTLD") impliquent la souveraineté des États qui, en la matière, restent décisionnaires sur les règles de fonctionnement. La norme ISO 3166 fixe les adresses Internet dans l'adressage géographique. Les codes pays à deux lettres sont définis par le RFC 920 et la norme ISO-3166 de l'Organisation Internationale de Normalisation. On comptabilise 244 domaines "nationaux" (".fr", ".uk", ".ca"...): ces domaines indiquent en principe l'appartenance géographique des entités qui s'y sont enregistrées. Notons également que des extensions géographiques comme ".tv" (île Tuvalu), ne sont pas toujours gérées par les gouvernements auquel elles sont associées mais par des sociétés privées étrangères¹⁴².

46 - L'Union européenne s'est également exprimée en faveur de la création d'un nom de domaine en ".eu" afin de constituer en matière de commerce électronique un marché en ".eu" correspondant au marché de l'Union Européenne. En Europe, de nombreuses difficultés proviennent de l'absence d'harmonisation des

domaine renvoie à un site pornographique. Ces deux exemples, même s'ils ne portent pas directement sur le droit des marques, révèlent l'incohérence du système".

¹⁴¹ S. LANDRIN, "Les mairies de Lyon et de Marseille victimes du "cybersquatting"", (31 août 2001) *Le monde interactif*: "En se connectant, l'internaute qui cherche des renseignements sur les deuxième et troisième villes françaises risque d'être un peu surpris. Les deux adresses, à l'aspect très officiel, ne vantent pas les charmes de l'ex-capitale des Gaules, ni de la cité phocéenne, mais ceux... de Tabatha Cash, l'ex-actrice de film X. Elles s'ouvrent en effet sur une page d'accueil baptisée "le pipi de Tabatha Cash" (sic), qui présente sans fard ce qui est annoncé!". La mairie de Marseille a transmis le dossier à ses services juridiques. Notons que le site officiel de la ville est disponible sur <http://www.mairie-marseille.fr/>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁴² A.M. FROOMKIN, "Grong turn in cyberspace: using ICANN to route around the APA and the Constitution", (2000) vol. 17 n°50 *Duke Law Journal*. p. 12, "Not every ccTLD is necessarily controlled by the government that has sovereignty over the territory associated with that country code, however. This is likely to be an area of increasing controversy, as (some) governments argue that the ccTLD associated with "their" two-letter ISO 3166 country code is somehow an appartenance of sovereignty". *Infra C*) sur les extensions mixtes.

règles d'attribution des noms de domaine au sein de l'Union¹⁴³. Ces difficultés incitent donc les entreprises à privilégier l'extension générique ".com", considéré comme neutre et international¹⁴⁴. La Commission a lancé une consultation publique en février 2000 et ainsi a franchi une nouvelle étape puisque le Journal Officiel du 27 mars 2001 publie une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".eu"¹⁴⁵. La Commission soutient le principe selon lequel, il doit exister une relation tangible entre l'implantation principale de l'entité concernée et la couverture territoriale du registre "cc.TLD"¹⁴⁶. Enfin, la Commission est favorable à la mise en place d'une procédure uniforme de règlement des conflits inspirée des recommandations de l'OMPI¹⁴⁷.

¹⁴³ N. DREYFUS, "Un nom de domaine de l'Internet propre à l'Europe : un projet prometteur", (15 février 2000) *Les Echos*, p. 63. "Cette absence d'harmonisation des règles nationales pose de nombreuses difficultés. Elle rend en premier lieu long et difficile le choix d'un terme unique susceptible d'être réservé comme nom de domaine dans les différents pays de l'Union auprès des quinze registres existants. Certains registres européens, tels que le registre anglais, fonctionnent selon la règle du "premier arrivé, premier servi". Le nom de domaine appartient alors sans vérification préalable au premier qui en fait la demande. D'autres pays, comme la France, exigent à l'inverse que le terme choisi corresponde à un signe distinctif du déposant".

¹⁴⁴ *Id.*, "La Commission est partie du constat que le ".com" est aujourd'hui saturé. Les statistiques indiquent que plus de 16 millions de noms avec une extension. com ont été réservés au 14 août 2000".

¹⁴⁵ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU", COM (2000) 827 final, J.O.C.E., (27 mars 2001). Cette proposition a été adoptée le 25 mars 2002 par le Conseil des ministres des télécommunications de l'Union Européenne.

¹⁴⁶ Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU" *loc. cit.* Art. 3.2 c) : Seules les entités implantées dans l'Union doivent avoir accès au ".eu", afin de garantir que tout litige entre deux entités puisse se régler sous la juridiction européenne.

¹⁴⁷ *Id.*, Article 4-2 : "Afin de prévenir et de régler les litiges entre l'enregistrement de noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle, et compte tenu des législations communautaires et nationales, la Commission (...) : a) adopte une politique et une procédure de prévention de l'enregistrement spéculatif et abusif de noms de domaine qui respectent les meilleures pratiques, et notamment les recommandations de l'OMPI ; b) adopte une politique et une procédure de règlement extrajudiciaire des différends qui respectent les meilleures pratiques, et notamment les recommandations de l'OMPI, afin de résoudre promptement les conflits entre noms de domaine et droits de propriété intellectuelle. Cette politique offre aux parties concernées des garanties procédurales appropriées et s'applique sans préjudice de toute procédure judiciaire".

Domaines de premier niveau basé sur les codes de pays ISO (quelques exemples.)	Usage défini (selon les règles nationales ou régionales)
. af	Afghanistan
. ch	Suisse
. fr	France
. ca	Canada
. zw	Zimbabwe
. jp	Japon

Figure 5 : Codes de pays ISO 3166¹⁴⁸

C- Extensions mixtes.

47 - Ce que nous appelons extension mixte est un nom de domaine de premier niveau correspondant à une zone géographique et respectant le code ISO, mais qui évoque en même temps un secteur d'activité. L'extension mixte a la nature d'un "ccTLD", mais la signification d'un "gTLD". C'est le cas du ". tv" qui pour tous est évocateur de la télévision mais qui, en réalité, désigne le code pays des îles Tuvalu. Le ".tv" n'est donc pas un secteur thématique réservé aux entreprises audiovisuelles mais le code d'une île exotique au terme de la norme ISO. Cette extension est gérée par une entreprise californienne, la Société ".tv Corporation"¹⁴⁹. L'île de Polynésie, Niue, qui compte seulement 2000 habitants, possède une ressource précieuse pour le cyberspace : un nom de deux lettres encore peu employé et qui se prête à toutes sortes de significations en diverses langues, ".nu". En anglais, la terminaison "nu" se prononce comme "new", elle se prête à des utilisations fortement avantageuses comme "really.nu", "its.nu", etc. En français, le terme se prête à toutes les équivoques. L'*Internet Users Society*, s'est entendue avec les autorités de l'île polynésienne pour offrir le nom de domaine ".nu" à travers le monde, pour seulement 25 dollars par année. Cette extension est gérée par la société la société ".NU

¹⁴⁸ Réalisée par l'auteur.

¹⁴⁹ <http://www.tv>. [consulté le 20 juillet 2002].

Domain"¹⁵⁰. Le Turkmenistan (république d'Asie centrale de 4 millions d'habitants) s'est vu attribuer le sigle ".tm" ce qui en anglais, signifie *trade mark*, c'est-à-dire marque déposée. Il semble toutefois que cette extension ait été victime de son succès¹⁵¹.

48 - Enfin, notons que dans certains pays comme la France, les organisations en charge de la gestion de l'extension géographique ".fr", ont cependant mis en place une structure de domaines de second niveau thématiques¹⁵². Ainsi en lisant le nom de domaine du Premier Ministre nous savons que le site concerne le gouvernement français d'après le suffixe "gouv.fr". Le radical d'identification "premier-ministre" précise la nature du site.

Domaine.fr	Usages définis
.cci.fr	Chambres de commerce et d'industrie
.gouv.fr	Gouvernement et ministère
.tm.fr	Marques déposées
.presse.fr	Presse
.asso.fr	Associations

Figure 6 : Exemples de sous-domaines "thématiques" en France¹⁵³

¹⁵⁰ <http://www.nunames.nu>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁵¹ Voir le commentaire laconique du bureau d'enregistrement (<http://www.nic.tm>) [consulté le 20 juillet 2002] : "The response to the TM registry has been overwhelming. Thousands of names have been registered from all over the world. Some of the names registered, however, may be legally obscene in Turkmenistan, and as a result the ".TMNIC" registry is reviewing its naming policy for future registrations. The ".TMNIC" has suspended registrations until a new policy can be implemented. We hope to be live again shortly".

¹⁵² Circulaire du Premier ministre relative à la communication, à l'information et à la documentation des services de l'État sur les nouveaux réseaux de télécommunication, 15 mai 1996, JORF (19 mai 1996). Ainsi les services de l'administration française, par exemple, sont dans l'obligation d'utiliser un nom de domaine composé de la racine ".gouv.fr", "afin que les usagers n'aient aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un service officiel de l'administration française, placé sous son contrôle ou agissant en son nom et pour son compte".

¹⁵³ Réalisée par l'auteur.

§3 – Évolution du système de nommage¹⁵⁴

49 - Initialement, la raison d'être des noms de domaine était essentiellement de nature mnémotechnique. Toutefois, l'essor du commerce électronique leur a rapidement conféré une valeur économique substantielle, provoquant même une véritable "ruée vers l'or". Les noms de domaine et adresses IP ont acquis la qualité d'une nouvelle ressource rare.

Avec la montée des enjeux commerciaux, le système d'attribution des noms de domaine reposant sur le monopole de *Network Solutions Incorporation* (NSI) s'est révélé incapable de régler les conflits qu'il créait. Ce système qui repose sur la règle du "*Premier arrivé, premier servi*" a eu pour effet de créer de multiples conflits, entre les noms de domaine et d'autres signes distinctifs telles que les marques ou dénominations sociales (A). C'est pour cette raison, qu'un comité, l'*International Ad Hoc Committee* (IAHC), a été créé en 1996, pour améliorer le système. Les travaux de l'IAHC ont débouché sur un rapport en février 1997 et le comité a été dissous en mai de la même année¹⁵⁵ (B). Le Département du Commerce américain publie en février 1998 un "livre vert" intitulé "Proposition pour améliorer la gestion technique des adresses et noms de domaine sur Internet". A la suite des commentaires critiques qui ont suivi la publication de ce document, le Gouvernement américain a rendu public, le 5 juin 1998, un "livre blanc" exposant les orientations retenues en matière d'attribution de noms de domaine. Au cours de l'été 1998, l'OMPI a débuté une procédure de consultation sur le règlement des litiges relatifs à l'attribution des noms de domaine (C).

¹⁵⁴ M. MUELLER, "Technology and Institutional Innovation : Internet Domain Names", (été 2000), vol.1, n° 5, *International Journal of Communications Law and Policy*, en ligne http://www.ijclp.org/5_2000/ijclp_webdoc_1_5_2000.html. [consulté le 20 juillet 2002], Lionel COSTES, "Le point sur la difficile réforme internationale des noms de domaine Internet" (mars 1999) n° 112 *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 2-3. Daniel KAPLAN, "Marques et noms de domaine : la mise en place d'un système international", (janvier 1999) n° 110 *Cahier Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 9.

¹⁵⁵ O. ITEANU, D. KAPLAN, "La réforme des noms de domaine "génériques", Une analyse réalisée à l'initiative de l'Association Française de la Télématique Multimédia, avec la collaboration du Chapitre français de l'Internet Society (ISOC France). (mai 1997). En ligne sur <http://www.iteanu.com/it/html/fr/publications/rafteiso.html> [consulté le 20 juillet 2002].

A- Système de nommage originnaire

50 - Ce système de nommage traduisait la mainmise du gouvernement américain sur le réseau pourtant *a priori* détaché de tout lien national. Si le système de nommage relevait essentiellement de l'*Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), organisme lié par le gouvernement américain, elle a cependant délégué cette tâche à d'autres organismes :

L'attribution des extensions géographiques a été confiée à trois organisations régionales pour l'Asie, l'Europe l'Afrique et les États-Unis :

- l'APNIC (Asia-Pacific Network Information Center),
- le RIPE NCC (Réseaux IP Européens-Network Coordination Center)
- l'INTERNIC (Internet National Information Center).

Ces quatre organismes sont aujourd'hui regroupés au sein de l'*Address Supporting Organisation* (ASO)¹⁵⁶ composante de l'ICANN. Les extensions géographiques sont gérées par des organismes spécialisés créés dans chaque pays et disposent d'une large autonomie pour administrer leurs domaines respectifs et édicter leurs propres réglementations¹⁵⁷. En définitive comme le soulignent Charles-Henri Boeringer et Benjamin Landsberger : "*Cette décentralisation est réelle même si sa portée est limitée. La création des extensions géographiques s'est traduite par une revalorisation volontariste des territoires. La figure de l'État-nation retrouve une place de choix dans l'espace consacré du sans-frontiérisme*".

¹⁵⁶ L'ASO a pour mission de favoriser, d'évaluer et de développer des recommandations sur la politique et la structure d'Internet en ce qui concerne le système d'adresses IP. Elle comprend actuellement les trois registres d'adresses Internet régionaux. Sur l'organisation et le fonctionnement de cette organisme, voir le site web <http://www.gouvernance-internet.com/fr/>, rubrique "organismes de la gouvernance de l'Internet" [consulté le 20 juillet 2002] et *infra* Figure 7 l'organigramme de l'ICANN.

¹⁵⁷ L'attribution des noms de domaine en ".fr" et en ".ca" est gérée en France par l'Association Française de Nommage Internet en Coopération (AFNIC) et au Canada par l'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI). *Infra* chapitre 2 sur la politique d'enregistrement et de prévention des litiges.

51 - L'attribution des extensions génériques a été confiée à une autorité américaine, la *National Science Foundation* (NSF). En 1993, le gouvernement américain décide de privatiser le service d'enregistrement des noms de domaine. Le Gouvernement, représenté par la NSF, octroie une licence d'exploitation de 5 ans sur l'attribution et la gestion des noms de domaine non militaires à la société *Network Solution Incorporation* (NSI)¹⁵⁸. Cet accord donne à la NSI, un monopole de fait sur les noms de domaine génériques en particulier sur ceux du ".com"¹⁵⁹ et l'exclusivité du serveur racine. Cette position de monopole a été fortement contestée. Cette situation procure à la NSI, une véritable rente de situation. Ce monopole est devenu d'autant moins acceptable en septembre 1995, avec la mise en place de la facturation des noms de domaine autorisée par le gouvernement américain¹⁶⁰.

52 - L'augmentation de la valeur des noms de domaine est le résultat de la convergence de plusieurs facteurs. D'abord, le fonctionnement technique de l'Internet impose que chaque nom de domaine et adresse IP constituent un identificateur mondial unique. Ensuite, les ingénieurs en charge de la mise en place initiale du

¹⁵⁸ E. RONY & P. RONY, *The Domain name Handbook*, *op. cit.*, p. 128 : "In 1993, Government Systems, Inc., ceased carrying out the public function of registering domain names which had been delegated to it by the National Science Foundation. Instead, by contract effective January 1, 1993, the National Science Foundation delegated that public function to Network Solutions, Inc. The statutory authority under which that delegation was made is found both in the High Performance Computing Act, 15 U.S.C., 5511, et seq., and in 31 U.S.C., 6305, which characterizes such contracts as having the purpose to carry out a public purpose."

¹⁵⁹ L'intérêt pour le domaine ".com" se développe en même temps que s'accroît la proportion d'activités commerciales sur l'Internet. Lorsque la NSI a commencé l'enregistrement de noms de domaine au printemps 1993, environ 400 noms de domaine par mois étaient demandés. En mars 1996 ce nombre était monté à environ 45000 (25 % de plus qu'en février de la même année). En 1998, la NSI a enregistré près de 2 millions de noms de domaine et réalisé 35, 9 millions de dollars de bénéfices. M. MASTERSON, "NSI Registers Almost 2 Million Web Addresses in 1999", (12 janvier 1999) *Internet News. Com*. En ligne sur http://www.Internetnews.com/bus-news/article/0, 2171, 3_24221, 00.html. [consulté le 20 juillet 2002].

La prise en compte de l'importance du nom de domaine a également entraîné des phénomènes de spéculation importants. En avril 1999, une enquête du magazine *Wired* révèle qu'il ne reste que 2000 mots parmi les 25000 mots d'usage courant de la langue anglaise. D. McCULLAGH, "Domain Name List is Dwindling", (14 avril 1999) *Wired News*, en ligne sur <http://www.wired.com/news/technology/0, 1282, 19117, 00.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

E. RONY & P. RONY, *Id.*, p. 149 : "Accordingly, it submitted a proposal to the National Science Foundation (NSF) to charge a \$50 per year domain name registration fee to new and existing registrants of ".Com", ".Org", ".Net", ".Gov" and ".Edu" domain names - specifically, an initial charge of \$100 for two years for new registrants, and \$50 per year payable on the anniversary date of the original registration for every year thereafter. NSF accepted the proposal and implemented it as Amendment 4 to the original NSF/NSI Cooperative Agreement N° NCR-9218742".

système dotèrent celui-ci d'un nombre limité de noms de domaine de premier niveau. Le succès commercial contribua ensuite à donner une valeur particulière à l'extension générique ".com" qui constitue aujourd'hui l'adresse de choix incontournable pour toute entreprise souhaitant établir une présence sur le web. Enfin, les titulaires de marques reconnurent rapidement la valeur commerciale des noms de domaine et entreprirent de récupérer les noms de domaine composés d'une extension de leurs marques, d'où le développement des conflits entre titulaires de marques et de noms de domaine nécessitant impérativement une réforme sur les règles d'attribution d'adresse Internet¹⁶¹. Face à ces multiples sources de conflit, de nouvelles règles d'attribution des adresses Internet semblent plus que jamais indispensables. C'est dans ce contexte qu'est apparue la réforme l'*International Ad hoc Committee* (IAHC).

B- Réforme de l'International Ad hoc Committee (IAHC)

53 - En novembre 1996, l'*Internet Society*, (ISOC) et l'IANA ont annoncé la création de l'IAHC, en vue de limiter les problèmes d'homonymie des noms de domaine notamment avec les marques, de mettre fin au monopole de la NSI dans la zone <.com> et d'enrayer la spéculation sur les noms de domaine. Les travaux de l'IAHC ont débouché sur un rapport en février 1997, qui aboutit à une publication en mai 1997, de recommandations portant sur l'attribution des noms de domaine, dans le *Generic Top-Level Domain Name Space Memorandum of Understanding* (gTLD-MoU). Le contenu de ce dernier est intéressant, car il contient certaines des évolutions futures. D'une part, le rapport affirme que le système des noms de domaine est une ressource publique et qu'il doit être géré dans l'intérêt des utilisateurs d'Internet. Cette idée sera reprise par le GAC (*Governmental Advisory Committee*) le 25 mai 1999. D'autre part, il envisage également, une procédure de

¹⁶¹ C'est avec une certaine timidité que la NSI s'est engagé à adopter une politique de résolution des conflits en juillet 1995. La NSI s'engage à suspendre l'utilisation des noms de domaine litigieux jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige. Contrairement à la politique française de l'AFNIC, cela n'empêche pas la création du litige car l'intervention de la NSI ne se fait qu'a posteriori. Sur l'ancienne politique de résolution des conflits de la NSI, voir C. OPPEDAHL, "Analysis and

résolution des litiges en ligne, ainsi que la création de nouveaux noms de domaine¹⁶². Le Gouvernement américain a toutefois fait obstacle aux travaux de l'IAHC et a souhaité garder un contrôle provisoire sur l'évolution des noms de domaine génériques en proposant sa propre réforme¹⁶³.

C- "Livre blanc" américain

54 - La structure très informelle qui régissait au départ l'Internet correspondait à l'esprit de la communauté scientifique dans laquelle l'Internet s'est développé. Cependant, la croissance de l'Internet comme un moyen de communication planétaire et son rôle économique grandissant imposaient que sa gestion technique relève d'une structure plus formalisée, plus représentative de la diversité de ses utilisateurs et que l'organisme en charge de la gestion technique soit tenu de rendre des comptes à la communauté des utilisateurs. Le gouvernement américain resta longtemps en retrait des différents conflits relatifs à la gestion de l'Internet, parce qu'initialement le caractère nouveau et technique des problèmes posés n'attira pas l'attention des politiciens. De plus, la croissance accélérée de l'Internet lui avait conféré une dimension internationale et commerciale qui remettait en cause la légitimité d'une décision émanant du seul gouvernement américain.

Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy", (1996) vol. 7 n°37 *Fordham Intell. Property Media & Entertainment Law Journal*, p. 143.

¹⁶² L'IAHC encourage la mise en place d'une structure pyramidale internationale qui gérerait l'attribution des noms de domaine ainsi qu'un mécanisme de règlement des litiges en cas de conflit avec la réglementation existante de droit des marques sous la forme par exemple d'un recours administratif, de la publication de toutes les demandes déposées sur un site publiquement accessible etc". L'IAHC propose également la création de sept espaces supplémentaires de noms de domaine génériques tels que ".firm" pour les entreprises commerciales, ".store" pour les entreprises offrant des marchandises à la vente, ".arts" pour les entités dont les activités concernent la culture et les spectacles, ".info" pour les entités fournissant des services d'information et ".nom" pour les personnes qui souhaitent une dénomination individuelle ou personnelle. Pour une analyse du rapport, voir H.N. MEWES, "Memorandum of Understanding of the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System", (1998) vol. 13 *Berkeley Technology Law Journal*., p. 235 et 238.

¹⁶³ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", in Charles-Albert MORAND, *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Éd. Émile Bruylant, 2001, p. 348. "Ce plan échoua suite au lobbying de la NSI qui risquait de perdre son monopole, aux craintes des politiciens américains que l'autorité sur le système des serveurs racines ne soit déplacée hors des États-Unis, à l'opposition de divers intérêts au poids excessif donné aux titulaires de marques, à l'opposition des titulaires de marques eux-mêmes à l'addition de nouveaux noms de domaine et aux critiques de la Commission européenne trouvant le plan trop favorable aux intérêts américains. Voir également M. MUELLER, "Technology and Institutional Innovation : Internet Domain Names", *loc. cit.*

55 - A la suite de l'échec de la réforme de l'IAHC, le gouvernement américain entra dans le débat, où il disposa d'une solide légitimité en tant que cofondateur d'Internet et co-contractant de la NSI. Le Président américain intervint le 1^{er} juillet 1997 pour ordonner au Secrétaire au Commerce de privatiser le DNS et de préparer un compromis sur la gestion de l'Internet¹⁶⁴. Du premier *Green Paper* (livre vert) publié par l'administration Clinton en février 1998 au *White Paper* (livre blanc) de juin 1998, l'administration Clinton dessine et rectifie une esquisse des nouvelles institutions pour la gouvernance de l'Internet. En février 1998, la *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA) publie un livre vert intitulé "A proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses"¹⁶⁵. Ce document ne suit pas les recommandations de l'IAHC et prend une position très protectionniste. Il décrit en particulier le processus par lequel le gouvernement américain va transférer la gestion des noms de domaine à une association sans but lucratif, dirigée par des représentants des différents acteurs privés américains présents sur le réseau. Ce projet exclut les représentants d'autres états ou d'organisations internationales. A la suite des commentaires critiques, en particulier de la communauté européenne,¹⁶⁶ qui ont suivi la publication du "livre vert", le Gouvernement américain a rendu public, le 5 juin 1998, un "livre blanc"

¹⁶⁴ W.J. CLINTON, *Presidential Directive on Electronic Commerce* (1er juillet 1997), point 5 : *I direct the Secretary of Commerce "to support efforts to make the governance of the domain name system private and competitive and to create a contractually self-regulatory regime that deals with potential conflicts between domain name usage and trademark laws on a global basis"*. en ligne sur <http://www.defenselink.mil/acq/ebusiness/policy/whitehouse.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁶⁵ "A proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses", (20 février 1998), vol. 63, n° 34 *Federal Register*, .
En ligne sur <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fedreg.htm>. [consulté le 20 juillet 2002]

¹⁶⁶ Le document fut largement contesté par l'ISOC France, le gouvernement français et la Commission européenne faisant valoir notamment qu'était largement méconnu le caractère international de l'Internet. L'une des principales craintes des opposants était que l'application de la nouvelle législation définie dans le Livre Vert aboutisse à entraîner une prééminence permanente de la juridiction américaine, notamment sur la résolution des litiges et les marques utilisées sur Internet. Le Livre Vert ne prévoyait en effet aucune politique générale de résolution des litiges entre titulaires de marques et de noms de domaine. Voir notamment *Council of the European Union-European Commission, Internet Governance : Reply of the European Community and its Member States to the US Green Paper*, Bruxelles, 16 Mars 1998. En ligne : <http://europa.eu.int/ISPO/eif/InternetPoliciesSite/InternetGovernance/MainDocuments/ReplytoUSGreenPaper.html> [consulté le 20 juillet 2002].

exposant les orientations qu'il a finalement retenues en matière de noms de domaine¹⁶⁷. Le livre blanc recommande toujours la création par le secteur privé, d'une organisation à but non lucratif destinée à gérer les noms de domaine. En revanche, les membres directeurs de l'organisation chargés de l'attribution des noms de domaine devront représenter les utilisateurs du monde entier.

56 - Les instances européennes approuvent le livre blanc en juillet 1998¹⁶⁸ et renoncent à leur demande initiale d'attribuer la gouvernance de l'Internet à une organisation internationale, car la nature technique de cette tâche et la rapidité de l'évolution technologique semblaient incompatibles avec les procédures internationales classiques¹⁶⁹. Toutefois, les organisations internationales concernées par le champ d'activité de l'ICANN sont en pratique largement associées à l'élaboration des politiques et normes adoptées par cette dernière société. A la suite de la publication du "livre Blanc", l'OMPI, sur proposition du gouvernement des États-Unis d'Amérique et avec l'accord des états membres, a entrepris depuis juillet 1998 un large processus de consultation. Le but du "Processus OMPI" était de formuler des recommandations portant sur certaines questions liées aux conflits existants entre les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle.

De plus, les États européens obtinrent la création du *Governmental Advisory Committee* (GAC) permettant aux États de se faire entendre au sein de l'ICANN. L'accès au GAC est ouvert à tous les gouvernements ainsi qu'à des organisations internationales directement concernées par les décisions de l'ICANN, dont l'UIT, l'OMPI et l'OCDE. Le GAC est un organe à vocation exclusivement consultative, les gouvernements ne souhaitant pas exercer un rôle décisionnel plus direct dans l'organisation et la gestion de l'Internet. Le GAC examine et donne des avis sur les activités de ICANN qui touchent à des domaines intéressant les gouvernements, en

¹⁶⁷ "Management of Internet Names and Addresses", (1998) vol. 63, n° 31 *Federal Register*, en ligne sur <http://www.icann.org/general/white-paper-05jun98.htm> [consulté le 20 juillet 2002]

¹⁶⁸ Communication de la Commission, au Parlement et au Conseil européen relative à la gestion de l'Internet : Gestion des noms et adresses sur l'Internet - Analyse et évaluation, par la Commission européenne du Livre blanc du ministre américain du commerce, COM (1998) 476 final du 29 juillet 1998.

¹⁶⁹ Communication de la Commission sur l'organisation et la gestion de l'Internet - Enjeux internationaux et européens 1998-2000, COM (2000) (202) final, du 11 avril 2000, point 2.2.

particulier lorsque des interactions sont possibles entre les décisions de l'ICANN et les objectifs poursuivis par des législations nationales ou des conventions internationales¹⁷⁰.

57 - Dès l'automne 1998, l'ICANN se substituait à l'IANA. Le gouvernement américain reconnu officiellement l'ICANN et transféra à cet organisme, par l'intermédiaire d'un *Memorandum of Understanding*, les fonctions techniques de coordination de l'Internet¹⁷¹. Dans le même temps, le gouvernement américain prorogea son contrat avec la NSI, sous condition de l'ouverture du marché d'enregistrement des noms de domaine à de nouveaux concurrents. Sur la base du livre blanc américain, l'ICANN société de droit privé à but non lucratif a été chargée de se substituer progressivement au gouvernement américain et d'exercer les fonctions administratives liées au système de nommage et d'adressage de l'Internet.

Section 2 - Gouvernance de l'Internet à travers la création de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

58 - L'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif, régie par une loi californienne (*California Non-profit Public Benefit Corporation Law for charitable and public purposes*) mise en place le 25 novembre 1998¹⁷². Les fonctions de supervisions et d'orchestration du système des noms de domaine conduisent à classer l'ICANN parmi les organismes organisateurs, par opposition aux organismes attributeurs. Si l'Internet n'appartient à aucune nation, individu ou organisation en particulier, l'ICANN, exerce ses activités en vue d'alléger les responsabilités qui

¹⁷⁰ Par exemple en matière de règlement des litiges, de diversité géographique et d'organisation des bureaux d'enregistrement de "ccTLD".

¹⁷¹ "Memorandum of Understanding, Dept. of Commerce and ICANN", (25 novembre 1998), en ligne sur <http://www.icann.org/general/icann-mou-25nov98.htm>. [consulté le 20 juillet 2002], modifié par l'Amendement 1 du 10 novembre 1999 en ligne sur <http://www.icann.org/nsi/amend1-jpamou-04nov99.htm> et par l'Amendement 2 du 30 Août 2000 en ligne sur <http://www.icann.org/general/amend2-jpamou-07sep00.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁷² J.P. KESAN, R.C. SHAH, "Fool us once shame on you – Fool us twice shame on us : what we can learn from the privatisations of the Internet backbone network and the domain name system", *loc. cit.*, note 59, p. 174 : "ICANN was set up as a nonprofit corporation for the management of the DNS. IANA

incombent aux gouvernements et de promouvoir l'intérêt global du public pour la stabilité du fonctionnement de l'Internet. Un *memorandum of understanding* conclu entre l'ICANN et le département américain du commerce en définit les différentes missions¹⁷³ :

- établissement d'une politique pour l'allocation des numéros "IP" ;
- proposition d'une politique de résolution des conflits entre marques et noms de domaine ;
- détermination de la politique des nouveaux "TLD" qui seront ajoutés au système racine ;
- élaboration et application des principes directeurs de délégation relatifs au "ccTLD".

59 - Avec la montée des enjeux commerciaux, les industriels et les gouvernements ont saisi la portée des enjeux que représentent la maîtrise de l'architecture Internet et du principal élément de rareté du réseau des réseaux : les noms de domaine. Du point de vue juridique, la neutralité des normes techniques n'est qu'apparente et soulève plusieurs interrogations. L'ICANN reste très fragile, dans la mesure où il s'agit d'une sorte d'association à but non lucratif, sans légitimité formelle¹⁷⁴ et qui doit faire face à de nombreuses critiques (§1). De la simple coordination technique du système des noms de domaine, le rôle de l'ICANN s'est élargi à une véritable gestion du droit des marques. L'ICANN a vocation à réguler et est dotée de pouvoirs normatifs à cette fin. Cela lui confère un pouvoir important d'autant plus qu'elle intervient dans un domaine où tout est à faire¹⁷⁵. Le danger est

selected the nine initial board members in October 1998. On November 25, 1998, the Commerce Department recognized ICANN as the entity for the management of the DNS".

¹⁷³ "Memorandum of Understanding, Dept. of Commerce and ICANN", *loc. cit.*

¹⁷⁴ M. FROOMKIN, "Wrong turn in Cyberspace : using ICANN to route around the APA and the Constitution", *loc. cit.*, p. 26.

¹⁷⁵ J. ZITTRAIN, "Between the public and Private. Comments Before Congress", *loc. cit.*, p. 1083 : "The idea of ICANN was also one of closure : an end to paralyzing fights over domain policy between Network Solutions and engineers like Jon Postel. A mere trade association model does not capture the breadth of ICANN's responsibilities and intended structure, both because of the diversity of internet stakeholders and because of the powerful, quasi-regulatory decisions that ICANN will make. ICANN is supposed to act in the public interest, not beholden to any one stakeholder. It is as if a private "International Communications Commission", comprised of all interested parties with a vested stake, were to attempt to allocate radio spectrum that had never been explicitly designated a public resource".

de voir entre les mains d'un organisme privé, un véritable droit de regard sur le contenu des sites (§2).

§1 - L'ICANN : une organisation en cours de légitimité.

60 - La régulation de l'Internet a pour objet d'assurer l'interopérabilité des réseaux et la gestion des noms de domaine, afin d'enrayer une éventuelle prise de contrôle de l'espace public que constitue l'Internet, par des intérêts privés. La colossale bataille livrée autour du système des noms de domaine est très représentative des enjeux gravitant autour de la maîtrise de l'architecture du réseau. Les questions les plus fondamentales que l'ICANN est appelée à trancher vont au-delà du domaine purement technique et relèvent de choix politiques. Comme l'a relevé la Commission européenne, *"même en restant dans les strictes limites de son mandat, l'ICANN prend d'ores et déjà des décisions que, dans d'autres circonstances, les gouvernements tiendraient à prendre eux-mêmes dans le cadre des organisations internationales"*¹⁷⁶.

61 - Les fonctions de coordination de l'infrastructure Internet exercées par l'ICANN, comportent contre toute attente, des enjeux internationaux en matière de concurrence, de propriété intellectuelle et de protections des données. L'ICANN, organisme privé américain, joue ainsi le rôle de "l'ONU de l'Internet" dont les actions ont une portée globale et dont les nombreuses fonctions sont gouvernementales par nature¹⁷⁷. Cette situation est d'ailleurs contestée par une partie de la doctrine américaine¹⁷⁸. L'ICANN est également critiquée, pour son mode de fonctionnement peu démocratique. L'abstentionnisme qui affecte les démocraties modernes frappe aussi l'ICANN. Malgré la publication sur le site web de l'organisation, des projets de décision et des invitations à soumettre des commentaires, les procédures de consultation n'ont pas un grand succès auprès des utilisateurs. Enfin, malgré

¹⁷⁶ Communication de la Commission sur l'organisation et la gestion de l'Internet, COM (2000) (202), final, du 11 avril 2000, point 2.2, *préc.*

¹⁷⁷ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *préc.* p. 342-343.

l'assurance de garanties, le processus de prise de décision de l'ICANN est particulièrement sensible aux intérêts économiques. Les associations d'industries regroupant les titulaires de marques, ont ainsi exercé un lobbying intense et efficace pour assurer le respect, voire l'extension, de leurs droits de propriété intellectuelle face aux noms de domaine, notamment par l'adoption d'une méthode complémentaire de résolution des litiges (*Uniform Dispute Resolution Policy*) (A). Enfin, l'ICANN a dû gérer l'ouverture à la concurrence de l'enregistrement des extensions génériques ("gTLD"), qui faisait l'objet d'un monopole concédé à la NSI. Dans le même sens, l'introduction de nouveaux "gTLD" doit contribuer à accroître la concurrence en augmentant l'accès à une ressource devenue rare avec l'explosion du commerce électronique. Cette question d'apparence technique, a été intensément combattue pendant cinq ans, en particulier par les titulaires de marques, qui craignaient une multiplication des litiges avec les détenteurs de nouveaux noms de domaine, et par la NSI qui voulait sauvegarder sa position dominante (B).

A- Une gouvernance peu démocratique

62 - Le système des noms de domaine assure une régulation technique. Il s'agit de gérer une ressource rare, le nom de domaine, qui a pour objet d'identifier les ordinateurs personnels reliés à l'Internet et qui est le premier contact entre un serveur et ses utilisateurs ; en ce sens, son contrôle devient un enjeu stratégique. Pour Solveig Singleton¹⁷⁹, celui qui contrôle le système des noms de domaine, contrôle l'Internet. Le nom de domaine constitue la porte d'accès au réseau. Les entreprises l'ont bien compris en déposant comme noms de domaine, leur marque de commerce. Pour Michaël Fromkin, il apparaît dangereux de laisser à un organisme privé le soin de réguler l'Internet (1). Enfin, si l'idéologie initiale d'Internet était plutôt d'inspiration libertaire, l'organisation du système des noms de domaine a souvent été

¹⁷⁸ M. FROMKIN, "Wrong turn in Cyberspace : using ICANN to route around the APA and the Constitution", *loc. cit.*, p. 28.

¹⁷⁹ S. SINGLETON, "The Internet Needs an Independence Day", (Juillet1999), en ligne sur <http://www.cato.org/dailys/07-06-99.html> [consulté le 20 juillet 2002] "Whoever controls the domain-name system controls the Internet. Countries, companies, and individuals could vanish from the

présentée comme opaque et peu démocratique. Il est apparu nécessaire de mettre en place des modalités d'élection plus transparentes et représentatives dans la désignation des membres de l'ICANN (2).

1- Une légitimité contestée

63 - Dès lors que l'ICANN ne fait pas partie du gouvernement américain, ses actions ne sont cependant pas soumises à la procédure administrative de prise de décision et de contrôle juridictionnel de *l'Administrative Procedure Act* (APA) applicable aux agences gouvernementales américaines. Selon Michaël Fromkin, cette analyse n'est pas compatible avec le droit de veto ultime détenu par le gouvernement américain sur les décisions les plus importantes de l'ICANN :

*"There are many government contractors, both profit-making and non-profit. But it is unusual for a non-profit Corporation to be created for the express purpose of taking over a government regulatory function. There is a danger, however, that ICANN may not be unique for long. (...) The specter of a series of ICANN clones in the United States or in cyberspace should give one pause, because ICANN is a very bad model, one that undermines the procedural values that motivate both the APA and the Due Process Clause of the Constitution"*¹⁸⁰.

L'ICANN, rappelle Solveig Singleton, n'a aucun mandat public, aucune légitimité démocratique : *"The U.S. government created ICANN to administer a few technical rules. But ICANN seems poised to make itself an international government*

Internet overnight at the whim of the domain-name administrators". Dans le même sens, J.P. KESAN, R.C. SHAH, "Fool us once shame on you – Fool us twice shame on us...", *loc. cit.*, p. 167.

¹⁸⁰ M. FROMKIN, "Wrong turn in Cyberspace : using ICANN to route around APA and the Constitution", *loc. cit.*, 29. Également, K. M. CASEBEER, "The Empty State and Nobody's Market : The Political Economy of Non-Responsibility and the Judicial Disappearing of the Civil Rights Movement", (2000) vol. 54 *University of Miami Law Review*, p. 247, 255.

for the Internet, not a technical-standards body. ICANN's regime is neither democratic nor constitutional"¹⁸¹.

Sur le plan international toutefois, il faut observer qu'un assujettissement des décisions de l'ICANN au contrôle d'un juge américain serait considéré comme une annexion américaine sur une personne privée et serait contraire à la neutralité d'un organisme de régulation. Enfin, on peut s'interroger sur la légitimité de la composition des membres de l'ICANN, de leurs décisions et de la manière dont celles-ci sont mises en œuvre.

2- Composition de l'ICANN : une évolution vers davantage de transparence ?

64 - Le conseil d'administration (*board*) est l'organe principal de l'ICANN. La composition du conseil doit assurer à l'ICANN sa représentativité et son autorité en reflétant géographiquement le caractère international de l'Internet et en intégrant chacun des groupes d'intérêts constituant la communauté Internet¹⁸². L'institution est dirigée par un comité de direction de 19 membres.

Ce comité comprend :

- un président,
- neuf directeurs "At large" choisis lors de la fondation de l'ICANN par l'IANA,
- trois directeurs pour chacune des trois "supporting organisation" que comprend l'ICANN : la *Domain Name Supporting Organisation* (DNSO) chargée

¹⁸¹ S. SINGLETON, "The Internet Needs an Independence Day", *loc. cit.*, Voir aussi A. KATZ citant Lessig, "Stars Spar over U.S. Net Policy", (11 juin 1998) *Wired*, en ligne sur <http://www.wired.com/news/politics/0,1283,12931,00.html> [consulté le 20 juillet 2002] : "*Lessig views the non-profit corporation as a government-substitute that is unaccountable to an electorate. For example, when government controls an activity, the general public can voice its opinion on different aspects of the activity by voting for legislators who support particular positions. In contrast, the public has no formal mechanism for influencing a private corporation's actions. However, this problem can be addressed by using the Internet norms of open processes, consensus-building, and grassroots style management in formulating the corporation's structures and practices. These customs render the corporation accountable to members of the interested public who make the effort to attend open meetings and to reply to posted Requests for Comments*".

¹⁸² *Infra*, Figure 7 : organigramme de l'ICANN.

des noms de domaine, l'*Adress Supporting Organisation* (ADSO) chargée des adresses et la *Protocol Supporting Organisation* (PSO) chargée de l'élaboration des protocoles de communication.

65 - Le premier conseil d'administration de l'ICANN n'était pas conforme à la volonté d'une désignation par la base. Il s'agissait d'un conseil *ad interim*, composé dans les mois ayant précédé la formation de la société. Il est le fruit de contacts entrepris par John Postel, le directeur de l'IANA, avec les milieux intéressés de l'Internet et les principaux gouvernements concernés¹⁸³. Lors de sa création, l'ICANN prévoyait à terme de faire élire neuf de ses directeurs par les internautes qui viendraient équilibrer les pouvoirs des neuf autres désignés par les organismes en charge de la gestion technique du réseau.

66 - En octobre 2000, l'objectif du processus électoral est de remplacer 5 des membres du comité "at large" par des directeurs élus par les internautes représentant chacune de ces régions géographiques représentées dans la structure de l'ICANN (Afrique, Asie/Pacifique, Europe, Amérique latine/Caraïbe, Amérique du Nord).

Les 5 premiers administrateurs "at-large" ont été désignés selon un mode d'élection indirecte¹⁸⁴. Toute personne physique disposant d'une adresse e-mail et/ou d'une adresse postale dans un État justifiant sa résidence pouvait s'inscrire électroniquement auprès de l'ICANN comme adhérent "at-large" et faisait ainsi partie du "At-large Council", un collège électoral¹⁸⁵. Les candidats à la fonction

¹⁸³ M. MUELLER, "ICANN and Internet Governance : Sorting through the debris of "self-regulation", (1999), vol. 6, n° 497 *Journal of Policy, Regulation & Strategy for Telecommunications, Information & Media*, p. 507 et s.

¹⁸⁴ Voir "ICANN At Large Election : Proposed Rules for Member-Nomination" (6 juillet 2000). En ligne sur <http://www.icann.org/committees/at-large/self-nomination.htm>, et "Recommendations On Election Procedures" (23 juin 2000), en ligne sur <http://www.icann.org/committees/elcom/recs-07jul00.htm>, approuvés par l'ICANN lors de la réunion du 16 juillet 2000 à Yokohama. [sites web consulté le 20 juillet 2002]

¹⁸⁵ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 349, "La procédure d'enregistrement a eu beaucoup de succès, avec plus de 158000 adhérents inscrits. Beaucoup de personnes qui ont tenté de s'inscrire dans les derniers jours de la procédure d'enregistrement (25 février 2000-31 juillet 2000) n'ont pas pu accéder au système qui était surchargé".

d'administrateur furent désignés soit par un *Nominating Committee*¹⁸⁶, soit par les adhérents directement¹⁸⁷. Au maximum 7 candidats pouvaient émaner de chaque région. La clôture, au début septembre 2000, de la liste des 27 candidats marquait le début de la "campagne électorale", qui eut lieu sur le web, durant un mois. Enfin, les adhérents "at-large" enregistrèrent leur vote électronique durant 10 jours. Cette ouverture de l'ICANN était réclamée par de nombreux acteurs du réseau mais le processus électif retenu est impressionnant de complexité et largement critiqué. Si le suffrage est universel, la nécessité de voter par Internet en fait un suffrage censitaire pour une partie de la planète qui ne possède pas d'ordinateur, ce qui révèle une fracture "numérique". Sur les 158 000 membres "at large" inscrits, seulement 35 000 ont exprimé leur suffrage. A cela se sont greffés des problèmes techniques lors du suffrage électronique et une couverture médiatique très inégale selon les pays¹⁸⁸.

Les quatre autres administrateurs "at-large" qui faisaient partie du conseil *ad interim* furent reconduits dans leurs fonctions pour un an, jusqu'à l'assemblée annuelle de la société en 2002. Observateur attentif de l'ICANN, Michaël Fromkin condamne avec virulence "des directeurs qui se perpétuent eux-mêmes", et rappelle qu'il était entendu, lors de la création de l'organisme, que les membres du directoire ne se représenteraient pas à l'issue de leur mandat¹⁸⁹. La sous représentativité des

¹⁸⁶ Le 31 juillet 2000, le *Nominating Committee* a annoncé avoir désigné 18 candidats. En ligne sur <http://www.icann.org/committees/nomcom/index.html> [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁸⁷ Selon la procédure adoptée à Yokohama, un candidat doit démontrer un seuil minimum de support de la part de 2 % des adhérents "At-large" de sa région géographique (ou de 20 adhérents, selon le chiffre le plus haut), provenant d'au moins 2 pays dans cette région. L'ICANN informe par e-mail les adhérents "At-large" des noms des candidats, avec un lien aux pages web de ces personnes. Chaque membre "At-large" reçoit un mot de passe lui permettant de s'identifier face à l'ICANN et d'apporter son soutien à un (et un seul) candidat. A la clôture de la phase de nomination au début septembre 2000, 9 candidats ont été nommés selon ce mode ; en ligne <http://www.icann.org/announcements/icann-pr10sep00.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁸⁸ Ainsi, contrairement à leurs homologues français, les grands médias allemands, emmenés par l'hebdomadaire *Der Spiegel*, ont largement relayé la "cyber campagne électorale" de l'icann. Andy Mueller-Maghun, le hacker porte-parole du célèbre Chaos Computer Club (CCC) de Hambourg, a été élu à une écrasante majorité de 5 946 voix. Voir J. WEINBERG, "ICANN and the Problem of Legitimacy", (2000) vol. 50, n° 187, *Duke Law Journal*, p. 246.

¹⁸⁹ M. FROMKIN, "Beware the ICANN Board Squatters", (27 octobre 2000), en ligne sur <http://personal.law.miami.edu/~froomkin/boardsquat.htm> [consulté le 20 juillet 2002] : "*Meanwhile, however, ICANN pulled a fast one : at its July, 2000 meeting in Yokohama — without any prior public warning or time for public comment — it decided that the least legitimate members of the Board would stay in office until replaced, for as much as two more years, making what was initially described as a one-year term into a four-year term. ICANN did this by first, reducing the number of seats that could be elected by the membership from nine to five, and then by deciding that the seats*

internauts, ajoutée au climat de suspicion à l'égard des acteurs de la gouvernance de l'Internet, peut permettre de se poser des questions quant aux formes que pourrait prendre la démocratie sur l'Internet. L'opacité des procédures de nomination de l'organe décisionnel de l'ICANN a engendré la création de groupes de surveillance (*Watchdog groups*). Des professeurs de droit américain parmi lesquels David Post, David J. Farber, Milton Mueller et Michael Froomkin ont créé une association "ICANN Watch", pour dénoncer les dérives de l'ICANN¹⁹⁰. Durant l'été 2000, l'*American Civil Liberties Union*, le "*Computer Professionals for social responsibility*" et l'*electronic Privacy Information Center* se sont unis pour créer le projet de démocratie sur Internet (*Internet Democracy Project*)¹⁹¹.

67 - Malgré la complexité et l'imperfection de son processus électoral, il faut également souligner que si l'ICANN est une personne privée, son règlement prévoit que le Comité consultatif des gouvernements indépendants (*Governmental Advisory Committee ou GAC*) est chargé d'examiner et de donner des avis sur les questions intéressant les États, notamment concernant les problèmes juridiques résultant des différentes lois nationales et des traités internationaux¹⁹². L'organisme émane dans sa composition des gouvernements nationaux qui nomment un représentant. Le premier président est désigné exceptionnellement par l'ICANN, puis le GAC procédera à des élections pour un mandat de deux ans¹⁹³. Ses missions auprès de l'ICANN sont consultatives, et les avis qu'il sera amené à rendre ne sont

that would not be filled by election would, instead of becoming vacant, be reserved for the Interim Directors. Since there are nine Interim (now 'Initial') directors, and five are being replaced by the elected directors, that will leave four Board Squatters in place".

¹⁹⁰ <http://www.icannwatch.org>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁹¹ <http://www.internetdemocracyproject.org>. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁹² Voir le site officiel du GAC, les principes de fonctionnement (*operating principles*) adoptés le 25 mai 1999, en ligne sur <http://www.noie.gov.au/gac/oppr.htm> [consulté le 20 juillet 2002]. Considérant n° 5 : "*ICANN's Bylaws provide for the creation of a Governmental Advisory Committee that shall consider and provide advice on the activities of ICANN as they relate to concerns of governments, particularly matters where there may be an interaction between ICANN's policies and various laws, and international agreements*".

¹⁹³ *Id.*, "Principles 21 et 22". Principle 21 : "*The Initial Chair of the GAC shall be appointed by the ICANN Board and shall hold that position for a term determined by the ICANN Board*". Principle 22 : "*Subsequent Chairs shall be elected by the Members of the GAC, pursuant to procedures outlined under Article IX (Election of Office Holders) of these Operating Principles, and shall serve for a term of two (2) years*".

pas obligatoires¹⁹⁴. L'avis après un vote est transmis par le président du GAC au conseil d'administration de l'ICANN. Les rapports successifs du GAC portent sur différents aspects : que ce soit le processus électif de l'ICANN, la gestion des "ccTLD", la question de la propriété des ressources, les rapports ICANN-NSI et du gouvernement américain ou encore sur le rapport de l'OMPI.

68 - Une partie de la doctrine considère néanmoins que l'indépendance et l'universalité de l'ICANN restent sujettes à caution en raison de l'incorporation de cette société selon le droit californien. Le reproche d'un "unilatéralisme indirect" américain repose sur la possibilité qu'aurait le législateur ou un tribunal américain, en particulier californien, de prescrire à l'ICANN d'agir dans un sens déterminé. Selon ces critiques, la seule manière de détacher l'ICANN de la domination unilatérale américaine serait d'ancrer multilatéralement la gouvernance de l'Internet dans un Traité international¹⁹⁵. Enfin, il faut rappeler que la raison essentielle de la création de l'ICANN est de mettre fin au monopole de la NSI sur l'enregistrement et la gestion des noms de domaine. Il s'agit d'une décision de nature politique afin d'ouvrir le système des noms de domaine à la concurrence et le soumettre aux lois du marché, garanties d'une bonne régulation selon la vision américaine. Or, cette ouverture à la concurrence en raison des enjeux économiques est loin d'être parfaite.

¹⁹⁴ *Id.*, "Principle 2" : "The GAC shall provide advice and communicate issues and views to the ICANN Board. The GAC is not a decision making body. Such advice given by the GAC shall be without prejudice to the responsibilities of any public authority with regard to the bodies and activities of ICANN, including the Supporting Organisations and Councils".

¹⁹⁵ F. MAYER, "Europe and the Internet : The Old world and the New Medium", (2000), vol. 11, *European Journal of International Law*, p. 166-169; Dans le même sens, O. ITEANU, "L'ICANN, un exemple de gouvernance originale, ou un cas de *law intelligence* ?", *loc.cit.* p. 133.

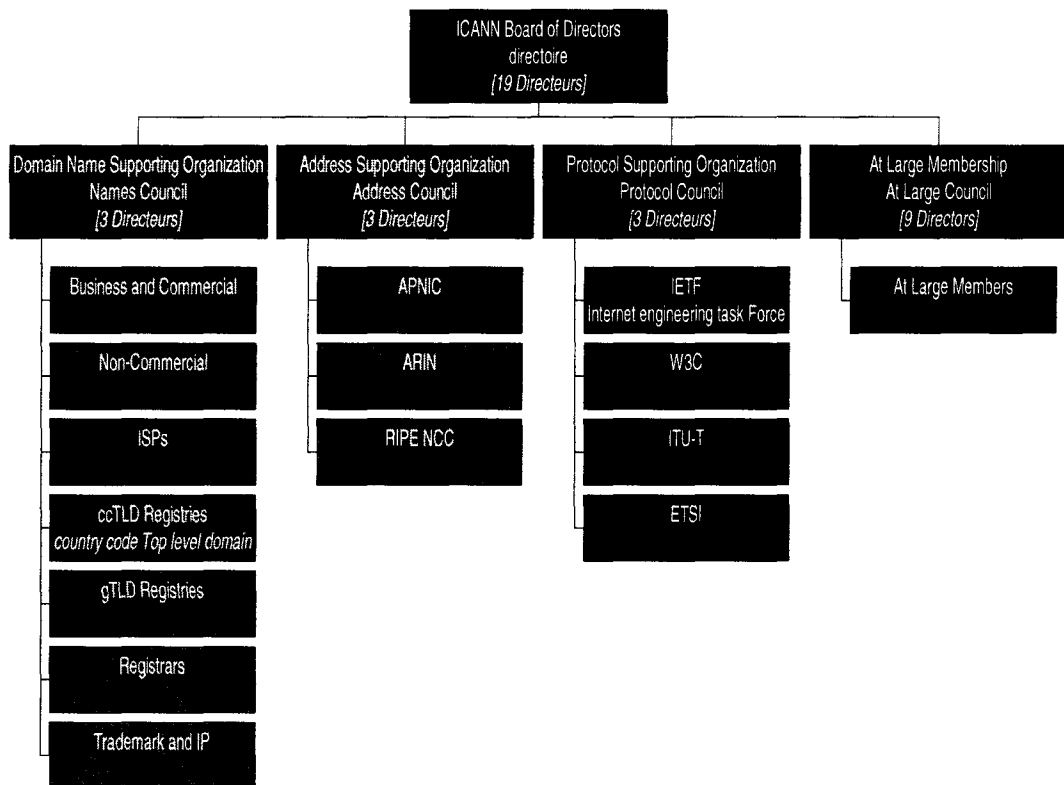


Figure 7 : Organigramme de l'ICANN¹⁹⁶

B- Ouverture à la concurrence du système des noms de domaine.

69 - A l'issue d'une phase test qui a pris fin en novembre 1999, l'ICANN a ouvert à toute entreprise intéressée, une accréditation comme bureau d'enregistrement. Cette procédure d'accréditation entraîne le paiement de frais de dossiers acquis par l'ICANN quelles que soient les suites de l'homologation. Pour cela, la société doit présenter sa candidature et remplir un formulaire en ligne : le *Registrar Accreditation Application*. Après une analyse du dossier, l'ICANN décide de l'homologation qui, dans l'affirmative, se traduira par la conclusion du *Registrar*

¹⁹⁶ Source : www.icann.org.

*Accreditation Agreement*¹⁹⁷. L'ICANN bénéficie ainsi d'une source de financement permanent¹⁹⁸.

Avant le lancement des premiers services d'enregistrement concurrents en juin 2000¹⁹⁹, les prestations d'enregistrement dans les domaines génériques étaient uniquement assurées par la NSI, conformément à un accord de coopération avec le gouvernement américain datant de 1993²⁰⁰. Le monopole est devenu une source de profits considérables pour la NSI²⁰¹. Des critiques ont surgi de la part des utilisateurs, qui considéraient comme excessifs les prix pratiqués par la NSI pour l'enregistrement de noms de domaine. Les prix demandés aux particuliers et aux entreprises pour enregistrer un nom de domaine générique sont désormais fixés par le marché. La concurrence entre bureaux d'enregistrements pour les "gTLD" s'est traduite par une baisse du prix des enregistrements²⁰². Le monopole de la NSI constitue une situation caractéristique où les forces du marché ne peuvent suffire, à elles seules, à réguler l'Internet.

En octobre 1998, en vertu d'un accord conclu entre la NSI et le ministère américain du commerce, la durée du contrat de la NSI en tant que registre (*Registry*)

¹⁹⁷ Sur le déroulement de cette procédure, T. de GALLARD, "L'homologation par l'ICANN des sociétés d'enregistrement de noms de domaine Internet", (juillet 2000) n° 127 *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p.6.

¹⁹⁸ L'ICANN perçoit une taxe d'accréditation auprès des bureaux d'enregistrement de "gTLD". Une autre source de financement est constituée par les bureaux d'enregistrement de noms de domaine par pays ("ccTLD"), qui, contrairement aux bureaux responsables des "gTLD", ne font pas l'objet d'une accréditation par l'ICANN. Les "ccTLD" devraient contribuer à raison d'un tiers au budget de l'ICANN. En l'absence de contrat entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement nationaux, nombre de ceux-ci contestent la légitimité de l'ICANN à leur adresser des factures fixant d'autorité leur contribution financière au budget de l'ICANN. Voir E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 350. Notons également que l'ICANN accrédite les organismes de résolution des litiges. *Infra*, partie 2, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

¹⁹⁹ La liste complète des bureaux d'enregistrement accrédités, est disponible en ligne sur <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html> [consulté le 20 juillet 2002]. Le marché s'est avéré très attractif puisque, en juillet 2000, 135 entreprises avaient déjà été accréditées par l'ICANN, dont 27 en Europe.

²⁰⁰ *Supra*, section 1, §3 un système de nommage en pleine évolution.

²⁰¹ En 1998, la NSI avait enregistré 2.7 millions de noms de domaine et en avait tiré un profit estimé à 36 millions de dollars.

²⁰² Par exemple, le prix facturé par la NSI pour un enregistrement a baissé, depuis l'ouverture à la concurrence, de 50 dollars à 35 dollars par an. Source : <http://www.networksolutions.com> [consulté le 20 juillet 2002].

a été prolongée à la condition d'ouvrir le marché à la concurrence²⁰³. En septembre 1999, le département du commerce, la NSI et l'ICANN ont passé une série d'accords²⁰⁴ permettant à la NSI de maintenir le registre (*registry*) jusqu'en 2007 à certaines conditions, notamment si la NSI s'engage à séparer ses activités de registre et celles de bureau d'enregistrement et si cette séparation intervient dans un délai de 18 mois depuis la signature de l'*Amendment 19*²⁰⁵.

L'ouverture du marché de l'enregistrement des noms de domaine génériques ("gTLD") à des bureaux concurrents, a été réalisée par une série de contrats, sous le contrôle des autorités de concurrence européenne et américaine et avec la coopération du Département américain du Commerce. Enfin la NSI a été contrainte, sous les pressions conjuguées de l'ICANN, du Congrès américain et du Département américain du Commerce, de reconnaître l'autorité de l'ICANN et de se soumettre à la même procédure d'accréditation que les autres bureaux d'enregistrement²⁰⁶. En outre la NSI a été contrainte, par les contrats conclus avec le Département du Commerce²⁰⁷ et l'ICANN²⁰⁸, à appliquer à tout bureau d'enregistrement accrédité, les conditions d'un contrat type portant en particulier sur les prix et les modalités essentielles de

²⁰³ *Department of Commerce & Network Solutions, Inc., Amendment No. 11*, NCR-9218742, (7 octobre 1998), "The new amendment allowed NSI to continue to operate the authoritative "A" root server, but required NSI to provide a mechanism to allow for multiple registrars to accept registrations for the TLDs, for which NSI acts as a registrar".

En ligne sur : <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/proposals/docnsi100698.htm>. [consulté le 20 juillet 2002]

²⁰⁴ M. MUELLER, "ICANN and Internet Governance : Sorting through the debris of "self-regulation", *loc. cit.*, p. 514 "The following year, in September 1999, the Department of Commerce, NSI and ICANN entered into a series of agreements. The agreements allowed NSI to continue to register the TLD's (".com", ".net", and ".org"), but NSI had to agree not to deploy an alternative DNS while continuing to operate the authoritative root server system under the direction of the Department of Commerce".

²⁰⁵ *Id.*, "To ensure competition, the agreements allowed NSI to maintain control of the ".com", ".net", and ".org" registry until 2007 so long as NSI fully divested either their registry or registrar function. Otherwise, NSI would lose control of the three registries in 2003". NSI agreed to divide its business into two divisions, one a registration division, the second a registry division. NSI agreed to compete against other ICANN accredited registrars for registering domain names. The new Shared Registration System (SRS), which is operational, allows multiple competing ; companies to register names in the ".com", ".net", and ".org" TLDs". Voir aussi, *Amendement 19 To Cooperative Agreement between N.S.I. and U.S. Government*, (4 novembre 1999), en ligne sur <http://www.icann.org/nsi/coopagmt-amend19-04nov99.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

²⁰⁶ *Amendement 19 To Cooperative Agreement between N.S.I. and U.S. Government*, *préc.*, section I.B.2.A "NSI shall enter into the Registry Agreement and the Registrar Accreditation Agreement".

²⁰⁷ *Ibid*, section II.8.

²⁰⁸ section 17 de l'*ICANN-NSI Registry Agreement* (4 novembre 1999). En ligne sur, <http://www.icann.org/nsi/nsi-registry-agreement-04nov99.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

l'accès à l'Internet. Le contrat-type oblige la NSI, agissant comme registre (*registry*), à accorder un accès non discriminatoire au registre des extensions génériques, à tous les autres bureaux d'enregistrement et impose à la NSI une réduction du prix facturé à chaque bureau d'enregistrement pour l'enregistrement des noms de domaine. Le prix a été fixé à un montant de 6 dollars par enregistrement et par an, et est identique pour tous les bureaux d'enregistrement²⁰⁹. Ce prix reflète les coûts supportés par la NSI pour la tenue du registre et garantit un bénéfice raisonnable²¹⁰. Une modification ultérieure du prix par la NSI n'est possible que dans les hypothèses prévues par le contrat de coopération entre la NSI et le Département du Commerce²¹¹ avec l'approbation préalable de l'ICANN.

Les concurrents de la NSI se sont dits déçus des termes de l'entente, qui à leur avis donnent un avantage concurrentiel à la NSI. Selon les bureaux d'enregistrement (*registrar*), la situation actuelle est toujours déséquilibrée. Il n'est pas prévu que les bureaux d'enregistrement concurrents puissent gérer la base de données des noms de domaine (*registry*). En fait, si la NSI "*registrar*" et la NSI "*registry*" sont des entités distinctes, ils partagent le même compte d'exploitation. Le contrat qui liait l'administration américaine à NSI n'avait pas envisagé l'importance qu'allait prendre les noms de domaine. Le début de fin de monopole s'annonce mal : l'ouverture à la concurrence n'est rien d'autre qu'une revente de données toujours sous contrôle de la NSI. Il y a encore trop de centralisation du pouvoir, beaucoup d'interventionnisme et très peu de nouvelle concurrence"²¹². Selon M.

²⁰⁹ Chaque bureau d'enregistrement verse une redevance de licence d'un montant unique de 10 000 dollars, puis 6 dollars par année pour chaque nom de domaine enregistré.

²¹⁰ *Department of Commerce & Network Solutions, Inc., Amendment N° 11*, NCR-9218742, *Préc.* : "Pricing : (...) a dollar amount per registration/year to be specified in a further amendment reflecting NSI's costs and a reasonable return on its investment. This price cap will be adjusted via an amendment to the Cooperative Agreement (...)"

²¹¹ *Amendment 19 To Cooperative Agreement between N.S.I. and U.S. Government, préc.*, section 11.7 "These prices, shall be increased to reflect demonstrated increases in costs of operating the registry arising from (1) changes or additions to the work provided under the Cooperative Agreement directed by the Department of Commerce or (2) legislation specifically applicable to the Registry Services business of Registry adopted after the date of this amendment to ensure that NSI recovers such increased costs and a reasonable profit thereon".

²¹² C. MACAVINTA, "Net Name Registrars Vie for Fairer Competitive Landscape", (3 novembre 1999) *CNET News.Com*, en ligne sur <http://news.cnet.com/news/0-1005-200-1428939.html?tag=st.n.1002>. [consulté le 20 juillet 2002] "If the point is to have competition and to make sure that the registry is open to everyone on non-discriminatory terms, it probably doesn't make any sense to have one of the competitors in charge of the registry."

Mueller, il n'y a pas vraiment de compétition, le système des noms de domaine ressemble à un monopole déguisé (*regulated monopoly*)²¹³.

Les intérêts financiers liés au contrôle et à l'enregistrement des noms de domaine sont colossaux. En mars 2000, la société *VeriSign* spécialisée dans la certification de sites a racheté la NSI au prix de 21 milliards de dollars. Ce chiffre reflète la valeur des 9 millions d'enregistrements figurant dans le registre de la NSI. Par ailleurs, la volonté affichée par *VeriSign* d'exploiter le fichier d'adresses de la NSI, pour la commercialisation de ses services de certification est difficilement compatible avec les règles européennes sur la protection des données. Or, de nombreuses entreprises européennes disposent d'un nom de domaine générique enregistré auprès de la NSI²¹⁴.

70 - Enfin, selon Evelyne Clerc, l'ouverture à la concurrence, illustre "*la puissance et l'attractivité de la technologie comme moyen de régulation des comportements, en raison de sa mise en œuvre automatique, immédiate et peu coûteuse par rapport aux règles légales dont le respect implique des procédures longues, chères et aléatoires. De la même manière que des entreprises peuvent abuser des nouvelles technologies, pour asseoir leur domination sur un marché, ou pour récolter à des fins commerciales des données relevant de la sphère privée sur les personnes qui visitent leur site web, les régulateurs peuvent aussi se saisir de l'outil technologique à leur profit pour rendre possible une ouverture à la concurrence*"²¹⁵.

Pour Pierre Trudel, "*l'effet régulateur peut être plus diffus. Les normes TCP/IP, qui visaient à concevoir une architecture de réseau robuste et qui ont*

²¹³ M. MUELLER, "ICANN and Internet Governance : Sorting through the debris of "self-regulation", *loc. cit.*

²¹⁴ Communication de la Commission sur l'organisation et la gestion de l'Internet, Enjeux internationaux et européens 1998-2000, COM(2000) 202 final, du 11 avril 2000, point 5.3. *préc.*

²¹⁵ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 361, *Supra*, introduction, L. LESSIG, "The Constitution of Code : Limitations on Choice-Based Critiques of Cyberspace Regulation", *loc. cit.* ; G. GREENLEAF, "An Endnote on Regulating Cyberspace : Architecture vs Law", *loc. cit.*, p. 593-622 ; J. REIDENBERG, "Lex Informatica", *loc. cit.*, p. 553-593. *Infra*, titre 2, chapitre 1 section 2, §3 sur le rôle de la technique dans la prévention des conflits.

favorisé le développement d'un réseau extrêmement décentralisé qui est apparu par la suite peu accueillant aux initiatives régulatrices des États"²¹⁶.

Il faut rappeler en effet, qu'une partie importante des décisions relatives à l'architecture du cyberspace relevant d'autorités non-étatiques, il est donc logique que la *Lex electronica* se forme en partie, par le développement de ces normativités imposées par la technique ou encore par ces normes intégrées par défaut aux environnements informatiques constituant le cyberspace. Néanmoins, l'influence du gouvernement américain demeure très présente sur le réseau. L'ensemble des obligations de la NSI en vertu de son *Registry Agreement* avec l'ICANN est conditionné par l'*Amendment 19* conclu entre le gouvernement américain et la NSI²¹⁷. Si la NSI vend son activité de registre, le transfert est subordonné à l'approbation préalable du Département américain du Commerce²¹⁸. L'ICANN ne peut pas conclure de *Registry Agreement* avec un successeur de la NSI sans l'approbation préalable du Département américain du Commerce quant au choix du successeur et aux termes de l'accord²¹⁹. Grâce à ces accords, le gouvernement américain conserve un contrôle final sur la gestion de l'Internet et limite considérablement le principe d'une autoréglementation de l'Internet par l'ICANN.

§2 - L'ICANN, un nouvel organe de corégulation de l'Internet ?

71 - Sur l'Internet, il faut distinguer régulation technique et régulation du contenu, elles n'ont pas la même finalité ni le même objet. La première concerne principalement l'élaboration des protocoles ou "standards" de l'Internet, l'attribution des adresses IP et celle des noms de domaine, objet de notre étude. La seconde concerne le contenu de l'Internet, et plus particulièrement des sites *web* et des *newsgroups*, dans le but, de définir une déontologie concernant ces contenus, d'exercer un contrôle préventif et voire d'infliger des sanctions, en cas d'atteinte aux

²¹⁶ P. TRUDEL, " La lex electronica", in C.-A. MORAND (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, *op. cit.*, p. 228.

²¹⁷ *Amendment 19 To Cooperative Agreement between N.S.I. and U.S. Government et ICANN-NSI Registry Agreement*, section 16. A, *préc.*

²¹⁸ *Ibid*, section 1.B.5.

²¹⁹ "Memorandum of Understanding, Dept. of Commerce and ICANN", (25 novembre 1998), *préc.*

règles établies. Si la régulation technique fonctionne actuellement de manière assez satisfaisante malgré les nombreux problèmes juridiques posés par l'attribution des noms de domaine, en revanche la régulation du contenu se fait essentiellement par le biais de la sanction des tribunaux (A). Il manque donc aujourd'hui au contenu de l'Internet, une autorité supérieure destinée à le réguler. Il existe à l'heure actuelle des autorités régulatrices de l'Internet mais toutes ont des compétences sectorielles²²⁰. En revanche, il n'existe pas aujourd'hui d'autorités équivalentes aux autorités de régulation des services de communication audiovisuelle "classiques", qui auraient une compétence générale de régulation²²¹. Il semble pourtant que la création d'un tel organisme réponde aux attentes des pouvoirs publics, des acteurs et utilisateurs de l'Internet. Serait-ce le destin de l'ICANN ? (B)

A- De la gestion technique à la gestion du contenu

72 - Malgré les déclarations de l'ex-présidente de l'ICANN, Esther Dyson, qui rappelle que le rôle de l'ICANN se limite à la gestion technique des noms de domaine²²², l'activité de l'ICANN s'est élargie à une véritable gestion du droit des

²²⁰ Sur l'organisation et le fonctionnement de ces organismes voir le site web <http://www.gouvernance-internet.com.fr/>, rubrique "organismes de la gouvernance de l'Internet" [consulté le 20 juillet 2002].

²²¹ B. Du MARAIS, "Réglementation ou autodiscipline : quelle régulation pour l'Internet ?", *loc. cit.*, p. 65 : "La régulation suppose la combinaison de différents pouvoirs (...). Dans le monde anglo-saxon, ces différents pouvoirs sont en général regroupés dans un même organisme, appelé "régulateur". Pour les télécommunications, aux Etats-Unis, il s'agit d'une commission : la FCC, Federal Communication Commission. Dans ces cas, le régulateur se voit octroyer dans son fonctionnement quotidien une grande indépendance à l'égard des pouvoirs institutionnels, et notamment du pouvoir exécutif. Cependant, dans le contexte anglo-saxon, le régulateur indépendant n'est pas dénué de relations avec le politique. Il est en effet lui-même une autorité politique. Les membres de la FCC ont une appartenance partisane et sont nommés par le président des États-Unis. En France, malgré beaucoup de réticences, ce type d'architecture administrative a déjà été retenu à diverses reprises. Le principe et le fonctionnement des régulateurs indépendants, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, ont même fait l'objet d'une consécration constitutionnelle, sous le nom d'Autorités administratives indépendantes (voir notamment la décision du Conseil constitutionnel 89-248 DC du 17 janvier 1989 "CSA")".

²²² E. DYSON, "Esther Dyson's response to questions", (15 juin 1999), en ligne <http://www.icann.org/chairman-response.htm>. [consulté le 20 juillet 2002] "The White Paper articulates no Internet governance role for ICANN, and the Initial Board shares that (negative) view. Therefore, ICANN does not "aspire to address" any Internet governance issues ; in effect, it governs the plumbing, not the people. It has a very limited mandate to administer certain (largely technical) aspects of the Internet infrastructure in general and the Domain Name System in particular". Le président de l'ICANN est à ce jour, Stuart Lynn.

marques. L'enregistrement des noms de domaine, contrairement aux principes de propriété industrielle, est basé sur la règle du "*Premier arrivé, premier servi*" prévue par le RFC 1591²²³. Nombre de sociétés qui s'apprêtaient à déposer leurs noms de domaine génériques, ont découvert que leurs marques avaient été déposées par des tiers, les privant ainsi de l'utilisation de leur nom. L'ICANN a décidé de considérer le problème du "*cybersquatting*" et de se faire l'arbitre des litiges, s'arrogeant par ce biais une compétence juridictionnelle. L'organisme est désormais habilité à trancher ces litiges de propriété industrielle, par l'intermédiaire d'institutions de règlement des conflits.

73 - L'OMPI, consciente des difficultés à trouver une solution conciliant les droits de propriété intellectuelle et les droits des titulaires des noms de domaine, a entrepris en juillet 1998, un processus de consultation afin de formuler des recommandations à l'ICANN. Le 30 avril 1999, l'OMPI a finalement publié un rapport intitulé "Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet"²²⁴. Suite à ces recommandations, l'ICANN a adopté le 26 août 1999 des principes directeurs régissant les règlements uniformes des litiges relatifs aux noms de domaine, complétés par des règles d'application approuvées par l'ICANN, le 24 octobre 1999. Les Principes Directeurs s'appliquent à tous les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN, pour l'attribution et la gestion des noms de domaine génériques. Dans le nouveau système mis en place, le détenteur d'un nom de domaine est tenu de se soumettre à cette procédure, parce qu'il s'y est engagé aux termes du contrat qu'il a conclu avec l'Unité d'enregistrement. Ces principes sont réellement effectifs depuis le 1^{er} décembre 1999, date de la désignation officielle des institutions de règlement, ayant vocation à administrer la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (*Uniform Dispute Resolution Policy*)²²⁵. En pratique, l'ICANN dans ses compétences

²²³ J. POSTEL, RFC 1591, Domain Name System Structure and Delegation, *loc. cit.*

²²⁴ "Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet", 30 avril 1999, en ligne sur <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html> [consulté le 20 juillet 2002].

²²⁵ *Infra*, partie 2, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

juridictionnelles se voit dotée d'un pouvoir normatif. En tant que juge, l'organisme américain sera en mesure de créer des précédents, parfois *ex nihilo*, étant donné la nouveauté du contentieux. Les acteurs économiques et politiques s'inquiètent de voir l'ICANN prendre une importance excessive. Si ces prises de conscience sont justifiées, l'ICANN ne peut ignorer les autres questions liées à la régulation de l'Internet : choix technologiques et contrôle du contenu.

B- Un pouvoir à conquérir

74 - Dans un univers en perpétuelle évolution, où l'on peut se jouer des frontières et où le nombre d'acteurs est incalculable, il apparaît illusoire de vouloir dresser des frontières étanches, entre contrôle sur le contenu, harmonisation des technologies et intérêts économiques sur l'Internet. D'ailleurs comme nous le verrons dans la partie 2, la jurisprudence, se réfère de plus en plus aux contenus des sites web pour déterminer si l'utilisation d'un nom de domaine est constitutive d'une contrefaçon²²⁶. En matière de régulation, on distingue plusieurs approches : l'autorégulation (1), la normativité étatique (2) et enfin la corégulation (3). Ces notions ont été définies dans l'introduction, on se contentera ici de les intégrer dans le contexte du cyberspace afin de mieux cerner les craintes engendrées par l'extension des activités de l'ICANN.

²²⁶ *Infra*, partie 2, titre 1 sur le contentieux judiciaire des noms de domaine.

I- Autorégulation

75 - En vue de faciliter la compréhension de notre étude, nous utiliserons ici le terme d'autorégulation au sens large, choisissant ainsi d'y intégrer l'autoréglementation.

L'autorégulation se traduit par l'autodiscipline des acteurs, mais aussi l'édiction de normes par des entreprises qui s'engagent à les respecter et peuvent éventuellement les imposer à leurs clients et à leurs partenaires, ce qui peut générer de nouveaux problèmes. Pour David Post, la régulation par le marché est aussi une façon de donner toute sa place à la responsabilité individuelle, qu'il s'agisse de la liberté contractuelle, du marché de la sécurité ou encore du rôle des parents dans l'accès de leurs enfants aux contenus du web²²⁷, elle risque en revanche de traduire des intérêts commerciaux ou professionnels qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général. Pour Laurence Balla, l'autorégulation totale n'est donc pas souhaitable et à notre avis utopique et dangereuse²²⁸. Les lois de la concurrence en seraient rapidement menacées et les risques de positions dominantes aboutiraient inévitablement, à l'intervention d'une autorité publique²²⁹. Si la régulation "communautaire" par les internautes eux-mêmes, a donné des résultats spectaculaires dans le domaine des standards techniques ou encore avec l'apparition de la

²²⁷ D.G. POST, "What Larry doesn't get : Code, Law, and liberty in cyberspace", (mai 2000), vol. 52 Stanford Law Review, p. 1439, en ligne sur <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Code.html> [consulté le 20 juillet 2002]: "*Fundamental values are indeed at stake in the construction of cyberspace, but those values can best be protected by allowing the widest possible scope for uncoordinated and uncoerced individual choice among different values and different embodiments of those values ; we need not "a plan" but an infinity of plans from among which individuals can choose. It is indeed "the market, " and not action by the global collective, that is most likely to bring that plenitude to us*".

²²⁸ L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, *op. cit.*, p. 5-6. "(...) *We have every reason to believe that cyberspace, left to itself, will not fulfill the promise of freedom. Left to itself, cyberspace will become a perfect tool of control. (...) [T]he argument of this book is that the invisible hand of cyberspace is building an architecture for cyberspace that is quite the opposite of what it was at its birth. The invisible hand, through commerce, is constructing an architecture that perfects control (...)*".

²²⁹ L. BALLA, "La gouvernance de l'Internet : recension", *loc. cit.*, p. 69 citant A. WILKINSON, "An agenda for industry self-regulation", Intervention au Mundo Internet'98 à Madrid, le 19 février 1998. Sur les limites de l'autorégulation voir aussi A. RUTKOWSKY, "Factors shaping Internet self-governance" (4 novembre 1998) en ligne sur <http://www.wia.org/pub/limits.html> [consulté le 20 juillet 2002].

"netiquette" qui a déjà été utilisée par des tribunaux comme élément de jugement²³⁰, on constate qu'elle rencontre des limites, lorsque le réseau s'étend, si ses acteurs se diversifient et si des intérêts politiques et commerciaux considérables sont en jeu. Le débat mondial sur les noms de domaine, illustre la difficulté de cette approche. Une autoréglementation est plus souhaitable. L'autoréglementation émanant de l'ICANN aboutit à une harmonisation mondiale par le biais de contrats d'adhésion. Par ses contrats, l'ICANN a créé un système juridique global pour la gestion de l'Internet qui n'exclut pas toutefois la normativité étatique.

2- Loi et normativité étatique

76 - La régulation par la loi et par les autres formes de réglementation étatique, est le deuxième scénario. A moins de considérer que l'Internet transforme radicalement et sans transition les fondements politiques des démocraties modernes, il existe déjà une régulation par la loi appliquée par les juges²³¹, en effet il n'y a pas de raison de considérer que l'Internet soit écarté du cadre démocratique. Cette régulation par la loi se traduit également par des chantiers importants, français, internationaux et européens²³². En revanche, cette forme de régulation, est nécessairement lente et lourde et la qualité d'appréhension par les élus, des problèmes liés à l'Internet, n'est pas toujours optimale. Le troisième scénario de régulation qui peut s'avérer complémentaire des précédents, est la corégulation.

3- Pour favoriser la corégulation : des organismes de type nouveau

77 - La corégulation peut se définir comme l'articulation entre la régulation par le marché, la communauté des utilisateurs et par la loi. Cette approche est aujourd'hui partagée par de nombreux pays. A l'heure actuelle, les différents travaux

²³⁰ Le 14 juin 1999, la Cour supérieure de l'Ontario, au Canada, a rendu une décision exceptionnelle en reconnaissant force juridique aux usages sur Internet et à la netiquette en particulier (*127623 Ontario Inc. c/ Nexx Online Inc.*, [1999] O.J. n° 2246).

²³¹ *Infra*, partie 2, titre 1, sur le contentieux judiciaire des noms de domaine.

²³² Voir les actes du colloque organisé par l'École doctorale de droit public et de droit fiscal de l'Université Paris I, 25-26 septembre 2000. L'Internet et le Droit, Droit français, européen et comparé de l'Internet., *op. cit.*.

en cours dans chacun des pays et forums internationaux étudiés, démontrent une tendance vers une forme de corégulation associant acteurs publics et privés. Les États-Unis longtemps favorables à une autorégulation par les acteurs privés semblent changer de position, cette politique d'autorégulation étant de plus en plus contestée par l'opinion publique et certaines sociétés américaines²³³.

Les Canadiens ne plaident pas non plus pour une régulation autoritaire. Cette approche est confirmée par Pierre Trudel :

"(...) plusieurs approches développées au Canada ont cherché à favoriser la mise en place de réglementations élaborées à la suite d'une participation significative des acteurs. Les autorités publiques ont incité les associations oeuvrant sur Internet à développer et mettre en place des règles de conduite, politiques et processus de fonctionnement qui soient conformes aux principes et aux finalités des législations nationales. Dans un univers caractérisé par la concurrence des réglementations, le défi est de proposer des approches de régulation procurant une protection appropriée aux protagonistes tout en se modelant sur les usages et les contextes concrets dans lesquels se déroulent les activités. On parle alors de corégulation ou de "regulated self regulation". La corégulation peut résulter d'actions concertées des pouvoirs publics et des acteurs privés"

²³⁴.

78 - L'Europe est également favorable à une politique de corégulation²³⁵ et réclame ainsi d'être présente au sein de ces organisations y compris privées, comme l'ICANN. L'Europe milita pour que la définition des règles en matière d'octroi des noms de domaine relève de la compétence de l'OMPI, une organisation publique internationale et joua un rôle important dans l'adoption des règles prises par l'OMPI

²³³ J.R. REIDENBERG, *L'encadrement juridique de l'Internet aux États-Unis*, loc. cit., "La solidarité des acteurs économiques traditionnels commence à faiblir. Ainsi, Hewlett-Packard vient de se déclarer en faveur d'une protection juridique de la vie privée, en expliquant que le futur du commerce électronique en dépend".

²³⁴ P. TRUDEL, *Le droit d'Internet au Canada*, loc. cit., [consulté le 20 juillet 2002].

²³⁵ T.R.FENOULHET, "La co-régulation : une piste pour la régulation de la société de l'information", (21 février 2002), *Petites affiches*, n° 38, p. 9-15.

à ce propos²³⁶. Les instances européennes réclament *"un rôle de chef de file en matière d'administration de l'Internet, notamment en ce qui concerne la définition de la future organisation et des politiques de l'ICANN"*²³⁷ et l'élaboration conjointe par l'Europe et l'ICANN de codes de conduite dans des matières aussi sensibles que l'allocation et la protection des noms de domaine, la lutte contre la fraude et le *cybersquatting*, l'accès et la protection des données personnelles dans le contexte de l'attribution et la gestion des adresses et noms de domaine. Il est clair que de telles prises de position sans remettre en cause "la base autoréglementaire des activités de l'ICANN" plaident pour un système dit de corégulation. L'action de l'ICANN doit être renforcée par une forte présence de l'Union européenne, en collaboration avec les États-Unis et d'autres gouvernements, via le Comité consultatif des gouvernements" (*Governmental Advisory Committee (GAC)*) dont le rôle ne doit pas se limiter à l'élaboration de simples recommandations.

79 - Cette position est partagée par le président de l'ICANN, Stuart Lynn, qui a proposé une réforme de l'ICANN le 24 février 2002 :

"Ce qui est nécessaire à ce stade pour que l'ICANN puisse accomplir sa mission, ce n'est ni une solution purement privée, ni purement gouvernementale, mais plutôt un partenariat équilibré public-privé. Le fonctionnement stable des systèmes de nommage et d'adressage d'Internet est trop important pour les économies nationales et d'autres objectifs nationaux pour que les gouvernements soient laissés à l'écart. L'expérience a montré que l'influence, l'autorité et la coopération étroite des gouvernements sont essentielles pour accomplir la mission de l'ICANN. Du fait des avantages considérables que représente une organisation forte du secteur privé, toutefois, nous devrions rechercher

²³⁶ Communication de la Commission du 5 juillet 2000 (COM 2000) 421 sur le système des noms de domaines sur Internet "Vers la création d'un nom de domaine générique EU" et la proposition de réglementation du 12 décembre 2000 sur la mise en oeuvre de ce nom de domaine, p. 12.

²³⁷ Résolution du Parlement européen du 15 mars 2001 à la suite de la Communication de la Commission (COM (2000) 202, 7 avril 2000) sur l'organisation et la gestion d'Internet - Enjeux de Politique européenne et internationale, p. 8.

*un compromis solide et efficace - le partenariat public-privé adéquat - qui intégrera le meilleur de ces deux options extrêmes*²³⁸.

Réuni du 24 au 28 juin 2002 à Bucarest, le bureau directeur de l'ICANN a adopté la proposition de réforme de Stuart Lynn afin, notamment, de renforcer le rôle des gouvernements au détriment des utilisateurs et a décidé d'exclure les internautes de toute représentation directe en son sein au profit d'un comité consultatif. Le bureau a ainsi donné son aval à la proposition de réforme, initiée par Stuart Lynn. Celui-ci préconisait en effet de ne plus organiser d'élections mondiales en ligne pour désigner les 5 directeurs «at large», à savoir les 5 représentants des internautes (un par continent) sur les 19 membres que compte le bureau. En contrepartie, il suggérait une participation accrue des gouvernements, plus représentatifs selon lui de l'opinion des internautes. Reprise et formalisée, son idée a donc été adoptée par les membres du bureau.

Le texte prévoit de réduire à 15, le nombre de directeurs. Outre le président de l'Icann, 8 seront choisis par un «comité de nomination», composé de «délégués» choisis notamment par les utilisateurs dits «commerciaux» ou «industriels» du secteur, les organisations à but non lucratif ainsi que par les gouvernements, et 6 seront désignés par les trois organismes de l'Icann qui représentent les gestionnaires d'extensions nationales et internationales et les bureaux d'enregistrement. Une seule concession a été accordée à tous ceux qui réclamaient plus de pouvoir pour les internautes: la constitution d'un comité consultatif «@large» pour que les utilisateurs puissent se faire entendre par les futurs directeurs. Il faut toutefois souligner que ce comité n'a aucun pouvoir décisionnel et aucun droit de vote.

80 - L'ICANN est finalement parvenue à réaliser sa «réforme», du moins au niveau interne. Mais cette victoire «interne» peut aussi, d'une certaine manière, être considérée comme une tragique défaite à «l'extérieur». L'ICANN a évité soigneusement d'aborder les vraies questions au cours des débats sur sa réforme: un

²³⁸ S. LYNN, "President's Report : ICANN – The Case for Reform", (24 février 2002) en ligne sur <http://www.icann.org/general/lynn-reform-proposal-24feb02.htm>. Traduction française disponible en ligne sur <http://www.gouvernance-internet.com/fr/nouvelles/2002/reforme-ICANN.html> [sites web consultés le 20 juillet 2002].

organisme totalement soumis aux intérêts américains, et qui ne présente aucun espoir de réelle internationalisation à court ou moyen terme. Ainsi, en septembre 2002, l'ICANN et le DoC (US Department of Commerce) a signé un nouveau *Memorandum Of Understanding* (MOU) qui prolonge pour un an, la gestion du DNS à l'ICANN. D'un point de vue américain, on peut toutefois comprendre ce comportement. Washington n'a-t-elle pas financé les débuts de l'Internet, et n'est-ce pas un organisme américain qui est, depuis l'origine, responsable de la « racine » ? Enfin à l'heure de la menace terroriste, les dirigeants américains n'ont moralement et stratégiquement pas le droit de relâcher leur contrôle sur une ressource vitale pour leur pays. La réunion du 15 décembre 2002, de l'ICANN à Amsterdam, n'a d'ailleurs rien changé, puisque celle-ci se contenta d'approuver la création de nouvelles extensions génériques²³⁹ qui ne sont pas indispensables à ce jour, au lieu de s'attacher à résoudre les vrais problèmes (soumission totale au gouvernement américain, absence de transparence et de concertation, absence des utilisateurs).

Il reste que de nombreux gouvernements se sont aujourd'hui formés aux différents enjeux de la régulation de l'Internet et des scénarios « alternatifs » crédibles commencent à apparaître, au premier rang desquels on peut remarquer la percée de certaines organisations internationales comme l'UIT (Union Internationale des Télécommunications)²⁴⁰. En attendant de nouveaux développements en 2003, la question reste posée aujourd'hui, soit la complexité de l'ICANN et sa fragilité, la condamnent à l'impuissance, soit cette forme originale de "démocratie des acteurs" parvient à agir et à se réformer. Comme le déclarait Stuart Lynn dans sa proposition de réforme *"une organisation entièrement privée ne fonctionnera pas", (...) Internet est devenu trop important pour le progrès économique et social national. Les gouvernements, en tant que représentants de leur population, doivent participer plus directement aux débats et aux fonctions de définition des orientations de l'ICANN. Nous devons trouver la forme adaptée de partenariat public-privé, qui combine la*

²³⁹ Preliminary Report Fourth Annual Meeting of the ICANN Board in Amsterdam (15 décembre 2002). En ligne sur, <http://www.icann.org/minutes/prelim-report-15dec02.htm>

²⁴⁰ *Infra*, Partie 2, Titre 1, chapitre 2, section 2, §2 sur la création d'une organisation internationale pour réguler le cyberspace : l'exemple contesté de l'ICANN.

souplesse et la puissance d'une organisation privée à l'autorité des gouvernements pour représenter l'intérêt public"²⁴¹.

81 - A cet égard, la position de la France en matière de corégulation est novatrice avec la mise en place du Forum des droits sur l'Internet²⁴². Ce forum préconisé par le député Christian Paul dans son rapport de juin 2000, "*Du droit et des libertés sur internet*"²⁴³, a été créé en décembre 2000. Fruit d'une réflexion collective, il tient compte de l'interdépendance des acteurs publics et privés sur le réseau et de l'évolution rapide des technologies, il vise en outre le développement harmonieux des règles et usages de ce nouvel espace. C'est un outil de nature privé mais ses relations avec la sphère publique sont déterminantes non pour asseoir sa légitimité mais plutôt l'efficacité de ses recommandations. Le rôle du Forum est d'offrir un lieu permanent de gestion de ces interactions, favorisant l'émission de cette position d'équilibre. Il participe à la corégulation de l'Internet où coexistent autorégulation des acteurs privés et régulations des divers acteurs publics²⁴⁴. Le Forum est une aventure unique en Europe²⁴⁵, en effet, ce nouvel outil permet de mieux comprendre les enjeux du monde en réseau et par le processus central du débat, d'y répondre de façon ouverte et humaniste. Sur la base des débats qu'il a organisés et des conclusions des groupes de travail, le Forum peut formuler des recommandations qui s'adressent aussi bien aux acteurs privés, en les appelant à une action d'autorégulation, qu'aux acteurs publics de la régulation, pour un aménagement du droit existant. Cette mission de recommandation est exercée de sa propre initiative ou sur saisine du gouvernement, du Parlement ou des autorités administratives indépendantes (Conseil supérieur de l'audiovisuel, Autorité de régulation des télécommunications, Commission Nationale Informatique et Liberté).

²⁴¹ S. LYNN, "President's Report : ICANN – The Case for Reform" *loc. cit.*

²⁴² <http://www.foruminternet.org/>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁴³ Voir C. PAUL, La corégulation, contribution française pour une régulation mondiale, *op. cit.*

²⁴⁴ I. FALQUE-PIERROTIN, *Le Forum des droits sur l'Internet : un instrument de gouvernance*, Rapport du Colloque international "Droit de l'Internet Approches européennes et internationales", Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr>.

²⁴⁵ La Belgique vient toutefois, de créer un observatoire des droits de l'Internet en novembre 2001. Voir E. WERY, "La Belgique s'engage dans la transposition de la directive sur le commerce

On retrouve cette tendance à une politique de corégulation, dans la résolution des conflits en matière de noms de domaine. Si pour le juriste habituellement confronté au droit positif, les normes développées en matière de noms de domaine ainsi que leurs processus d'élaboration peuvent paraître surprenantes ; on constate que si les gouvernements nationaux commencent à prohiber certains comportements en la matière²⁴⁶, la majorité des règles est issue aujourd'hui, des organismes responsables de la gestion des différents noms de domaine sous l'impulsion initialement donnée par l'OMPI. Toutefois, la remise en cause des principes traditionnels du droit des marques par l'apparition des noms de domaine ne nous semble pas évidente. En effet, nous constaterons dans la deuxième partie, relative au contentieux des noms de domaine, qu'il en résulte une forme de soumission des noms de domaine au droit des marques. Il semble que les activités et la politique de résolution des conflits de l'ICANN reposent sur un modèle d'autoréglementation voire de corégulation. Avant d'envisager un éventuel règlement des conflits posés par les noms de domaine qui fera l'objet de la deuxième partie, il convient tout d'abord de se livrer à une étude sur la pratique des bureaux d'enregistrement en matière de prévention des litiges.

électronique et crée un Observatoire des droits de l'Internet", (5 décembre 2001) en ligne sur <http://www.droit-technologie.org>, rubrique "actualités". [consulté le 20 juillet 2002].

²⁴⁶ Le Sénat américain a voté en août 1999, l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) qui a été signé par le président Clinton le 29 novembre 1999. L'ACPA amende les dispositions du *Lanham Act*, introduisant une nouvelle section 43 destinée à garantir une protection efficace aux titulaires de marques victimes d'une telle pratique. Cette loi élargit le champ de protection en étendant le bénéfice de ses dispositions à toutes marques, même non notoires. L'ACPA est consultable sur : <http://www.nacua.org/documents/Anticybersquatting.pdf>. [consulté le 20 juillet 2002].

CHAPITRE 2 - POLITIQUE DES BUREAUX D'ENREGISTREMENT ET PRÉVENTION DES LITIGES

82 - Depuis la publication du rapport de l'OMPI²⁴⁷, certaines mesures qu'il préconisait ont été adoptées par l'ICANN et grâce à l'entrée en vigueur des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (*Uniform Dispute Resolution Policy*), les enregistrements de mauvaise foi (*cybersquatting*), ont diminué en ce qui concerne les noms de domaine génériques²⁴⁸. Si le dépôt des extensions génériques ("gTLD") pose moins de difficultés, il n'en est pas de même pour les extensions géographiques ("ccTLD"). Chaque "ccTLD" possède en effet des caractéristiques et des règles particulières²⁴⁹. Les extensions géographiques sont gérées localement et selon leurs propres règles, chaque pays, désignant les organes publics ou privés, habilités à gérer les noms de domaine. La compétence des gouvernements en la matière, a été rappelée dans "Les principes de délégation et d'administration pour les noms de domaine", du GAC. Ce texte rappelle en effet que ce sont bien les gouvernements qui ont l'autorité finale sur ces noms de domaine²⁵⁰. La plupart des registres "ccTLD", réservent l'enregistrement à

²⁴⁷ OMPI, *Rapport concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, préc.

²⁴⁸ *Infra*, partie 2, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

²⁴⁹ D. CABELL, "Foreign Domain Name Disputes 2000", (octobre 2000) vol. 17 n° 10 *The Computer & Internet Lawyer*, p. 5 : "Domain and trademark registration rules vary widely from one country to another. Unlike the US, most nations require prior registration of a trademark to attain protection, so ignorance of a prior claim is not an excuse. Some national registries, like Norway, limit domain registrations to a company's official trade name (e.g., Ford) prohibiting registration under product names (e.g., Bronco). Sweden only issues domains to domestic commercial entities. Brazil cancels the domain if it isn't used within 6 months. Finland has a limit of one domain per company. Others, like Israel, strictly enforce the distinction between domain categories such as .net and .com. Some have very high fees (US\$400 in the Congo) and others are low enough to encourage bulk registration by cybersquatters (£5 in the UK). All of these factors can influence both the nature and amount of litigation surrounding domain names". Pour une liste de l'ensemble des différentes politiques dans le monde, voir L. DAMILAVILLE, "Définir une stratégie de réservation de noms de domaine dans le monde", dans N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", (2001) vol. 8 n° 1 *D.T.A.*, p. 45-62.

²⁵⁰ ICANN, "GAC, Principes de fonctionnement (*Operating Principles*)", (25 mai 1999), *loc. cit.*, considérant n° 4 : "Country code top level domains are operated in trust by the Registry for the public interest, including the interest of the Internet community, on behalf of the relevant public authorities

des entités et à des individus pouvant démontrer un lien évident avec le territoire correspondant. Cette attitude, est conforme à l'idée sous-jacente que le code correspondant (".fr", ".ca", etc.) est un élément permettant d'identifier et de localiser sans ambiguïté l'activité concernée. Elle correspond aussi au principe général selon lequel le registre doit être géré conformément aux intérêts des utilisateurs de l'Internet sur le territoire concerné²⁵¹.

83 - Compte tenu de leur popularité, les "ccTLD" font l'objet d'une attention grandissante et la question de la gestion des litiges de propriété intellectuelle dans ces domaines correspondant à des codes de pays, revêt une importance accrue. Dans ce contexte, l'OMPI a été priée par ses États membres de mettre au point un programme de coopération afin de conseiller les administrateurs de "ccTLD" sur la stratégie et les méthodes de gestion à adopter à l'égard des questions de propriété intellectuelle en rapport avec les domaines qu'ils administrent, plus précisément dans la perspective de la prévention et du règlement des litiges. Suite à cette demande, l'Organisation a lancé son programme sur les "ccTLD" en juin 2001²⁵². Depuis le lancement de ce programme, les administrateurs de nombreux "ccTLD" ont sollicité l'avis de l'OMPI sur la gestion des aspects de propriété intellectuelle dans les domaines qu'ils administrent et certains d'entre eux ont désigné le Centre d'arbitrage et de médiation en tant qu'institution de règlement²⁵³. En matière d'enregistrement

including governments, who ultimately have public policy authority over their ccTLDs, consistent with universal connectivity of the Internet".

²⁵¹ En pratique, il existe quelques exceptions à ce principe comme l'archipel de Tuvalu (.tv), *supra*, chapitre 1, section 1, §2, C) sur les extensions mixtes.

²⁵² OMPI, *Rapport concernant, les pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle*, (Version I : 20 juin 2001), en ligne sur <http://ecommerce.wipo.int/domains/ccTLDs/bestpractices/index-fr.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁵³ E. LETOURNEAU, "Noms de domaine : la résolution des conflits sous la politique de règlement uniforme de l'ICANN", (11 octobre 2000) en ligne sur www.Juriscom.net, rubrique "doctrine" : "*La politique de l'ICANN, doublée d'un règlement d'application, met en place une procédure de résolution rapide des litiges pour les noms de domaine génériques ".com", ".net", ".org" ainsi que ceux dont les pays ont adhéré à la politique de l'ICANN. Il s'agit pour l'instant de l'Antigua et Barbuda (.ag), du Samoa américain (.as), des Bahamas (.bs), de Chypre (.cy), du Guatemala (.gt), de la Lettonie (.lv), de la Namibie (.na), de l'île de Niue (.nu), des Philippines (.ph), de l'île de la Trinité et Tobago (.tt), de Tuvalu (.tv), du Vénézuéla (.ve) ainsi que des Samoa occidentales (.ws)".* *Infra*, partie 2, titre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges dans le cyberspace : la procédure administrative de règlement des conflits élaborée par l'ICANN.

d'extensions géographiques "ccTLD", nous pouvons opposer deux systèmes : un système d'attribution reposant sur la présentation d'un justificatif, constituant le fondement de l'enregistrement adopté par des bureaux d'enregistrement de "ccTLD", comme la France (Section 1) et un système d'attribution sans justificatif adopté par les bureaux d'enregistrement d'extension génériques ("gTLD") et par un nombre croissant de bureaux d'enregistrement de "ccTLD", comme l'ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet) au Canada, qui ont adopté récemment ce système (Section 2). L'étude de la politique d'enregistrement des noms extensions géographiques au Canada est intéressante, puisque ce pays est passé en quelques années, d'un système de justification à une procédure de déclaration de non-violation du droit des tiers, opérationnelle depuis le 1^{er} décembre 2000.

Section 1 - Exigence de justification de titularité

84 - L'administration des extensions locales est gérée par chaque pays. Nous avons vu que les "ccTLD" correspondaient à des codes pays tels qu'ils ont été définis dans la norme ISO 3166. On appelle ces organisations les NIC (*Network Information Center*)²⁵⁴. Chaque organisation nationale dispose d'une autonomie de gestion de ces ("ccTLD"). Elle se traduit par la faculté d'élaborer les règles de fonctionnement et les principes d'attribution. L'ensemble de ces règles forme ce qu'on appelle en France, la charte de nommage (*terms and conditions*). Un certain nombre de bureaux d'enregistrements de "ccTLD", détachés du contexte libertaire du projet Internet initial, ont établi des règles plus respectueuses des législations venant protéger le droit des marques. Ce système, en garantissant la titularité d'enregistrement permet de limiter les cas de "cybersquatting". En France, l'autorité chargée d'attribuer les noms de domaine, par ses méthodes strictes d'enregistrement, a dès l'origine, réussi à réguler ce secteur de manière assez efficace, même si le contrôle *a priori* ralentit les procédures d'enregistrement (§1). Consciente des limites de son système d'attribution, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) a, ces dernières années, profondément modifié sa charte de nommage (§2).

²⁵⁴ *Supra*, chapitre 1 section 1, §3, A) sur le système de nommage originaire.

§1 - Efficacité de la régulation française : la zone ".fr", un espace de confiance

85 - Les RIPE NCC (Réseaux IP Européens- *Networks Coordination Center*)²⁵⁵ ont confié la mission de l'attribution de la gestion des adresses Internet pour le domaine ".fr" à l'Institut national de recherche en informatique et en automatismes (INRIA)²⁵⁶ qui gère le NIC-France (*Network Information Center France*). Depuis le 1^{er} janvier 1998, l'attribution et la gestion des noms de domaine pour la zone ".fr" sont confiées à un nouvel organisme indépendant à but non lucratif : l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (AFNIC)²⁵⁷ ouvrant les portes au secteur privé. L'AFNIC attribue les noms de domaine selon des règles administratives et techniques soigneusement élaborées, contenues dans une "charte de nommage", sans être responsable des conflits pouvant surgir sur l'utilisation du nom de domaine. Depuis quelques années, les chartes de nommage élaborées par le NIC France, consistent à prévenir les risques de conflit entre les marques et les noms de domaine en limitant les conséquences de la règle du "*Premier arrivé, premier servi*". Parmi les systèmes d'attribution de noms de domaine, le système français effectué par l'AFNIC est un des plus exigeants et assure une prévention efficace contre les enregistrements frauduleux. Pour le Président de l'AFNIC, Jean-Yves Babonneau, "*le nommage Internet est une ressource d'intérêt général offrant une garantie de qualité et un capital confiance important*"²⁵⁸. Le ".fr" est suffisant pour assurer la qualité d'un site là où les

²⁵⁵ *Supra*, chapitre 1, section 1, §3, A) sur le système de nommage originaire.

²⁵⁶ Il s'agit d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

²⁵⁷ L'AFNIC est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq représentants nommés (trois sont désignés respectivement par le ministère des Télécommunications, le ministère de l'Industrie et le ministère de la Recherche et deux sont des scientifiques) et de cinq représentants élus (trois sont élus par un collège de fournisseurs d'accès, deux autres par un collège d'utilisateurs et le dernier par un collège international). (Source AFNIC, en ligne sur <http://www.nic.fr/>.) [consulté le 20 juillet 2002].

²⁵⁸ J-Y. BABONNEAU, propos recueillis lors de la conférence de l'AFNIC du 2 février 2001 "Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence ?", en ligne sur le site de l'AFNIC, <http://www.nic.fr/nouvelles/2001/conference-2-02-01.html> : "*Actuellement, on dénombre en moyenne 5 affaires juridiques par an autour d'un ".fr", contre plus de 100 chaque mois sur le ".uk". Seuls 6, 5 % des ".com" sont détenus par leur propriétaire légitime !*". [consulté le 20 juillet 2002]

entreprises américaines doivent recourir à des labels de qualité²⁵⁹. En revanche si le système français répond à l'impératif de haute sécurité (B), il est intéressant de s'interroger sur la nature juridique de la charte de nommage et de son pouvoir normatif (A).

A- Nature juridique et normativité de la charte de nommage

86 - En conférant à la structure de nommage pour la zone ".fr" le statut d'association de la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif, les membres fondateurs de l'association (l'INRIA et les ministères respectivement chargés des télécommunications, de l'industrie et de la recherche) ont choisi une formule accordant aux acteurs de l'Internet une large représentation, excluant toute logique commerciale et garantissant, grâce à une "charte de nommage", rigueur et neutralité dans l'attribution et la gestion des noms de domaine.

L'AFNIC dispose de fait d'un pouvoir normatif, qui se concrétise par la rédaction de la charte de nommage²⁶⁰. Ce texte n'a pas de valeur légale ; il n'est pas issu d'une loi, d'un règlement ou d'une convention internationale, mais procède d'une délibération du conseil d'administration de l'AFNIC²⁶¹. Les statuts lui confèrent une

²⁵⁹ P. TRUDEL, P. TOURIGNY, S. PARISIEN, R. GOLA, F. ABRAN, projet de recherche portant sur l'Assistance dans le travail de formulation du projet de politique québécoise de cryptographie et d'identification électronique, Rapport rédigé pour le Conseil du Trésor du Québec (avril 2000), p. 38 : "(...) Ces techniques, déjà développées aux États-Unis et au Canada, offrent les conditions de confiance et de sécurité nécessaires au développement du commerce électronique. Le principe est le suivant : une société accorde au site commercial un label qui s'affiche sur l'écran et qui assure au client que le vendeur respecte certains principes relatifs à la qualité du produit, à la protection des données personnelles ou encore à l'intégrité des transactions". ; V. GAUTRAIS, "La certification de qualité des sites Internet : un sésame voué à la sécurité du consommateur", publié dans la revue (1999), vol. 3 *Ubiquité*, p. 11. L'auteur distingue les termes de "certification" et de "labellisation" même si souvent une certaine association est faite entre les deux termes. Selon l'auteur, le premier s'apparente davantage au contenu obligationnel, le second correspond davantage à la technique de reconnaissance et d'appartenance à un groupe donné par le biais d'un signe. ; D. GOBERT et A. SALAÛN, "La labellisation des sites Web : inventaire des initiatives existantes", (3ème trimestre 1999) vol. 35 *Communications & Stratégies*, p. 229-251 ; S. PARISIEN et P. TRUDEL, avec la collaboration de V. WATTIEZ-LAROSE, *L'identification et la certification dans le commerce électronique : Droit, sécurité, audit et technologies*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996 ; J.-M. PONTIER, "La certification, outil de la modernité normative", (1996), *D.*, chronique, p. 355.

²⁶⁰ Consultable sur le site de l'AFNIC, <http://www.nic.fr/enregistrement/nommage.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁶¹ A. COUSIN, "De la tradition et de la modernité de la coutume sur Internet", *loc. cit.*, p. 8 : "Aucun texte législatif ou réglementaire ne donne le droit à l'AFNIC de produire du droit. Sa situation est très

habilitation pour son édicition et sa réforme. Cette charte émanant d'une personne morale de droit privé, dont les dispositions revêtent un caractère général, appartient à la catégorie des actes réglementaires de droit privé²⁶². Pour Gautier Kaufman, sa nature est hybride²⁶³, elle présente en effet les caractères d'un contrat, contrat d'adhésion conclu à distance par voie électronique. Elle présente aussi les caractères du règlement intérieur de l'association²⁶⁴, ce qui n'est pas antinomique²⁶⁵. En revanche, il n'est pas possible d'assimiler la charte aux statuts de l'association, lesquels sont distincts et ont pour vocation la mise en place du fonctionnement interne de celle-ci. La légitimité du pouvoir normatif de l'association est en question. L'internaute qui se voit refuser l'enregistrement d'un nom de domaine en ".fr" conteste la légitimité de ce texte auquel il n'a qu'indirectement consenti, mais le recours à une norme générale à caractère unilatéral²⁶⁶ n'est pas en soi illégitime. S'agissant d'une ressource publique, l'expression de la volonté générale est primordiale. Du fait que l'organisme cumule le pouvoir de faire la norme et celui de l'exécuter, certains pourraient y voir une atteinte à la séparation des pouvoirs. On opposera à ces arguments que le pouvoir normatif des associations est reconnu

différente de celle de certains organismes auxquels une disposition législative confie le soin de prendre des mesures générales et contraignantes dans un domaine qu'elle définit". L'auteur donne pour exemple la Commission des opérations de bourse (COB) qui réglemente le bon fonctionnement des marchés de valeur mobilière.

²⁶² P. NEAU-LEDUC, "La réglementation de droit privé", (1999) n° 38 *Bibliothèque du Droit de l'Entreprise*, p. 45. Ce type d'acte est fréquent notamment en droit social avec le règlement intérieur de l'entreprise, que la Cour de cassation qualifie "*d'acte réglementaire de droit privé*" dans le droit de la copropriété, dans le droit associatif (*Cour de cass., chambre sociale*, [25 sept. 1991] B. V. n° 381). D'autres auteurs sont favorables à la qualification de coutume : A COUSIN, *Id.*, p. 9.

²⁶³ G. KAUFMAN, *op. cit.* p. 50.

²⁶⁴ E. ALFANDARI (dir.), *Les associations*, Paris, Editions Dalloz, 2000, avec la coordination de Ph. H. DUTHEIL, p. 40. Pour ces auteurs, le règlement intérieur d'une association est hybride, il est à la fois un contrat et un sous-produit des statuts.

²⁶⁵ L. BOCHURBERG, *Internet et commerce électronique*, *op. cit.*, p. 58 : "*Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l'AFNIC n'ayant qu'un rôle d'enregistrement. Par contre, on peut s'interroger sur la nature du recours contre une décision de l'AFNIC. La question se complique par le fait que l'association a quasiment une mission de service public sous la tutelle du ministère des Télécommunications et du ministère de l'Industrie et de la Recherche et l'utilisateur qui n'a pas de contact direct avec l'AFNIC, peut déclarer accepter la Charte de nommage, qui est cependant silencieuse sur les recours. Dès lors, la compétence en la matière reviendrait-elle aux tribunaux administratifs ou aux tribunaux judiciaires ? Nous opterons pour les tribunaux judiciaires en ce sens que l'AFNIC est organisée sous forme d'association et que la Charte présente les caractéristiques d'un règlement intérieur qui peut être attaqué devant les tribunaux judiciaires*".

²⁶⁶ Ph. NEAU-LEDUC, *La réglementation en droit privé*, *loc. cit.* p. 10.

depuis longtemps. Ce pouvoir peut d'ailleurs se prévaloir à la fois de la liberté d'association²⁶⁷ et de la liberté contractuelle²⁶⁸.

B- Principe d'une attribution contrôlée

87 - L'attribution des noms de domaine en ".fr" est assurée par des intermédiaires prestataires conventionnés avec l'AFNIC²⁶⁹. Le système français très formalisé, oblige le demandeur à fournir un certain nombre de justificatifs dépendant du caractère du nom de domaine. Dans le cas où le nom de domaine choisi serait une marque, il faut fournir, soit le certificat d'enregistrement délivré par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avec son numéro, soit s'il ne s'agit que d'une demande de dépôt de marque, faire suivre dans les six mois, l'acceptation de la marque, sous peine de se voir retirer son nom de domaine. Il est toutefois recommandé de faire également une recherche d'antériorité sur le nom de domaine choisi, afin d'éviter toute atteinte aux droits des tiers. Cette recherche doit être faite sur l'initiative de l'intéressé, car la Charte de nommage précise que l'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité de nom²⁷⁰. Cette précaution est particulièrement importante puisque l'atteinte au droit des tiers peut donner lieu à condamnation. Il convient également de noter que certains noms sont interdits et ne pourront être attribués même s'ils correspondent à la dénomination sociale de l'entreprise. Il s'agit des noms géographiques, des collectivités territoriales françaises

²⁶⁷ E. ALFANDARI, "La liberté d'association", in *Droits et libertés fondamentaux*, Paris, Éditions Dalloz., 1999 3^{ème} éd., p. 215. Liberté qui a valeur constitutionnelle en tant que principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, décision du *Conseil constitutionnel* [16 juillet 1971], A.J.D.A. 1971, p. 537, note RIVERO.

²⁶⁸ M.-L. IZORCHE, "La liberté contractuelle", in *Droits et libertés fondamentaux*, Paris, Editions Dalloz, 1999 3^{ème} éd., p. 395. Principe qui n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle, décision du *Conseil constitutionnel* [mars 1997] 97-388 DC, p. 20. Voir (janvier 1999) n° 67 *Droit et Patrimoine*, p. 75, "le principe de liberté contractuelle n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle", obs. E. PUTMAN.

²⁶⁹ La liste des prestataires conventionnés est disponible sur <http://www.nic.fr/prestataires/>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁷⁰ Charte de nommage, *loc. cit.*, dispositions générales, art. 2-18. "L'AFNIC n'effectue aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la Charte de Nommage. En ce sens elle suspendra tout acte d'administration d'un nom de domaine dès lors que les documents et /ou informations qui lui auront été adressés ne seront pas conformes aux dispositions de la Charte de Nommage sans que cela constitue pour l'AFNIC une obligation de résultat".

(régions, départements, villes), et des termes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les noms des organisations internationales signataires de la Convention de Paris²⁷¹. On reprochait toutefois à cette politique d'attribution d'être assez rigide. Des demandes d'évolution se sont faites de plus en plus pressantes et il convenait d'agir rapidement pour répondre aux besoins croissants de nombreux acteurs qui ne pouvaient pas en l'état actuel des règles d'enregistrement, être présents comme ils le souhaitaient en ".fr".

§2 - Grandes évolutions dans la politique de l'AFNIC

88 - Stricte à ses débuts, la charte de nommage de l'AFNIC s'est considérablement assouplie avec le temps, à la demande des acteurs de l'Internet et toujours dans le souci du respect de la législation française. C'est à partir de 1999, que les modifications de la charte furent plus soutenues. Ce fut donc une année charnière où la zone ".fr" connut ses premières grandes évolutions. L'AFNIC autorise la possibilité de choisir comme nom de domaine, non seulement sa raison sociale et son sigle, mais également son enseigne ou son nom commercial. En plus de ces assouplissements notables, l'année 1999 a été également celle du lancement de l'annuaire exhaustif et bilingue des noms de domaine pour la zone ".fr" "HarmoNIC"²⁷². Depuis le 10 avril 2000, les noms génériques sont attribuables dans la zone ".fr". Enfin, en 2001, la charte de nommage a connu des évolutions majeures, permettant notamment de réduire les délais d'enregistrement par une vérification sur des bases de données en ligne, des droits du demandeur (A). Si cette procédure réduit à néant les cas de "cybersquatting", elle ne résout pas tous les conflits, puisque l'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité de nom (B).

A- Évolution de la charte de nommage

89 - Depuis le 19 novembre 2001, suite aux demandes d'utilisateurs, le Conseil d'Administration de l'AFNIC vient de décider :

²⁷¹ Charte de nommage, *loc. cit.*, principes directeurs du nommage, art 2.5.

- d'autoriser l'enregistrement des marques validées par l'INPI directement sous ".fr", leur enregistrement sur Internet pourra désormais être effectué, directement sous ".fr" et/ou sous ".tm.fr", l'espace ".tm.fr" restant toujours spécialement dédié aux marques. L'AFNIC ne demande plus de fournir de justificatifs pour enregistrer les noms de domaine en ".fr". L'AFNIC vérifie en ligne et en temps réel l'existence de l'entreprise et son droit à disposer du (des) nom(s) de domaine demandé(s) par celle-ci conformément à la charte de nommage en vigueur dans la zone ".fr". L'AFNIC a passé un accord avec le CNG (Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce) et le Groupement d'intérêt économique (GIE) "Infogreffe" pour accéder en ligne aux bases officielles des greffes.

- de lever la limitation du nombre de noms de domaine par entreprise. Toute demande de nom de domaine en conformité avec la charte de nommage sera acceptée, quel que soit le nombre de noms de domaine déjà enregistrés.

90 - Le strict respect de la propriété des noms et des marques, en s'appuyant sur les attestations fournies par les instances habilitées, est le seul moyen d'éviter une sorte de "marché parallèle" des marques, dommageable à la protection de la propriété intellectuelle. Le nom de domaine n'ayant pas actuellement de statut juridique précis²⁷³, il convient de le traiter avec la plus grande prudence. Les extensions génériques, qui ne font l'objet d'aucune justification lors de leur attribution, sont cessibles comme n'importe quel bien. Il n'en est pas de même pour la zone "fr", le nom de domaine est en effet considéré comme un droit d'usage, au même titre qu'un numéro de téléphone²⁷⁴. L'interdiction de revendre un nom domaine permet de diminuer le poids commercial de celui-ci et le détourne de sa vocation première, à savoir l'identification d'une machine. La politique de l'AFNIC, a réduit

²⁷² Consultable sur <http://www.harmonic.nic.fr>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁷³ *Infra*, titre 2 sur le nom de domaine : un nouvel objet de droit.

²⁷⁴ J.Y. BABONNEAU, "Faire de l'Internet, un espace de confiance", *loc. cit.*, "Cette possibilité de revendre des noms de domaine attribués par des organismes habilités est interdite par la majorité des gestionnaires des ""ccTLD"", à l'exception notable de l'Allemagne (".de"), du Royaume Uni (".uk") et de certaines îles du Pacifique dont le code ISO est généralement géré par des grandes entreprises anglo-saxonnes (".tv", ".tm", ".nu"). En cas de rachat d'une société détentrice d'un nom de domaine en ".fr", l'AFNIC supprimera le nom de domaine créé par la première société et le recréera au nom de

considérablement les conflits qui se limiteront le plus souvent, aux conflits entre titulaires légitimes de marques de commerce.

B- Limites du système

91 - Les règles élaborées par l'AFNIC, n'éliminent pas tous les conflits potentiels. En effet, l'AFNIC n'est pas juge de la validité et de la disponibilité de la marque correspondant au nom de domaine choisi. Il faut rappeler que l'AFNIC procède à l'attribution sans vérifier si la dénomination sociale ou la marque concernée, porte atteinte à des droits antérieurs et plus précisément, aux droits antérieurs visés à l'article L.711-4 du CPI, notamment à une marque antérieure, à une marque notoire au sens de l'article 6^{bis} de la Convention d'Union de Paris, à une dénomination sociale, à des droits d'auteur (...). Il faut toutefois souligner que pour pouvoir mettre en cause le nom de domaine litigieux, l'activité déployée à travers ce nom doit donc correspondre à la catégorie dans laquelle la marque a été enregistrée et créer ainsi un risque de confusion²⁷⁵.

92 - Si le système d'enregistrement des noms de domaine français peut encore paraître contraignant, il a cependant su anticiper bon nombre de problèmes et on lui reconnaît aujourd'hui de grandes forces²⁷⁶. La spécificité française en matière de gestion de l'attribution des noms de domaine existe bien et l'AFNIC entend continuer à défendre sa vision sécuritaire de l'Internet en mettant l'utilisateur au cœur de ses préoccupations. L'OMPI a largement contribué à sensibiliser les États aux problèmes liés à l'attribution des noms de domaine et on peut dire aujourd'hui que l'on commence à entrer dans l'ère de "l'Internet adulte" où les règles du monde réel, jusqu'alors trop peu présentes dans le monde du virtuel, vont commencer à s'imposer. Il faut cependant souligner que l'harmonisation grandissante des procédures d'attribution des noms de domaine, grâce à la création de l'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) développée par l'OMPI et mise en place par

la seconde, sur présentation par cette dernière d'un justificatif permettant l'obtention dudit nom de domaine".

²⁷⁵ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1 sur le contentieux des noms de domaine.

²⁷⁶ *Infra*, figure 8.

l'ICANN, entraîne une uniformisation du droit qui peut être contraire aux intérêts des pays ayant leur propre culture et leur propre mode de fonctionnement.

".fr"	".com"
<ul style="list-style-type: none"> • Attribution d'un nom de domaine sur présentation d'un justificatif (respect du droit du droit des marques) • Assurance de l'identification du titulaire du domaine • Pas de "cybersquatting" et pas de revente possible (<i>l'AFNIC ne valide aucune revente de nom de domaine entre personnes privées : le seul titulaire du nom de domaine est celui qui a fait la demande de création, via un prestataire, auprès des services de l'AFNIC</i>) • Pas d'intrusion sur le serveur gérant le ".fr" : seule l'AFNIC peut modifier les données de sa base sur requête d'un prestataire systématiquement authentifié • Qualité technique : enregistrement en totale conformité avec les standards de l'Internet (RFC 1591) : Cf. enquête de Men and Mice ⁽²⁷⁹⁾ • Peu de problèmes, Cf. enquête du Cigref ⁽²⁸⁰⁾ • Référencement : exhaustif, équitable et gratuit de tous les domaines de la zone ".fr" avec l'annuaire multilingue HarmoNIC (6 langues). 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribution des domaines suivant l'unique règle : 1^{er} arrivé, 1^{er} servi. • Aucune assurance que le domaine visité est bien celui de l'entité légalement détentrice du nom. Cf. enquête de Cybermark ⁽²⁷⁷⁾ • Beaucoup de sites virtuels, cybersquattés : revente des domaines au plus offrant • Intrusion possible sur les bases ".com", ".net", ".org" car certains prestataires habilités y ont accès ⁽²⁷⁸⁾ sans être systématiquement authentifiés. • Instabilités techniques en raison du nombre de domaines directement sous ".com" (plusieurs milliers de domaines disparus pendant 36h) • Nombreux problèmes, Cf. enquête du Cigref

Figure 8 : "Règles de nommage. La spécificité française"²⁸¹.

²⁷⁷ La société Cybermark (filiale du groupe Serveur) a effectué une étude sur des domaines en ".com" en avril 1999. Résultat : "6, 5 % des noms de domaine correspondaient réellement à la société propriétaire du nom, 86 % de ces noms avaient été déposés par d'autres sociétés et 7, 5 % étaient directement attribués à des spécialistes de la contrefaçon".

En ligne sur <http://www.zdnet.fr/actu/inte/a0009032.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁷⁸ Incident chez NSI : un pirate s'est introduit sur le serveur de NSI et a modifié les données des contacts techniques et administratifs des domaines gérés par le prestataire "web.net" ; résultat les 700 domaines de ce prestataire ont été réacheminés vers un autre hébergeur pendant 6 jours (Source *Le Monde* 6 juin 2000)

²⁷⁹ Au niveau technique, la société Men and Mice a enquêté en août 2000 sur un échantillonnage de 5000 domaines en ".com" : 80 % des DNS étaient mal configurés (Cf. : <http://www.menandmice.com/> rubrique "Survey"). Ce type de problèmes est réduit à 29 % dans la zone ".fr" (zone la mieux gérée selon cette enquête) car avant toute délégation technique d'un domaine par l'AFNIC, la configuration du DNS pour ce domaine doit être testée par le fournisseur d'accès et vérifiée par l'AFNIC (l'outil "ZoneCheck" testant la conformité des configurations DNS aux RFC - standards de l'Internet - est disponible à l'adresse suivante : <http://www.AFNIC.asso.fr/zonecheck/>)[consulté le 20 juillet 2002].

²⁸⁰ Une enquête du CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) sur les problèmes rencontrés par ses membres avec les noms de domaine a mis en évidence deux chiffres :

Section 2 - Déclaration de non-violation de droits des tiers.

93 - Dans le système de déclaration de non-violation de droits des tiers, aucune formalité préalable à l'enregistrement d'un nom de domaine n'est exigée du déposant, conformément à une application stricte de la règle du "*Premier arrivé, premier servi*", prévue par le RFC 1591²⁸². Le déposant n'a donc à produire aucun justificatif pour le nom de domaine qu'il a choisi et qui lui sera attribué, s'il n'y a pas eu une demande antérieure. Le formulaire d'enregistrement qu'il doit remplir prévoit seulement une mention qui déclare qu'à sa connaissance, il ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers. Ce système basé sur la bonne foi, simple et rapide, ne constitue pas toujours une barrière aux enregistrements frauduleux. Il a été adopté à l'origine par la NSI, puis par l'ICANN. La NSI contrairement à l'ICANN, n'effectuait aucun contrôle sur cette déclaration et n'entendait jouer aucun rôle de juge ou d'arbitre dans les litiges (§1). Enfin, il faut noter que certains bureaux d'enregistrement de "ccTLD", comme l'ACEI au Canada, ont adopté récemment un système similaire à celui mis en place par l'ICANN (§2).

§1 - Système d'attribution des extensions génériques ("gTLD") : politique de la NSI et de l'ICANN

94 - Jusqu'en 1995, la N.S.I. s'est contentée d'attribuer un nom de domaine au premier requérant, sans se préoccuper de l'étendue des droits de ce dernier, d'où les litiges inévitables opposant les titulaires de droit de marque au détenteur du nom de domaine. Dans un premier temps, la N.S.I. se dégagea de toute responsabilité pouvant résulter d'un tel conflit, puis rectifiant peu à peu sa politique de différends publiée pour la première fois en juillet 1995, proposa certaines solutions en vue d'éviter les litiges avec les titulaires de marque. De révision en révision²⁸³, ces

5% des membres ayant un nom de domaine dans la zone ".fr" ont rencontré des problèmes, contre 55 % dans la zone ".com".

²⁸¹ J.Y. BABONNEAU, M. CHANTREAU, I. TOUTAUD, "Les règles de nommage. La spécificité française", dans N. Dreyfus, *Marques et noms de domaine de l'Internet, op. cit.*, p. 43.

²⁸² J. POSTEL, RFC 1591, "Domain Name System Structure and Delegation", *loc. cit.*

²⁸³ Sur les différents politiques de NSI voir M.-H. DESCHAMPS-MARQUIS, "Les noms de domaine : au-delà du mystère", (1999) vol. 11 n° 3 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 592. C.

derniers ont obtenu une protection plus efficace de la marque, avec notamment, l'adoption d'une procédure de suspension du nom de domaine, lorsque celui-ci fait l'objet d'une contestation (A). Même dans sa dernière version, datée du 25 février 1998 que nous analyserons dans ses grandes lignes, cette politique restait pourtant largement insatisfaisante. L'ICANN sur les recommandations de l'OMPI a mis en place le 1^{er} décembre 1999 une procédure administrative de règlements des conflits plus élaborée (*Uniform Dispute Resolution Policy*) (B).

A- Politique de résolution des conflits de la NSI : 1995-1999

95 - La NSI ne contrôle pas la légitimité du déposant à obtenir un droit sur le nom de domaine et ne joue aucun rôle de juge ou d'arbitre dans les contestations. La charte prévoit toutefois la possibilité pour le titulaire d'une marque, de déposer une réclamation auprès de la NSI, si la marque a été enregistrée comme nom de domaine par un tiers, postérieurement à l'enregistrement de sa marque. Lorsqu'une entreprise, souhaite contester l'attribution d'un nom de domaine, elle doit fournir à l'appui de sa demande, un titre de propriété (certificat d'enregistrement pour les marques) daté de moins de six mois et envoyer une lettre recommandée au tiers titulaire du nom de domaine, avec copie à la NSI. A réception, la NSI vérifie que la date de dépôt de marque est antérieure à celle de l'enregistrement du nom de domaine²⁸⁴ et envoie une lettre dite de "30 jours", au propriétaire du nom de domaine en lui demandant de

OPPEDAHL, "Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy", *loc. cit.*

²⁸⁴ Il faut noter en effet que jusqu'en septembre 1996, la NSI ne vérifiait pas si la date du dépôt de la marque était antérieure à celle de l'enregistrement des noms de domaine. Certaines personnes ont détourné le système et déposaient le nom de domaine comme marque en Tunisie, pays où il est possible d'obtenir un enregistrement sous 48 heures. Voir E. RONY, P. RONY, *The Domain Name Handbook*, p. 413-414, *op. cit.*, "*Tunisia offers the fastest, most easily obtained national registration available. As a prophylactic measure, domain owners are turning to the tiny nation to obtain the requisite registration certificate and reduce their risk of exposure in a domain name challenge.(...).* Registration for a Tunisian trademark is a remarkably uncomplicated process. Marks are registered on a first-come, first-served basis without regard as to whether the mark has ever been used in commerce by the applicant. The application may include goods and services in any of the international classes. Registration is open to Tunisian and foreign registrants alike. Foreigners are required to appoint a local agent to arrange all registration formalities and receive the registration certificate and service of process".

produire une preuve de son droit de propriété. Il a donc 30 jours pour répondre. Selon sa réponse, trois cas peuvent se présenter :

- Le propriétaire du nom de domaine accepte de changer de nom. S'il le notifie par écrit à la NSI, il aura le droit à l'assistance technique de la NSI pour ouvrir un autre nom de domaine de son choix et bénéficiera de l'utilisation des 2 noms pendant 90 jours pour éviter une rupture préjudiciable. Au bout de 90 jours, le nom de domaine controversé est suspendu et personne ne peut l'utiliser jusqu'à ce que les tribunaux se prononcent sur le litige et l'attribuent à une des parties.

- Le propriétaire du nom de domaine ne répond pas, ou répond qu'il n'accepte pas de céder la place sans apporter la preuve d'un titre de propriété concurrent sur le nom de domaine. Au terme du délai de 30 jours, la NSI suspendra le domaine et attendra le cas échéant que la justice tranche. Pendant cette période personne ne peut utiliser le nom de domaine. Cependant, si avant l'expiration du délai de 30 jours, le propriétaire du nom de domaine engage une action judiciaire devant toute juridiction compétente aux États-Unis, à l'encontre du plaignant quant à l'utilisation et l'enregistrement du nom de domaine, NSI ne suspendra pas le site tant que la justice n'aura pas tranché le débat.

- Le propriétaire du nom de domaine fournit un titre de propriété sur le nom de domaine, délivré par n'importe quel pays, ou couvrant n'importe quel produit, ayant une date antérieure à la date d'activation du nom de domaine. La NSI n'intervient pas dans le litige et laisse éventuellement le Tribunal trancher si un procès doit s'en suivre.

96 - Ces règles s'appliquaient uniquement aux marques identiques enregistrées, à l'exclusion de tout autre signe distinctif (marques similaires, marques

d'usage²⁸⁵, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, etc.). On reconnaît, dans ces règles d'attribution, l'esprit libéral des débuts du réseau de l'Internet. La nouvelle procédure mise en place par l'ICANN, entrée en vigueur le 1^{er} décembre 1999, s'applique également si le nom est similaire à la marque, voire aux marques d'usage. Cette procédure est immédiatement applicable, même si le nom de domaine litigieux a été enregistré avant cette date. Le contrat d'enregistrement de la NSI prévoyait en effet qu'il pouvait être modifié unilatéralement et son article 10 - "*Domain Name Dispute*" dispose qu'en cas de conflit au sujet du nom de domaine enregistré, le déposant accepte d'être assujéti à la procédure en application au moment de la survenance du conflit :

"You agree that, if your use of your domain name registration services is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in our dispute policy in effect at the time of the dispute (...)".

Concernant les noms de domaine faisant l'objet d'une suspension ("*on hold*"), en vertu de l'ancienne procédure de règlement des conflits de la NSI, ceux-ci ont été réactivés, sous réserve que durant les quatre premiers mois de l'année 2000, le demandeur ait informé la NSI qu'il avait soit déposé une plainte en application de la nouvelle procédure, soit obtenu une décision de justice lui donnant gain de cause²⁸⁶.

²⁸⁵ D. CABELL, "Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name Conflicts, cours donné au Berkman Center for Internet & Society", Harvard Law School, (25 août 1999) en ligne sur <http://www.cyberspacelaw.org/cabell/> [consulté le 20 juillet 2002] : "*NSI's dispute procedures (Sec. 8 and 9) give preference to owners of national or federal (Principal Register only) trademarks over anyone who holds a domain with an identical name unless the domain was obtained before the effective date of the trademark registration. This is certainly the least expensive enforcement mechanism for those who actually have federal trademark registrations. The mark owner is simply required to send a letter of complaint to the domain holder and then send to NSI a copy of that complaint with evidence of delivery plus a copy of the trademark registration certificate.*

²⁸⁶ L.A. WALKER, "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", (2000) vol. 15 *Berkeley Technology Law Journal*, p. 299-300.

B- Procédure administrative de règlements des conflits mise en place par l'ICANN (Uniform Dispute Resolution Policy ou UDRP).

97 - La politique de l'ICANN, met en place une procédure de résolution rapide de litiges pour les extensions génériques. La mise en œuvre de cette politique de prévention, est assurée par le fait que tout contrat d'enregistrement d'un nom de domaine, contient une disposition par laquelle le détenteur du nom se soumet au processus administratif de l'ICANN. En cas de conflit, la procédure en question sera conduite devant l'une des institutions de règlement des litiges. L'étude de la procédure des résolutions de conflits, au niveau des règles de fond et de forme se fera dans la deuxième partie²⁸⁷. En principe, l'UDRP ne concerne que les extensions génériques, il n'en demeure pas moins que le rapport de l'OMPI estime que leur applicabilité aux extensions géographiques serait souhaitable²⁸⁸. Le Canada s'est d'ailleurs, inspiré de ces principes dans sa nouvelle politique d'enregistrement du ". ca".

²⁸⁷ partie 2, titre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges dans le cyberspace : la procédure administrative de règlement des conflits.

²⁸⁸ OMPI, Rapport concernant, les pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle, *op. cit.*

§ 2 - Nouvelle politique d'enregistrement des extensions géographiques en ".ca"

98 - Pour des raisons historiques, la gestion du domaine de tête canadien (.ca) a été transférée par John Postel à John Demco de l'Université de la Colombie-Britannique. John Demco a géré l'extension géographique ".ca" avec l'aide de bénévoles du Comité ".ca". Il a attribué, avec son groupe, les noms de domaine ".ca" selon la politique initiale, c'est-à-dire en n'exigeant aucun frais des utilisateurs. L'évolution récente de l'Internet, la nature des politiques ".ca" actuelles et les délais (d'une semaine environ) connexes à l'obtention des enregistrements ".ca" vis-à-vis d'autres organismes tels que la NSI pour les extensions génériques, ont conduit à un mécontentement généralisé au sein du milieu canadien de l'Internet²⁸⁹. En 1997, lors de la conférence annuelle sur l'Internet à Halifax, il a été décidé de procéder à une réforme du domaine ".ca" dans le but de libéraliser et d'accélérer les procédures d'enregistrement des noms de domaine ".ca". La première étape a consisté à former un Comité consultatif sur le nom de domaine canadien (CCNDC) et on a recommandé la mise sur pied d'un organisme privé à but non lucratif pour administrer le registre ".ca". Suite à cette recommandation, l'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI) a vu le jour en décembre 1998. L'ACEI est opérationnelle depuis le 1^{er} décembre 2000 (A). En novembre 2001, l'ACEI a rendu publique sa politique en matière de règlement des différends, largement inspirée de celle de l'ICANN, qui vise à fournir un cadre permettant de traiter de manière relativement peu coûteuse et rapide, les cas de noms de domaine enregistrés de mauvaise foi dans le registre des noms de domaine exploité par l'ACEI (B).

A- Présentation générale

99 - L'Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI), assure depuis le 1^{er} décembre 2000, l'exploitation du nouveau Registre ".ca". L'ACEI est responsable des politiques, de la gestion et de l'exploitation de la base de données des

²⁸⁹ Sur le système originare, voir notamment F-B MENARD, "Guide portant sur l'obtention d'un nom de domaine au Canada", (printemps 2000) vol.6, n° 1 *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/menard.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

noms de domaine ".ca"²⁹⁰, de même que de l'enregistrement des noms de domaine ".ca" par l'intermédiaire de son réseau de bureaux d'enregistrements agréés²⁹¹.

Le transfert du registre à l'ACEI, se traduit par une procédure simplifiée et plus rapide pour tous ceux qui désirent enregistrer des noms de domaine ".ca". Les sous-domaines provinciaux ou municipaux ne seront plus obligatoires. Le public pourra consulter gratuitement une base de données, afin de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine²⁹². Enfin l'extension géographique ".ca" sera gérée de la même manière que les extensions génériques, c'est-à-dire sans aucun justificatif, alors que cette extension était jusqu'ici très protégée. Il incombe au demandeur de s'assurer qu'il a le droit d'utiliser le nom de domaine et que celui-ci n'est pas contraire à des droits antérieurs²⁹³. Avec l'ancien système qui se rapprochait de celui de l'AFNIC, pour être admissible à l'enregistrement, la société devait être constituée sous incorporation fédérale, exercer des activités commerciales dans plus d'une province ou détenir une marque de commerce déposée correspondant à son nom de domaine²⁹⁴.

100 - Si le nouveau système se caractérise par une grande souplesse, les bureaux d'enregistrement devront mettre en œuvre certains mécanismes permettant d'améliorer la fiabilité des renseignements qui leur sont soumis lors de la demande.

²⁹⁰ Selon les règles en matière d'enregistrement, Version 2.1, date d'entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2000, disponible sur le site officiel de l'ACEI http://www.cira.ca/fr/doc_Registration.html [consulté le 20 juillet 2002]. Selon l'article 1 et suivants, les nouveaux noms de domaine ".ca".

²⁹¹ "Règles en matière d'enregistrement", Article. 2.3 : Choix d'un bureau d'enregistrement agréé par l'ACEI. Le demandeur doit choisir un bureau d'enregistrement agréé par l'ACEI, qui, au nom du demandeur, présentera à l'ACEI une demande d'enregistrement d'un nom de domaine (une "demande d'enregistrement"). La liste des bureaux d'enregistrements agréés par l'ACEI est disponible sur : <http://www.cira.ca/cira/public?LANGUE=en®IS=o>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁹² *Ibid*, Article.2.2 "Recherche WHOIS" : Dès que le demandeur est convaincu qu'il respecte les exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires énoncées ci-dessus, il devrait effectuer une recherche de nom de domaine pour vérifier si le nom de domaine est disponible aux fins d'enregistrement dans le système de recherche "WHOIS", situé à l'adresse <http://www.cira.ca/cira/public?LANGUE=fr>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁹³ *Ibid*, Article 2.8, "Responsabilité à l'égard du nom de domaine choisi" : "Il incombe au demandeur de s'assurer qu'il a le droit d'utiliser le nom de domaine qui fait l'objet de la demande d'enregistrement et que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine visé par la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits d'un tiers, n'est pas diffamatoire ni ne contrevient à une loi applicable, notamment à la législation canadienne en matière de droits de la personne, qu'elle soit fédérale, provinciale ou territoriale, au Code criminel (Canada), L.R.C. (1985), ch. C-46 et à leurs modifications."

²⁹⁴ Voir F.-B. MENARD, "Guide portant sur l'obtention d'un nom de domaine au Canada", *loc. cit.*

Le système mis en place, est plus exigeant que celui des extensions génériques ".com". Si les coordonnées du titulaire s'avéraient inexactes ou insuffisantes, empêchant ainsi un tiers de pouvoir entrer en communication avec celui-ci, le tiers pourra en informer le bureau d'enregistrement qui sera alors tenu, après vérification, de radier l'enregistrement du nom de domaine si cette situation n'est pas corrigée²⁹⁵. Les nouveaux demandeurs devront également remplir certaines exigences concernant leur présence au Canada. Les demandeurs admissibles comprennent des citoyens canadiens, les résidents permanents, les sociétés constituées au Canada (en vertu des lois provinciales ou fédérales)²⁹⁶ et les propriétaires de marques de commerce déposées²⁹⁷. Selon les nouvelles règles, les demandeurs pourront enregistrer un nombre illimité de noms. Une contrainte majeure de l'ancien système limitait l'enregistrement des noms de domaine ".ca" à un seul par organisation et le nom de domaine devait être constitué soit de la marque de commerce enregistrée, soit de la dénomination sociale de l'entreprise ou de sa version abrégée²⁹⁸. Il faut noter également que la politique de l'ACEI est similaire à celle de la société *Neustar*, qui a été chargée d'attribuer les extensions géographiques américaines ".us", opérationnelles depuis mars 2002²⁹⁹.

Enfin, la politique de l'ACEI a récemment mis en application, une procédure de règlement de différends entre titulaires de noms de domaine ".ca" et propriétaires de marques de commerce, qui s'inspire de la politique de l'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) de l'ICANN.

²⁹⁵ "Règles en matière d'enregistrement", *article 7*, "Confirmation des renseignements relatifs à l'enregistrement" et l'*article 8*, "Modification des renseignements relatifs à l'enregistrement".

²⁹⁶ *Ibid.* *Article 2.1*, "Exigences en matière de présence au Canada".

²⁹⁷ *Ibid.* *Article 2.1 q)*, "Marque de commerce déposée au Canada". Personne ne remplissant aucune des conditions précitées, mais qui est propriétaire d'une marque de commerce faisant l'objet d'un enregistrement en application de la *Loi sur les marques de commerce* (Canada), L.R.C. (1985), ch. T-13, et ses modifications ; toutefois, dans un tel cas, la permission n'est accordée qu'à l'égard d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine ".ca" formé des mots exacts constituant la marque de commerce déposée ou comprenant ces mots exacts.

²⁹⁸ F.-B. MENARD, "Guide portant sur l'obtention d'un nom de domaine au Canada", *loc. cit.* L'Université de Montréal a effectivement réduit son nom de domaine de second niveau à "umontreal.ca".

²⁹⁹ Sur la politique d'attribution de l'extension ".us", voir le site web de la société *Neustar* <http://www.neustar.us/> [consulté le 20 juillet 2002].

B- Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine

101 - La politique de résolution des conflits de l'ACEI³⁰⁰, est régie par les règles de l'ACEI en matière de règlement des différends (les "règles")³⁰¹, publiées sur le site web de l'organisation. En juillet 2002, l'ACEI a nommé deux entreprises pour administrer les instances introduites en vertu de sa Politique de règlement des différends³⁰². La Politique et les Règles de l'ACEI s'inspirant, en grande partie, de celles de l'UDRP, nous ne procéderons pas ici, à une analyse détaillée de cette politique qui concernera la deuxième partie³⁰³.

102 - Malgré la persistance de très grandes disparités de gestion des noms de domaine, on observe aujourd'hui, une réelle prise de conscience des enjeux liés au mode d'attribution des noms de domaine de la part de gouvernements comme de tous les acteurs internationaux de l'Internet. Les instances d'attribution des extensions géographiques ("ccTLD") comme le Canada, ont procédé à de vastes réformes du système des noms de domaine privilégiant un système de déclaration de non-violation des droits des tiers, basé sur les modalités d'attribution des noms de domaine génériques. La France, en restant fidèle à son système d'attribution de nom de domaine originel est encore un des rares pays à résister à l'uniformisation du droit préconisé par l'OMPI et par l'ICANN. Si la politique canadienne s'inspire de l'UDRP, il est toutefois rassurant de noter que la politique et les règles sont adaptées

³⁰⁰ *Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, publiée le 29 novembre 2001, disponible sur le site de l'ACEI, en ligne, http://www.cira.ca/fr/cat_Dpr.html. [consulté le 20 juillet 2002].

³⁰¹ *Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, publiée le 29 novembre 2001, en ligne sur http://www.cira.ca/fr/cat_Dpr.html. [consulté le 20 juillet 2002].

³⁰² Ces deux entreprises sont : le British Columbia International Commercial Arbitration Center (www.bcicac.ca) et Resolution Canada Inc. (www.resolutioncanada.ca). Notons également que le Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec (CACNIQ) s'associe au British Columbia International Commercial Arbitration Center (BCICAC) pour offrir des services de Règlement des différends relatifs aux noms de domaine enregistrés sous l'égide de l'ACEI. Selon les termes de l'entente entre le BCICAC et le CACNIQ, ce dernier administre les instances où l'ensemble ou une partie des documents de procédure ont été déposés en français.

³⁰³ *Infra.*, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine. Notons également que l'extension géographique ".us" a été confiée à une institution de règlement des conflits de "gTLD", le NAF (*National Arbitration Forum*).

en tenant compte des lois canadiennes pertinentes³⁰⁴. La procédure de règlement des différends offerte dans le cadre de la politique, ne visera pas à remplacer le système judiciaire qui est mieux adapté à traiter des cas comportant des questions de fait et de droit complexes³⁰⁵.

³⁰⁴ *Infra*, titre 2, chapitre 2, sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

³⁰⁵ *Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, préc.*, article 1.7 : "Autres procédures. Le fait qu'une procédure soit disponible aux termes de la présente politique n'empêchera, ni le titulaire, ni le plaignant de soumettre, à tout moment, un différend qui les oppose l'un à l'autre, à une autre procédure, notamment une procédure judiciaire ou administrative, un arbitrage ou une médiation, afin qu'il soit réglé de façon indépendante".

CONCLUSION TITRE 1

103 - L'ICANN est une innovation institutionnelle qui répond au progrès technologique fulgurant de l'Internet. Il y a encore quelques années, le commerce sur l'Internet était marginal. Le système mis en place par la N.S.I était alors adéquat, et son monopole sur l'enregistrement des domaines ".com" ne causait pas de problèmes, mais l'intérêt commercial suscité par ce réseau a rendu nécessaire des modifications profondes au système d'attribution des noms de domaine. Alors même que l'Internet joue un rôle mondial considérable, il n'est paradoxalement pas sujet à un ordre légal international, mais à un régulateur mondial privé américain. La légitimité des politiques adoptées par l'ICANN dépend de la représentativité des corps qui la compose et de son mode de prise de décision par un consensus émanant de la base. La démocratie au sein de cette dernière est encore balbutiante, comme le montre le difficile mode d'élection des représentants at-large. La mise en place d'un système contractuel dans le cadre du système des noms de domaine a permis à l'ICANN d'uniformiser la politique d'attribution des noms de domaine. Par ses contrats d'adhésion, l'ICANN a créé un système juridique global pour la gestion de l'Internet basé sur l'autoréglementation qui se développe et s'étend aux organismes gestionnaires de "ccTLD" nationaux. La France reste l'un des rares pays, à résister à cette uniformisation du droit en restant fidèle à son système d'attribution originale, qui fonctionne très bien.

104 - Si l'uniformisation de la politique d'attribution des noms de domaine semble préoccupante, au regard de la souveraineté des États, il faut toutefois rappeler que les organisations chargées de l'attribution des "ccTLD" disposent de leurs propres ressources financières et peuvent édicter leurs propres réglementations. Cet équilibre semble toutefois aujourd'hui être menacé, avec la nouvelle politique de l'OMPI, qui incite à adopter les nouvelles règles de résolution des litiges (*Uniform Dispute Resolution Policy*), aux noms de domaine nationaux. L'influence grandissante de l'ICANN, dans la régulation du réseau doit être compensée par une

forte présence européenne et d'autres gouvernements. La création de l'extension géographique ".eu" constitue en partie une réponse de l'Union européenne à l'influence américaine. Sans remettre en cause "la base autoréglementaire des activités de l'ICANN", les gouvernements doivent plaider pour une réforme de l'ICANN, basée un système dit de corégulation où les normes étatiques demeurent présentes et indispensables à la bonne régulation du réseau. Les noms de domaine constituent en effet, un nouvel objet de droit, propre aux nouveaux environnements électroniques, dont le statut reste encore à clarifier.

TITRE 2

LE NOM DE DOMAINE : UN NOUVEL OBJET DE DROIT

105 - La première des incertitudes relatives au nom de domaine, tient au fait que l'on ne sait pas exactement à quelle catégorie juridique le rattacher. En raison du caractère mondial du réseau de l'Internet, il semble restrictif de vouloir qualifier le nom de domaine selon les règles de droit d'un seul État. De plus, il n'est plus possible de traiter le nom de domaine comme une simple adresse, car contrairement aux adresses *e-mail*, il semble bien qu'il soit un signe distinctif, c'est-à-dire un moyen utilisé dans les affaires pour désigner des personnes physiques ou morales, ainsi que des produits ou services qu'elles fournissent, afin de les distinguer³⁰⁶. Le nom de domaine, employé sur le réseau à des fins commerciales ou publicitaires, joue un rôle de référent de l'entreprise. La publicité commerciale a tendance à se référer de plus en plus au nom de domaine et à en faire un vecteur privilégié du message au consommateur (voir les nombreuses publicités comportant une adresse Internet : (www.wanadoo.fr www.roots.ca, www.amazon.com, www.nike.com...)). On peut donc s'attendre à ce qu'il soit reconnu comme un véritable signe distinctif par le droit³⁰⁷, ce que certaines juridictions ont d'ores et déjà admis³⁰⁸. La référence à

³⁰⁶ Les droits sur les signes distinctifs ont pour objet de créer, non pas un véritable monopole au profit de leur titulaire, mais tout au moins une exclusivité dans l'emploi du signe. A la différence des droits sur les créations utilitaires, les droits sur les signes distinctifs ne confèrent pas de monopole absolu. Ils sont soumis au principe de spécialité. Le même signe peut être employé dans deux domaines différents, dès lors qu'aucun risque de confusion n'existe. Sur cette notion voir F. POLLAUD-DULLIAN, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Monchrestien, 1999, p. 461 ; G. LOISEAU, "Nom et Internet turbulences autour d'un nouveau signe distinctif", (1999) *D.*, Chronique, p. 245.

³⁰⁷ Un parallèle peut être fait avec le code d'accès à un service télématique auquel la jurisprudence a parfois reconnu le caractère de signe distinctif : voir *CA Paris*, [19 décembre 1995] *D.* (1996), IR p. 41. Mais *contra*, *CA Paris*, [20 septembre 1991] *D.* (1993), Sommaire, p. 153 obs. M.-L. IZORCHE, qui y voit un simple "*moyen technique d'exploitation d'une activité commerciale*". Cette dernière qualification a été reprise par certains auteurs à propos du nom de domaine : G. HAAS, "L'Internet et les éléments d'identification d'un site Web", (1997) *Gaz. Pal.*, Doctrine, p. 116 ; C. ROJINSKY, note sous *TGI Bordeaux*, [22 juillet 1996] (1997) *Gaz. Pal.*, Jurisprudence, p. 249.

un nom de domaine sur l'Internet, devient à l'évidence un instrument de valorisation de l'image de l'entreprise. En dépit de sa "valeur-marketing" et de sa valeur financière³⁰⁹, le nom de domaine n'est pas encore pris en considération par les textes.

106 - Le nom de domaine est également exclu des droits intellectuels. Cette qualification ne désigne que la partie de la propriété intellectuelle résultant du fruit de la réflexion, que ce soit dans une démarche créative ou inventive. Ainsi les droits intellectuels seraient ceux des "intellectuels", auteurs et inventeurs titulaires des droits de propriété littéraire et artistique³¹⁰ et de brevets. La doctrine majoritaire s'accorde à exclure cette qualification pour la marque. Les critiques ainsi portées contre les marques sont pleinement valables pour le nom de domaine. La position de Roubier est sans nuance : *"Le nom de droits intellectuels que l'on a donné à cette classe de droits nous paraît peu heureux ; il est destiné à rappeler l'origine de ces droits, qui prennent naissance dans une création de l'esprit ; mais s'il convient à cet égard pour désigner les droits d'inventeur ou les droits d'auteur, il ne saurait être employé, sans provoquer de raillerie, pour le droit sur une marque de fabrique ou un nom commercial."*³¹¹. La doctrine contemporaine reprend cette objection³¹² à l'exception toutefois de Michel Vivant. Pour l'auteur *"la marque qui est une dénomination de fantaisie doit nécessairement dans son rapport au produit ou service marqué présenter un caractère de distinctivité qui s'oppose à la banalité et suppose par le fait même créativité"*³¹³.

³⁰⁸ Cour Suprême autrichienne, [24 février 1998], vol. 20 European Intellectual Property Review, août 1998, p. 26. et en France, *TGI du Mans, Microcaz c/ Oceanet et S.F.D.I* [29 juin 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.

³⁰⁹ J.-C. GALLOUX et G. HAAS, "Les noms de domaine dans la pratique contractuelle", *loc. cit.*, p. 12. Les auteurs prennent pour exemple, le nom de domaine "business.com" qui a été racheté pour 7,5 millions de dollars.

³¹⁰ J. HUET, "Quelle culture dans le "cyberespace" et quels droits intellectuels pour cette "cyberculture", (1998) *D.*, chronique, p. 185.

³¹¹ P. ROUBIER, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Editions Sirey, 1952, p. 99.

³¹² A. et H.-J. LUCAS, *Traité de propriété littéraire et artistique*, Paris, Éditions Litec, 2001, 2^{ème} édition, p. 34 : *"Il faut un peu forcer le sens des mots pour regarder la marque comme procédant d'une activité de l'intelligence, et une conception aussi extensive des droits intellectuels retire beaucoup d'intérêt au regroupement qui n'explique pas grand chose"*. A. FRANÇON : *Le droit à la marque n'est pas un droit intellectuel. Cours de propriété littéraire et artistique et industrielle*, Paris, Éditions Litec Coll. "Les cours du droit", 1999, p. 7.

³¹³ M. VIVANT, "Pour une épure de la propriété intellectuelle", in *Propriétés intellectuelles, Mélanges offerts à André Françon*, Paris, Éditions D. 1995, p. 420.

107 - L'appartenance du nom de domaine à la famille des signes distinctifs, invite bien sûr aux rapprochements, c'est essentiellement avec la marque, objet de notre étude, qu'on est tenté de les faire, puisque ce sont ces signes que les entreprises enregistrent le plus souvent comme noms de domaine. Si de nombreux auteurs recommandent aux fournisseurs de services d'information sur l'Internet de faire enregistrer leurs noms de domaine comme marque de commerce pour offrir une protection supplémentaire à l'usage exclusif de celui-ci (Chapitre 2), il ne faut pas confondre les deux notions. Selon Gautier Kaufman, la réservation d'un nom auprès d'un organisme attributeur ne confère en tant que tel aucun droit de marque au réservataire, et le dépôt d'une marque ne confère aucun droit sur le nom de domaine. Tout au plus, il est possible d'invoquer le nom de domaine pour contrer un dépôt de marque postérieur ou invoquer la marque pour contrer une réservation ultérieure³¹⁴. Si tous deux ont pour objet l'identification et la visibilité de l'entreprise, des différences subsistent qui font que chacun garde sa spécificité (Chapitre 1).

³¹⁴ G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, p. 24 : "*La marque est attribuée après un examen, sur ces conditions de validité, alors que l'attribution des noms de domaine génériques (.com) est totalement libre, et pose a minima l'exclusion de certains noms*".

CHAPITRE 1 - MARQUES DE COMMERCE ET NOMS DE DOMAINE : UNE DIFFICILE COHABITATION

108 – Paul Roubier voit dans la marque "*un droit de clientèle*", dans la mesure où elle permet "*grâce à une emprise sur la clientèle d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique*"³¹⁵. Au Canada la position est similaire³¹⁶, elle constitue un monopole sur un signe. C'est donc la loi qui en a déterminé le principe et le régime. La marque constitue un droit de propriété sur le signe pour tous les produits ou services désignés, permettant à son titulaire d'interdire au tiers d'en faire usage. L'identité de la marque, avec tout ce qu'elle comporte, doit être en effet protégée, au risque de perdre sa valeur³¹⁷.

³¹⁵ P. ROUBIER, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 104.

³¹⁶ Selon M. CHROMECEK, les tribunaux qualifient souvent la relation entre l'entreprise et la marque de commerce comme un droit de propriété, puisqu'elle concerne le rapport entre la clientèle et les services ou produits offerts par l'entreprise : M. CHROMECEK, "Trade-Marks Law", in D.S. CHISUM, *World Intellectual Property Guidebook, Canada*, New York, Éditions Mathew Bender & Company, 1991, 6A, p. 6-7.

³¹⁷ P. BOURBONNAIS, *L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Thèse présentée à la Faculté des Etudes supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Montréal, Université de Montréal 1979, p. 143. L'auteur explique l'origine du droit des marques de commerce : "*L'intérêt économique que représente, pour toute entreprise, l'utilisation d'une marque de commerce est un phénomène qui est apparu plus particulièrement vers la seconde moitié du XIX siècle et qui allait s'imposer jusqu'à nos jours comme pratique commerciale essentielle à toute entreprise commerciale sérieuse. Par contre, l'origine des marques de commerce remonte au Moyen Âge, époque où les artisans, membres des différents corps de métiers, incrustaient une marque distinctive sur les produits de leur fabrication personnelle afin de les identifier. Cette marque servait alors à repérer facilement le responsable de la fabrication d'un produit qui ne correspondait pas aux normes minimales de la guilde dont on devait obligatoirement faire partie pour exercer son métier. Elle n'avait donc pour but que d'identifier le fabricant d'un article en raison d'un contrôle autodisciplinaire propre à un regroupement d'artisans. [...] Mais bientôt, plusieurs de ces "marques" deviennent symboles d'excellence des produits qu'ils finissent par identifier. Certains artisans seront ainsi très recherchés pour la qualité de leur produit au lendemain de la proclamation de la liberté de commerce en Angleterre : c'est le début du concept moderne des marques de commerce. Un simple signe suffit à garantir la qualité d'un produit ou d'un service pour une clientèle donnée et à assurer à son auteur un certain degré de certitude quant à la fidélité d'une clientèle au produit qu'il fabrique. Chaque partie allait y trouver son compte, à l'exception peut-être d'un concurrent gêné par le fait de devoir dorénavant faire face non plus seulement à la qualité d'un produit compétitif, mais également à un symbole ou à une image d'un produit rival perçu, à tort ou à raison, comme ayant telle ou telle qualité : la bataille allait s'avérer dorénavant plus subtile*". Sur l'historique des marques de commerce, voir aussi N.J. VERMETTE, *Les noms de domaine dans l'univers des marques de*

109 - Le nom de domaine constitue un véritable outil commercial de développement de l'entreprise. Il permet à l'utilisateur du réseau, de reconnaître la présence d'une entreprise et constitue un signe de ralliement à travers le réseau³¹⁸. Il serait judicieux de s'inspirer de la législation sur les marques, afin de régler les problèmes juridiques posés par les noms de domaine. Toutefois le nom de domaine n'est pas une marque. La jurisprudence est claire sur ce point³¹⁹. La propriété de la marque s'acquiert principalement par son enregistrement en droit français ou par l'usage dans les pays de *common Law* (Section 1). De plus, sur l'Internet, deux principes fondamentaux du droit des marques sont malmenés : Il s'agit des principes de spécialité et de territorialité de la marque. Ils sont en grande partie à l'origine des difficultés rencontrées dans les conflits relatifs aux noms de domaine (Section 2). Enfin, l'assimilation du nom de domaine avec les autres signes distinctifs n'est pas évidente, le nom de domaine aurait plutôt un caractère *sui generis* dont la propriété n'est pas encore reconnue (Section 3).

Section 1 - Naissance du droit à la marque

110 - En France, le droit sur la marque s'acquiert, par l'enregistrement. Dans les pays de *common law*, le législateur impose toutefois qu'il y ait un usage de la marque de commerce pour pouvoir l'enregistrer. L'enregistrement n'est que l'attestation d'un droit de propriété déjà existant. Pour comprendre les litiges pouvant opposer titulaires de marque de commerce et titulaires de noms de domaine, étant donné les distinctions existantes entre les pays de droit civil et ceux de *common law*,

commerce, Mémoire présenté à la Faculté des Etudes supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit, Montréal, Université de Montréal, août 1999, p. 4-121.

³¹⁸ A. BENSOUSSAN, *Internet aspects juridiques*, Paris, Editions Hermès, 1997, p. 50.

³¹⁹ G. LOISEAU, "Nom et Internet turbulences autour d'un nouveau signe distinctif", *loc. cit.* p. 246. La jurisprudence refuse d'assimiler les noms de domaine à un droit de propriété intellectuelle existant. Ainsi, il ressort clairement de plusieurs décisions que le nom de domaine n'est pas une marque : telle décision affirme qu'un nom de domaine Internet, simple adresse virtuelle "ne peut être de façon systématique qualifié de marque" (*T. Com. Paris, Réf.*, [28 janv. 2000]); tel autre jugement décide que "la marque ayant un statut juridique défini par la loi" et parce que le "nom de domaine ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière", il ne peut "bénéficier d'une protection que selon les principes généraux du droit commun" (*TGI Nanterre, Réf.*, [13 mars 2000]).

il nous est apparu nécessaire de rappeler les conditions de l'acquisition de la marque dans les deux systèmes. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients.

111 - Un système d'enregistrement découlant de la tradition civiliste confère une certaine sécurité juridique pour les tiers qui peuvent facilement identifier les marques ayant fait l'objet d'un enregistrement et d'un dépôt et déterminer celles qui sont indisponibles, mais il permet aussi l'enregistrement de marques de "barrages" au détriment d'utilisateurs de bonne foi (*cybersquatting*). Ce système favorise l'usurpation d'une marque par un nom de domaine (§1). Un système fondé seulement sur l'usage permet difficilement de savoir quelles sont les marques disponibles, ce qui peut entraîner des confusions notamment avec des marques étrangères, voire des noms de domaine. Cette tendance est accentuée avec l'apparition de l'Internet où la notion de territoire n'existe plus (§2). Il nous a semblé opportun de limiter notre étude aux droits des marques canadien et américain. Puisque ces deux droits présentent de nombreuses similitudes, nous mettrons l'accent sur l'étude du droit canadien en faisant toutefois référence au droit américain lorsqu'il y a divergence. Le système des noms de domaine, étant encore aujourd'hui largement influencé par les États-Unis, il est difficile d'ignorer le droit des marques américain dont les nouvelles dispositions sont intéressantes pour notre étude afin de mieux comprendre la problématique des marques et des noms de domaine.

§1 - Acquisition du droit à la marque en droit français

112 - La loi du 31 décembre 1964 a opéré dans le droit français une véritable révolution³²⁰. Alors que le droit à la marque naissait jusque-là du premier usage, désormais c'est seulement le premier dépôt qui permet d'acquérir la propriété d'une marque (art. 4 de la loi de 1964). Le dépôt, sous l'empire de la loi de 1857 était facultatif et simplement déclaratif de droits. Aujourd'hui, l'article L. 712-1 du CPI dispose que : "*la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement*". En vérité

³²⁰ C. VIGIER, *Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964*, Paris, Éditions Litec, 1980.

comme le remarque Frédéric Pollaud-Dullian, la formule n'est pas très heureuse, car les effets de l'enregistrement rétroagissent à la date du dépôt (article L. 712-1 al. 2), de sorte que c'est bien le dépôt qui est l'acte décisif, tandis que l'enregistrement n'a qu'un caractère déclaratif et non constitutif. L'enregistrement, même subordonné à un examen administratif de forme et de fond, n'est qu'un acte administratif et n'assure pas de la validité de la marque qui peut être annulée par la suite³²¹. Toutefois, on ne peut donc pas acquérir de droit sur une marque autrement que par l'enregistrement (A), même s'il existe en droit français de nombreuses situations où l'usage est encore pris en considération (B).

A- Principe de l'inefficacité de l'usage

113 - L'enregistrement de la marque confère à son titulaire, à la date du dépôt, un droit de propriété sur la marque pour les produits et les services qu'il a désignés. La propriété du droit sur la marque donne à son titulaire un droit exclusif ou monopole d'utilisation du signe à titre de marque dans les limites de la spécialité, c'est-à-dire pour distinguer les produits ou services désignés dans le dépôt (article L. 713-1 du CPI). En effet, la contrefaçon ne peut être réalisée que dans le cadre de la spécialité. Il n'y a contrefaçon que lorsqu'un tiers utilise la marque d'autrui sans son accord pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans le dépôt, ou encore pour des produits ou services similaires. En France, l'énumération des produits ou services désignés par la marque est complétée par une énumération des classes correspondantes (CPI, art. L. 712-2, al. 1) correspondant à celle de l'arrangement de Nice de 1957. La classification comporte 34 classes de produits et 6 de services. Les deux listes sont périodiquement modifiées et complétées par un comité d'experts au sein duquel tous les États contractants sont représentés. La huitième et dernière, publiée en juin 2001, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier

³²¹ F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 559, n° 1195 et *infra*, chapitre 2 sur le dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce.

2002³²². La nouvelle classification contient plusieurs classes qui peuvent intéresser les déposants de marques pour les services liés à l'Internet et aux nouvelles technologies mais cette classification n'a qu'une portée limitée, les classes n'ayant qu'un caractère administratif. Le Canada, contrairement à la France et aux États-Unis, ne fait pas partie de cet arrangement.

114 - Hors de la spécialité, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la doctrine, le principe de spécialité exclut la contrefaçon, même lorsque la marque est notoire ou renommée³²³. Dans ce cas, la reprise de la marque en dehors de la spécialité n'est jamais contrefaisante, mais elle peut constituer un abus de droit³²⁴ ou un agissement parasitaire, que l'on pourra atteindre par une autre voie que l'action en contrefaçon : une action en responsabilité civile adaptée (article L.713-5)³²⁵. Selon la jurisprudence récente, les problèmes d'antériorité engendrés par l'apparition des noms de domaine doivent être mesurés au regard du principe de spécialité et de l'existence d'un risque de confusion entre le signe antérieur et celui déposé à titre de nom de domaine. Ce principe semble acquis, alors qu'en réalité, nous le verrons dans la deuxième partie, ce n'est pas toujours évident. Il ne suffit pas d'invoquer *in abstracto* l'acte de contrefaçon, encore faut-il qualifier cet acte dans la typologie des actes contrefaisants que propose l'article L. 716-1 et suivants du CPI³²⁶. Enfin, il faut également tenir compte dans certaines situations, du rôle de l'usage antérieur de la marque de commerce.

³²² E. WERY, "Entrée en vigueur de la nouvelle classification internationale des marques (classification de Nice)", (21 Janvier 2002), en ligne sur <http://www.droit-technologie.org>, rubrique "actualité", 2002.

³²³ Il faut toutefois signaler que la jurisprudence admet dans certains cas, que la notoriété peut rendre le signe indisponible, même dans un domaine commercial différent.

³²⁴ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1, section 1, §1 sur l'appréciation de la contrefaçon en droit français, l'affaire Célio, *TGI Paris*, (3^{ème} ch.) [19 octobre 1999].

³²⁵ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1, section 3, §1 sur le renouveau du parasitisme en droit français.

³²⁶ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1, section 1, §1 sur l'appréciation de la contrefaçon en droit français.

B- Rôle de l'usage antérieur : l'exemple du contentieux du nom des domaines

115 - Le contentieux relatif aux noms de domaine, révèle de nombreux cas dans lesquels un simple usage de marque, est susceptible de produire des effets juridiques. Une marque notoire par exemple, peut faire annuler un dépôt postérieur ou l'enregistrement d'un nom de domaine même si la marque n'a pas été déposée. Son simple usage en France lui donne droit à protection (1). L'usage est également pris en considération, de façon négative, en ce sens que son absence entraîne la déchéance de la marque. Comme le fait observer Albert Chavanne "*la diminution du rôle attribué à l'usage comme fait générateur du droit à la marque, ne lui a cependant rien enlevé de son importance juridique car la tendance prévaut aujourd'hui à l'imposer comme mode de conservation du droit*"³²⁷. La loi française n'a pas échappé à cette tendance et l'article L. 714-5 prévoit la déchéance du droit à la marque pour non-usage (2).

*1- Droits acquis par la notoriété*³²⁸

116 - La célébrité, la notoriété entraînent toutes sortes d'attentions : celle des imitateurs, qui souhaitent profiter des avantages qu'elles leur attribuent, celle des parasites, qui désirent avoir leur part des bénéfices qu'elle paraît entraîner et celle des critiques, qui cherchent à remettre en question le prestige dont jouit la marque célèbre. Dans le domaine commercial, la célébrité est le plus souvent synonyme de réputation, et la réputation s'attache le plus souvent à l'expression de l'identité de l'entreprise, autrement dit à ses marques. Les marques renommées et notoires sont particulièrement exposées sur l'Internet, à diverses formes de pillage et de parasitisme. On portera un intérêt spécial à la marque notoire dans les conflits concernant les noms de domaine. En effet, ces marques sont souvent la cible des

³²⁷ A. CHAVANNE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Editions D. Coll. "Précis D., droit privé", 5^{ème} éd., 1998, p. 600.

³²⁸ G. BONET, "La protection des marques notoires dans le Code de la Propriété Intellectuelle", *Ecrits en hommage à J. Foyer*, Paris, Editions PUF, 1997, p. 189. G. DASSAS, "Conditions et effets de la

cybersquatteurs. Dans son rapport final sur les noms de domaine de l'Internet, l'OMPI apporte une attention toute particulière à ce sujet. Une protection internationale est reconnue pour les marques renommées et notoires dans deux traités multilatéraux, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de 1994. La France et le Canada sont signataires de la Convention de Paris et de l'accord ADPIC³²⁹.

117 - Le rapport de l'OMPI rappelle que les accords ADPIC du 15 avril 1994 étendent la protection de la Convention de l'article 6^{bis} de la Convention de Paris et protègent la marque notoire au-delà du principe de spécialité habituellement appliqué³³⁰. Le rapport propose six critères pour déterminer si une marque est notoire. La liste des critères n'est pas limitative, et toute circonstance doit être prise en considération :

- degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans les milieux intéressés ;
- durée, degré et étendue géographique de l'utilisation de la marque ;
- la publicité et la présentation, dans des foires ou expositions, des produits ou services auxquels la marque s'applique ;
- durée et étendue géographique de tout enregistrement ou de toute demande d'enregistrement de la marque, dans la mesure où ils traduisent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque ;
- résultat des actions entreprises pour la défense des droits sur la marque, en particulier reconnaissance éventuelle du caractère notoire de la marque par des tribunaux ou d'autres instances compétentes ;
- valeur qui s'attache à la marque.

notoriété", *Le nouveau droit des marques en France*, Paris, Editions Librairies techniques, 1994, p. 27.

³²⁹ Sur ces accords *infra.*, partie 2, titre 1, chapitre 2, section 2, sur le réaménagement du domaine juridictionnel étatique.

L'OMPI invite également à prendre en considération les "*éléments donnant à penser que la marque fait l'objet de la part de tiers non autorisés, de tentatives pour enregistrer en tant que nom de domaine, le même nom ou un nom qui lui ressemble au point de prêter à confusion*"³³¹.

Les marques notoires sont celles dont l'énoncé conduit le public à associer immédiatement le produit ou le service correspondant. La protection de telles marques est prévue en application de l'article 6^{bis} de la Convention d'Union de Paris³³².

118 - La protection de la marque notoire va au-delà du principe de spécialité, c'est-à-dire pour des produits et services qui n'ont pas été spécifiés lors du dépôt ou en l'absence d'un risque de confusion. Si la doctrine majoritaire refuse traditionnellement une protection extra-spécialité par la contrefaçon à ce type de marque³³³, la notoriété peut rendre le signe indisponible, même dans un domaine commercial différent. Ce principe a été appliqué dans la jurisprudence relative aux noms de domaine. Dans l'ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 16 novembre 1999³³⁴, la société l'Oréal qui fabrique et commercialise des parfums et des produits de cosmétologie, est titulaire de la marque Vichy. Notons qu'aucun dépôt n'est effectué en classe 38 relative aux services de télécommunications. Elle fait la

³³⁰ Rapport final de l'OMPI, *op. cit.* note 256.

³³¹ *Ibid.* note 285.

³³² Art. 6^{bis} (1) : "*Les Pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci*".

³³³ Les critiques d'une protection extensive des marques notoires peuvent invoquer la liberté du commerce et de l'industrie qui borde l'étendue du monopole et qui a pour fin d'éliminer toute entrave à l'exercice d'une activité économique, ainsi que la libre concurrence. En ce sens, P. ARHEL, "Les marques notoires. Protection à l'épreuve du droit de la concurrence", (1993) *JCP*, Ed. Entreprises, note 286 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle, op. cit.*, p. 517, n° 1125, à propos des marques notoires : "*L'action en contrefaçon, stricto sensu, ne joue pas en dehors de la spécialité, et spécialement de son aspect de droit pénal*" et 576 n° 1329 : "*La notoriété ne fait pas éclater le principe de spécialité*".

³³⁴ *TGI Nanterre (Réf.) SA l'Oréal c/ E.Z, E.A, P.A.*, [16 septembre 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002].

promotion de ses produits sur un site www.vichy.fr. Constatant l'utilisation de sa marque sous l'extension générique ".com", la société saisit le TGI de Nanterre afin d'en obtenir la restitution. Les attendus de la juridiction dans l'ordonnance sont éloquents quant à l'extension de la protection : *"Si la notion de spécialité est une règle du droit des marques, il n'en demeure pas moins que la marque Vichy a acquis une renommée certaine par son ancienneté et sa médiatisation, auprès d'un large public tant en France qu'à l'étranger. Ainsi, même en l'absence de dépôt aux classes et spécifications liées à l'Internet ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication, la marque Vichy doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires"*.

Il ressort de cette jurisprudence que la marque notoirement connue peut être protégée en dehors du principe de spécialité. Une solution sans doute mal fondée au regard du droit des marques, mais qui pourrait se justifier par l'article L.713-5 du C.P.I lequel protège sur le terrain de la responsabilité civile, l'emploi d'une marque renommée. L'article L.713-5 du CPI prévoit que tout emploi d'une marque notoirement connue ou ayant acquis une renommée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque, peut engager la responsabilité civile de son auteur, si cet emploi est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Cet article est souvent invoqué dans le contentieux relatif aux noms de domaine³³⁵.

119 - La marque notoirement connue est donc protégée contre son enregistrement en nom de domaine à l'identique ou similaire, indépendamment du fait que ce dernier ait été exploité³³⁶. Selon Gautier Kaufman, si on connaît les

³³⁵ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1, section 3, §1 sur le renouveau du parasitisme en droit français. Voir notamment TGI Nanterre (2^{ème} ch.), *Société de parfum Guy Laroche c/ sociétés GL Bulletin Board, Net-promos internet design*, [13 mars 2000], où le juge retient la contrefaçon et le parasitisme. En ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002].

³³⁶ En référé, un magistrat a aussi considéré que, lorsque le nom de domaine n'est pas exploité, il renvoie à un message d'erreur, et avilit par conséquent la notoriété de la marque (*TGI Nanterre, (Réf.)*)

risques afférents à la reproduction d'une marque notoire, il n'est pas indifférent de connaître l'exacte qualification de l'acte répréhensible (contrefaçon ou/et parasitisme), car la palette des effets juridiques est plus étendue pour la première catégorie : la contrefaçon ouvre la voie pénale et facilite les interdictions provisoires³³⁷.

2- Déchéance de la marque pour défaut d'usage

120 - Le droit de marque est un droit perpétuel, qui ne comporte pas de date d'extinction normale, mais qui peut cependant s'éteindre pour des raisons anormales. Une obligation d'exploitation pèse sur le propriétaire de la marque pour deux raisons :

- le droit exclusif perd de sa raison d'être (distinguer des produits ou des services), s'il n'est pas mis en œuvre et si l'on peut craindre que le dépôt serve à gêner les concurrents.
- le maintien d'une marque inexploitée encombre les registres de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), restreignant sans justification le choix des signes pour les autres entreprises, alors même que les signes attractifs sont certes très nombreux, mais pas inépuisables.

121 - L'article L.714-5 du CPI précise qu'*"encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans"*³³⁸.

Sony France c/ Serge A, [4 novembre 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002].

³³⁷ G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, p. 131. Sur la différence de régime entre contrefaçon et parasitisme, voir également, J. PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Paris, Éditions Litec, 1997, p. 34-38.

³³⁸ L'article L. 714-5 *al. 1* subordonne la déchéance à un défaut d'exploitation "*pendant une période ininterrompue de cinq ans*". Deux séries d'hypothèses sont à envisager : soit l'exploitation n'a jamais été entamée dans les cinq ans de l'enregistrement ; soit l'exploitation a été commencée puis abandonnée, pendant plus de cinq années ininterrompues. Dans la première série de cas, le point de départ du délai de l'article L. 714-5 commence à la date d'enregistrement et non à celle du dépôt. Quant aux hypothèses où une exploitation a été faite dans la période postérieure à l'enregistrement,

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée et ne peut porter que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tous moyens. Pour échapper à la déchéance, le défendeur devra établir soit l'exploitation *sérieuse*, soit de *justes motifs* de la non-exploitation, il devra tout d'abord prouver l'exploitation non-équivoque de sa marque, c'est-à-dire que le signe soit exploité à titre de marque, pour distinguer des produits ou services et non à un autre titre. En effet, on ne peut pas se contenter d'un usage à titre de nom commercial, dénomination sociale ou enseigne.

122 - Dans le cadre de notre étude, la question que l'on peut se poser, est de savoir si l'existence d'un site web, est de nature à constituer un usage sérieux d'une marque afin d'éviter une déchéance de marque. Si l'on assimile la publicité à un acte d'exploitation, l'exploitation d'un nom de domaine qui suppose une communication de celui-ci au public pourrait constituer un usage. Pour notre part, l'accessibilité du site ne devrait pas être suffisante, il en serait différemment s'il était possible de se procurer le service ou le produit par le biais du site³³⁹. Plus généralement, ce système de déchéance pour non exploitation, pourrait être appliqué aux noms de domaine. Pour faciliter l'action des tiers, il faudrait alors que tous les bureaux d'enregistrement, procèdent à la publication en ligne des nouveaux noms de domaine, afin de faciliter les oppositions éventuelles. Une telle initiative, pourrait mettre fin aux dépôts frauduleux de noms de domaine, concernant notamment les marques notoires qui sont rarement mis en service, mais destinés simplement à la revente au plus offrant. Le fondement d'une telle action, reposerait sur l'idée, que les noms de domaine ne sont pas une ressource inépuisable et qu'il convient d'en faire un usage sérieux.

puis abandonnée, l'essentiel consiste à savoir si cet abandon de l'exploitation a duré au moins cinq années ininterrompues au moment où la demande en déchéance est formée.

123 - En droit français, l'usage même s'il ne constitue plus le fondement du droit des marques, joue encore un rôle important dans la préservation du droit. Dans les pays de *common law*, la situation est différente, le droit sur la marque naît de l'usage. Il est en effet nécessaire dans ces pays qu'il y ait un usage de la marque de commerce pour pouvoir l'enregistrer ou exercer des recours pour sa protection.

§2 - Acquisition du droit dans les pays de *common law* : l'exemple du droit canadien

124 - Au Canada, les marques de commerce sont régies par une loi fédérale, la *Loi sur les marques de commerce*³⁴⁰ (LMC) adoptée en 1953³⁴¹. Plusieurs règlements ont été adoptés pour faciliter l'application de cette loi. Il est à noter que d'autres lois, fédérales ou provinciales peuvent être invoquées pour la protection d'une marque de commerce : la *Loi sur les sociétés commerciales canadiennes*³⁴², la *Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral*³⁴³, le *Code criminel*³⁴⁴ et le *Code civil du Québec*. En droit américain, le *Trademark Act* de 1946 (ou *Lanham Act*)³⁴⁵ régit le droit des marques de commerce. La distinction entre le droit statutaire, la *common law*, ou le droit civil (pour la province du Québec) qu'on retrouve au

³³⁹ *Infra*, chapitre 2, le dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce et la position de l'*US Patent and trademark Office "Examination Guide No. 2-99, Marks composed, in whole or in part, of domain names"*, qui est favorable à cette solution.

³⁴⁰ L.R.C. (1985) c. T-13, reproduite dans E. MACKAAY et Y. GENDREAU, *Législation canadienne en propriété intellectuelle 1995*, Scarborough, Éditions Carswell, 1995 ; H.G. RICHARD et L. CARRIERE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Scarborough, Éditions Carswell, collection "Robic-Léger" 2000.

³⁴¹ Avant cette date, les marques de commerce étaient protégées en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale*. P. BOURBONNAIS, L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois, *op. cit.*, p. 123 : "La protection juridique des marques de commerce remonte en fait à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle (également appelée Convention d'Union de Paris) du 20 mars 1883 à laquelle le Canada n'a adhéré, par ratification, qu'en 1951. Le Canada a cependant adhéré comme Dominion (ou colonie britannique) à la Convention le 12 juin 1925. Il va sans dire que la Convention peut servir à interpréter les dispositions de la Loi sur les marques de commerce" ; voir aussi M. CHROMECEK, "Trade-Marks law", *loc. cit.*, 6B, p. 6-15.

³⁴² S.C 1978-79, c.9.

³⁴³ L.R.C (1985) ch. C-44.

³⁴⁴ L.R.C (1985) ch.C-46.

³⁴⁵ *Lanham Act* (15 USC 1125).

Canada est absente en droit américain. En effet le *Lanham Act* couvre tous les recours possibles pour la protection d'une marque de commerce³⁴⁶. La notion d'usage est d'une grande importance dans le droit des marques et cela se reflète dans la LMC. Ainsi, selon les dispositions de la LMC, la preuve d'un usage d'une marque de commerce est nécessaire si on veut enregistrer une marque, conserver ses droits sur une marque de commerce déjà enregistrée et enfin pour s'opposer à l'utilisation d'une marque de commerce par un tiers³⁴⁷. Enfin, nous verrons que l'utilisation des marques sur l'Internet pose de nouvelles questions dans un domaine de droit bien établi (A). En matière d'usage, on peut se demander également si l'utilisation d'un nom de domaine au Canada, peut conduire à l'acquisition d'une marque reconnue et protégée par le droit canadien (B).

A- Acquisition par l'usage

125 - Les droits relatifs à une marque de commerce, ne résultent pas de l'enregistrement de celle-ci, mais plutôt de l'usage qui est fait de cette marque dans le commerce au Canada. Dans la décision *Partlo c/ Todd*, le juge Ritchie, alors juge en chef de la Cour suprême du Canada, a rappelé que "*It is not the registration that makes the party proprietor of a trademark ; he must be proprietor before he can register*"³⁴⁸. L'enregistrement de la marque de commerce en vertu de la LMC offre à son propriétaire un recours spécifique pour la violation de la marque, alors qu'à défaut de cet enregistrement, le principal recours est celui de la concurrence déloyale. Dès qu'un commerçant utilise une marque de commerce pour identifier ses produits ou services, il affirme son droit de propriété dans la marque qu'il a ainsi adoptée. Même si l'enregistrement d'une marque de commerce crée une présomption d'un droit de propriété, c'est son usage qui donne un droit sur cette marque³⁴⁹.

³⁴⁶ *Id.*

³⁴⁷ *Infra*, chapitre 2 sur le dépôt du nom de domaine en tant que marque de commerce.

³⁴⁸ *Partlo v. Todd* [1888] 17 S.C.R 196.

³⁴⁹ *Partlo v. Todd* loc.cit, et *Standards Brands v. Staley* [1946] Ex. C.R. 615, 620. Dans cette dernière décision, le juge O'Connor rappelle que : "*Under the common law, the only way in which a trade mark could be acquired was by use. Whatever may be or may have been the position under other Acts, in my opinion the whole scheme of the Act (The Unfair Competition Act) is based on the acquisition of a trademark right by use. And in my opinion such right cannot be acquired by registration made*

Toutefois, la LMC comporte des dispositions permettant le dépôt d'une marque de commerce basée sur l'intention d'usage³⁵⁰. Des dispositions similaires existent au États-Unis³⁵¹.

126 - Au Canada, les articles 3 et suivants de la LMC énoncent trois moyens qui établissent la relation d'utilisation d'une marque par son propriétaire.

Ainsi, une marque est réputée :

- "adoptée" lorsqu'une personne "a commencé à l'employer au Canada ou à l'y faire connaître" (art. 3) ;
- "employée" en liaison avec des marchandises lorsque celle-ci, dans la pratique normale du commerce, est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels les marchandises sont distribuées³⁵² ; ou à l'égard des services, lorsque la marque "est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services" (art. 4(1) et (2) de la LMC).
- "révélée" au Canada, lorsqu'une personne fait connaître une marque en liaison avec des marchandises ou services³⁵³ dans un autre pays de l'Union et que ces marchandises ou services sont distribués ou annoncés, en liaison avec cette marque au Canada (art. 5 de la LMC). Une définition similaire est employée par le droit américain³⁵⁴. Aucune

under the Act before use for the simple reason that valid registration cannot be obtained unless there has been "use". Registration under the statute merely serves to confirm the title, which has already been established by use". Pour la jurisprudence américaine, J.T. McCARTHY, *Trademarks and unfair competition*, Rochester, New-York., Éditions Lawyers Cooperative, 1984, §195, p. 883.

³⁵⁰ Selon les termes du paragraphe 16(3) de la LMC, un requérant peut obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qu'il n'a pas encore utilisée, mais qu'il a l'intention d'utiliser au Canada. La simple intention d'usage de la marque au Canada suffit pour déposer la demande d'enregistrement. Par contre, la marque ne sera pas enregistrée avant que le requérant n'ait fourni au bureau d'enregistrement une déclaration attestant de l'usage au Canada de la marque en association avec les marchandises et services revendiqués. Voir D.R. BERRESKIN, "Trade-mark Use" *Trademarks law of Canada*, Scarborough, Éditions Carswell, 1993, p. 97-112.

³⁵¹ *Trademark Act*, 15 USC §1051 (b)(1).

³⁵² Selon la jurisprudence, l'emploi doit s'effectuer dans le cadre normal d'une transaction commerciale, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises. *Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1982], 63 C.P.R. (2d) p. 179.

³⁵³ Les services annoncés au Canada doivent effectivement être exécutés au Canada : *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974], 16 C.P.R. (2d) 97, p. 109.

³⁵⁴ *Lanham Act §45, 15 USC §1127* : "The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce on goods when : (A) it is placed in any

mention n'est faite dans la loi ou dans la *common law* concernant la durée pendant laquelle l'usage de la marque doit être fait avant qu'elle puisse être enregistrée. Par contre l'usage de la marque doit être continu et sans interruption³⁵⁵.

127 - Enfin, notons que selon l'article 44 de la LMC, le propriétaire d'une marque doit trois ans après la date du dépôt de la marque, fournir à la demande du bureau d'enregistrement un *affidavit* ou une déclaration solennelle faisant état d'un usage de la marque. En absence d'une telle déclaration dans les trois mois de la demande, la marque sera radiée³⁵⁶. Cette disposition s'applique aussi dans le cas d'une marque enregistrée suite à une demande basée sur un usage projeté. Ainsi le requérant a en principe trois ans pour commencer l'usage de sa marque selon l'article 44 de la LMC. En droit américain l'intention d'abandonner ("*abandonment*") une marque de commerce est présumée, si aucun usage n'en est fait durant trois années consécutives³⁵⁷. Afin de maintenir l'enregistrement et la protection qui en découlent, le titulaire de la marque devra au cours de la cinquième année suivant la date d'enregistrement, apporter la preuve, sous forme d'un *affidavit*, que la marque est utilisée dans le commerce de manière effective et continue.

128 - L'étendue des droits du propriétaire d'une marque s'arrête exactement aux contours de la définition d'emploi. Comme nous le verrons dans la deuxième partie, si le nom de domaine, cause du conflit, n'est pas employé en tant que marque de commerce ou services, l'exploitation du nom de domaine échappera au contrôle

manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce, and (2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United-States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services".

³⁵⁵ *Labatt Brewing Co v. Benson & Hedges (Canada) Ltd* [1996], 67 CPR (3d) 258 (FCTD). Ainsi ne constitue pas un usage au sens de l'article 4 de la Loi, l'usage d'une marque par une compagnie qui a été inactive pendant deux ans avant la date de la demande de l'enregistrement (*Mr. Goodwrench Inc v. General Motors Corp* [1994], 55 CPR (3d) 508 (FCTD)).

³⁵⁶ Article 44 (3) de la LMC.

³⁵⁷ *Lanham Act* §45 (15 USC §1127).

du titulaire des droits sur la marque. Il importe maintenant de se demander si l'utilisation d'un nom de domaine au Canada, peut conduire à l'acquisition d'une marque reconnue et protégée par le droit canadien.

B- Le nom de domaine comme marque de commerce

129 - Le problème majeur dans l'application du régime des marques de commerce aux noms de domaine réside dans la définition de l'usage de la marque, prévu par les articles 4. (1) et 4. (2) relatifs aux marchandises et services.

Au Canada, l'usage d'une marque nominale non enregistrée pour identifier un produit ou un service, suffit à conférer à son titulaire une certaine protection sur cette marque. Il faut toutefois rappeler que le titulaire d'une marque non enregistrée n'a de protection que dans la région où l'emploi de la marque est effectif. Son droit ne saurait s'étendre au-delà et ne serait pas reconnu dans des pays où seul l'enregistrement permet d'obtenir une protection légale. Cette solution reste logique puisque l'essence de ce droit subjectif est de délimiter et de cloisonner le marché d'un produit spécifique. Ce droit s'attache donc dès son origine, à la volonté de son titulaire, de faire connaître l'objet de son commerce. Ainsi, même si le nom de domaine est utilisé comme une marque, il est préférable de procéder à son enregistrement. Lorsqu'il s'agit d'un nom de domaine, plusieurs questions se posent relativement à l'utilisation au sens de la loi.

130 - Les noms de domaine ne font généralement qu'une brève apparition à l'écran, il est difficile de conclure qu'ils sont "fixés" sur le produit, mais on les retrouve souvent "fixés" sur l'annonce d'un produit. L'exigence posée par l'article 4 quant aux marques de commerce portant sur des produits, serait donc satisfaite en ce qui concerne les noms de domaine. Pour les marques de service, la situation est plus complexe³⁵⁸, le nom de domaine devra mettre un service en évidence, puisque la

³⁵⁸ P.-E. MOYSE, "Les noms de domaine : un pavé dans la marque", (1997) vol. 9 n° 3 *Les cahiers de propriété intellectuelle* p. 427 : "Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, à la fin du siècle dernier, les marques de service n'étaient pas protégeables. En France, par exemple, la marque de service était dite impraticable dans le sens où, comme le relève Paul Mathély, l'on considérait à l'époque que la

marque de service doit apparaître lorsque les services sont exécutés ou annoncés. Ainsi, le nom de domaine doit mener à un site web qui offre ou exécute un service, tel un service de courrier électronique ou un bottin électronique³⁵⁹. D'ailleurs rappelle Pierre Trudel, il a déjà été reconnu que la transmission électronique de données, constitue un service et en ce sens, que l'usage d'une marque de commerce relative à ce service (présentation à l'écran), donne ouverture à la protection de la marque de commerce en vertu du régime fédéral³⁶⁰. Une page Web pourrait donc être considérée comme un service puisqu'elle donne accès à de l'information. Toutefois, il faut noter qu'aux États-Unis, le guide de *l'U.S Patent and Trademark Office* (USPTO) de 1999, relatif à l'enregistrement des noms de domaine comme marque de commerce, précise que le nom de domaine doit servir pour identifier ou se procurer les produits ou les services d'une personne (site web actif) et non pas pour indiquer simplement son adresse électronique (site web passif)³⁶¹. Ainsi, à certaines conditions, un nom de domaine pourrait être enregistré comme marque de commerce. Au Canada, en l'absence de directives de l'Office de la Propriété Intellectuelle, il semble plus prudent d'employer aussi le nom de domaine sur "d'autres supports médiatiques"³⁶².

marque, pour remplir sa fonction distinctive, devait être apposée sur l'objet qu'elle désignait. Or, s'il était possible d'apposer une marque sur un produit, il était impossible de l'apposer sur un service" (P. MATHÉLY, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, Éditions Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p.84). Cette solution se retrouvait dans la plupart des systèmes de droit. Lorsque le Canada adopta en 1860 et 1861 ses premières lois concernant la protection des marques de commerce, aucune définition n'était donnée de la notion de marque. Les juges se référaient donc à celle élaborée par les juges anglais, définition qui concernait strictement les produits manufactures. Voir R.S. SMART, *Law of Trade-marks and Designs in Canada*, Toronto, Éditions Canada Law Book Company, 1917, p. 6.

³⁵⁹ On pourrait penser aux numéros de téléphone "1-800-collect", 1-800-DENTIST (U.S. Regis. n° 1663616), 1-800-PET-2001 (U.S. Regis. N° 1872995), qui sont enregistrés comme des marques de commerce aux États-Unis. Ces numéros de téléphone permettent de joindre des entreprises, offrant des produits ou des services.

³⁶⁰ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 17-21 et l'affaire américaine *In re Meriplex Inc.* [1992], 3 U.S.P.Q. 2d. 1315 (TTAB) citée dans *Working group on intellectual property right, Intellectual Property and the National Information Infrastructure- The Report*, B.A. LEHMAN (Chair), Washington, 1995, p. 171.

³⁶¹ *Infra*, chapitre 2, le dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce et le guide du *U.S Patent and trademark Office "Examination Guide No. 2-99, Marks composed, in whole or in part, of domain names"*, .

131 - Les environnements électroniques mettent en relief de façon particulière les différences structurelles profondes qui peuvent exister entre les différents régimes de propriété intellectuelle. Le régime juridique des marques de commerce illustre les différences structurelles entre les deux grands systèmes juridiques occidentaux, au niveau de l'acquisition du droit à la marque. Il existe ainsi dans le domaine du droit des marques, une différence fondamentale entre le système civiliste et la *common law*, obstacle à l'harmonisation de ces deux systèmes et à une bonne régulation du réseau. Enfin, le nom de domaine ne peut être assimilé à un signe distinctif classique car les deux principes fondamentaux du droit de la propriété industrielle (principe de territorialité et de spécialité) peuvent difficilement s'appliquer.

Section 2 - Coexistence des marques de commerce et des noms de domaine : vers une reconnaissance partielle du principe de spécialité

132 - Le caractère mondial des noms de domaine s'oppose aux principes de territorialité³⁶³ et de spécialité, régissant notamment le droit des marques. Si deux marques peuvent coexister au sein d'un même pays, deux noms de domaine semblent difficilement pouvoir coexister en raison de la règle du "*Premier arrivé, premier servi*" et du nombre limité d'extensions. En effet, si deux entreprises portent le nom *Domino*, l'une qui vend du sucre et l'autre des pizzas, seule l'une des deux pourrait obtenir le nom de domaine "domino.com". Le principe de spécialité, limite les tentations d'assimiler, marque de commerce et nom de domaine. Une marque, contrairement aux noms de domaine, sera toujours enregistrée pour certaines catégories de produits ou services, pour être valable. Il faut toutefois rappeler que lorsqu'un nom est revendiqué comme nom de domaine par plusieurs personnes pouvant avoir des droits légitimes sur ce nom, des solutions sont envisageables, afin de rendre cette coexistence possible. Un encombrement des noms de domaine a tout

³⁶² M.-H. DESCHAMPS-MARQUIS, "Les noms de domaine : au-delà du mystère", *loc. cit.*, p. 619 : "Notons que de nombreuses sociétés ont commencé à mettre leurs adresses Internet sur des supports publicitaires divers (emballages, affiches...).".

³⁶³ Nous aborderons plus loin l'examen des règles de droit international applicables en la matière. *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 2 sur la juridiction et le droit applicable dans les environnements électroniques : l'exemple du droit des marques et des noms de domaine.

naturellement conduit à préconiser la création de nouvelles extensions génériques et géographiques afin de répondre au moins partiellement au principe de spécialité du droit des marques (§1). Le recours aux contrats de coexistence entre titulaires légitimes de noms de domaine peut être également efficace et souligne l'importance du contrat dans la régulation du cyberspace (§2). Enfin, le rôle de la technique dans la prévention des conflits relatifs aux noms de domaine, ne saurait être ignoré. Le système des mots-clefs (*keyword*), permettant de prévenir les conflits entre titulaires de noms de domaine, constitue à cet égard, un exemple pertinent (§3).

§1 - Création de nouveaux noms de domaine

133 - L'*International Ad Hoc Committee* (IAHC), avait suggéré, dès 1997, la création de nouvelles extensions génériques de premier niveau ("gTLD") pour permettre une meilleure identification du caractère du site et pour diminuer les enregistrements sous ".com"³⁶⁴. Le 2 octobre 2000, l'ICANN a publié sa nouvelle liste d'extensions des noms de domaine³⁶⁵. La création de sept nouveaux noms de domaine génériques a pour but, de rapprocher le système des noms de domaine, du principe de spécialité du droit des marques. Il faut toutefois rappeler que la réforme n'aboutit pas à une adéquation entre noms de domaine et classes de marques. Par conséquent, la coexistence de noms de domaine homonymes pour les produits ou services différents reste encore limitée.

134 - On retiendra aussi que certains bureaux d'enregistrement d'extensions géographiques comme la France, se sont prononcés pour la création de sous-domaines nationaux, afin de faciliter leur coexistence avec les marques de commerce. Afin de respecter au mieux le principe de spécialité de la marque, il a été décidé, depuis mars 1996, de "catégoriser" par activité, certains noms pour identifier une branche d'activité ou un secteur professionnel et le structurer de manière logique³⁶⁶. Le ".tm.fr" constitue un sous-domaine dédié aux titulaires de marques qui

³⁶⁴ *Supra.*, titre 1, chapitre 1, section 1, §3, B) sur la réforme de l'IAHC.

³⁶⁵ *Supra.*, titre 1, chapitre 1, section 1, §2, A) sur les extensions génériques.

³⁶⁶ *Supra.*, titre 1, chapitre 1, section 1, §2, C) sur les extensions mixtes.

doivent justifier du certificat d'enregistrement. Le ".tm" renvoi en fait à Trademark, qui est la mention utilisée en droit américain à côté de la citation de la marque. En pratique, le succès de ce sous-domaine est relatif, les statistiques indiquent en effet, que peu d'entreprises ont déposé leur nom dans ce sous-domaine³⁶⁷. Dans un souci de simplification et de visibilité sur le réseau, il semble que les entreprises préfèrent déposer directement leur nom dans un domaine générique ou géographique. D'autres solutions, comme le recours aux contrats de coexistence, peuvent constituer des alternatives intéressantes.

§2 - Rôle du contrat dans la régulation du cyberspace : les accords de coexistence entre titulaires de noms de domaine.

135 - Le consentement de l'usager, peut constituer un principe régulateur majeur de l'Internet. Le même phénomène explique sans doute aussi le rôle névralgique que pourra jouer la pratique autoréglementaire. En conséquence, les stratégies de soutien au développement de pratiques contractuelles, de même que des pratiques autoréglementaires conséquentes, sont des aspects majeurs d'une bonne politique de développement des inforoutes. Le caractère consensuel de la communication électronique, investit le contrat d'une vocation majeure, dans la régulation du cyberspace. Les pratiques contractuelles qui s'y développent, constituent souvent la source principale des règles qui s'appliquent effectivement aux relations entre les protagonistes. Au fur et à mesure que se généralisera le commerce sur l'Internet, on peut prévoir que les usagers auront tendance à se montrer soucieux des règles du jeu prévalant dans les environnements de l'Internet, afin d'y mener des activités significatives. Dans une large mesure, la proposition voulant que le régime juridique des environnements électroniques repose sur la loi des parties, le contrat, correspond à une forte tendance vers l'autoréglementation. Les règles d'attribution et de résolution des litiges des noms de domaine reposent sur des mécanismes d'essence contractuelle même s'ils peuvent varier considérablement suivant les pays

³⁶⁷ Au 1^{er} juin 2002, sur 154701 domaines délégués par l'AFNIC, on comptabilise 128927 ".fr" et seulement 6383 ".tm.fr". (Source AFNIC : <http://www.nic.fr/statistiques/afnic/afnic-repart.html>. [consulté le 1^{er} juin 2002].)

(A). Dans le même sens, lorsqu'un nom de domaine est revendiqué par plusieurs personnes pouvant avoir des droits légitimes sur ce nom, l'accord de coexistence peut constituer une solution intéressante (B).

A- Importance du contrat dans le cyberspace

136 - Tentés par ce paradigme contractuel propre à l'environnement de l'Internet, certains auteurs³⁶⁸ estiment qu'à la responsabilité de l'État de réglementer les comportements, il est possible désormais de substituer celle du citoyen, qui par son consentement, autorisera ou non telle ou telle opération. La prérogative de l'utilisateur de consentir ou non semble devoir constituer un principe régulateur central dans les environnements électroniques. Pour Robert Dunne, le contrat représenterait même un véhicule normatif tout à fait approprié à ce qu'il perçoit comme étant la culture du cyberspace :

"Contract's traditional reliance on agreement by the individuals to be bound retains the element of individual responsibility that is an integral part of cyberian culture, contract law permits localized enforcement mechanisms, dispensing with the need for a massive and complex central enforcement scheme. Furthermore, contract law, since it is enforced by agreement, transcends the problem of national borders. Contract in short, is a form of self-enforced law very much in keeping

³⁶⁸ Le "paradigme contractuel" est largement évoqué par les auteurs nord-américains : P. TRUDEL, "la lex electronica" in C.-A. MORAND (dir.), "Le droit saisi par la mondialisation", *op. cit.* p. 239-241 ; D. JOHNSON et K.A. MARKS, "Mapping Electronic Data Communications onto Existing Legal Metaphors : Should we let our Conscience (and our Contracts) be our Guide ?", (1993) vol. 38 *Villanova Law Review*, p. 487-515 ; V. GAUTRAIS, "La formation du contrat électronique", (2001) in E. LABBÉ, D. POULIN, F. JACQUOT et J.-F. BOURQUE (dir.), *Le guide juridique du commerçant électronique (rapport préliminaire)*, Montréal, Éditions Juris International, 2001. V. GAUTRAIS, "Les contrats on-line dans la théorie générale des contrats : le contexte nord-américain", (2000) n° 17 *Cahiers du C.R.I.D.* p. 107, V. GAUTRAIS, "Le contrat dans le cyberspace : les éléments du changement", (1997) dans BARREAU DU QUEBEC, *Congrès annuel du Barreau du Québec*, Montréal, *Barreau du Québec*, p. 405. T. HARDY, "The Proper Legal Regime for "Cyberspace"", (1994) vol. 55 *University of Pittsburgh Law Review*, p. 993 ; H.H. PERRITT Jr., "Dispute Resolution in electronic Networks Communities", (1993) vol. 38 *Villanova Law Review*, p. 349-401 ; S. A. BIBAS, "A Contractual Approach to Data Privacy", (1993) vol. 17 *Harvard Journal of Law & Public Policy*, p. 591-611. En France, voir M. VIVANT, "Internet et modes de régulation", (1996) n° 12 *Cahier du C.R.I.D.*, p. 221.

with the traditions and expectations of cyberians. It is far more likely to generate compliance than externally imposed and administered laws" ³⁶⁹.

Le cyberspace étant d'abord et avant tout un lieu d'interactions, il suppose une volonté des protagonistes de se trouver en interaction. Hormis les situations de courrier électronique non sollicité³⁷⁰, il est plutôt rare que les interactions se nouent en dehors d'un geste consensuel de la part de chacun des protagonistes. C'est dire l'importance que prend le contrat dans la problématique de la régulation des environnements électroniques. Certains auteurs parlent même de souveraineté de l'utilisateur³⁷¹. La "souveraineté" de l'utilisateur, implique que dans l'univers de l'Internet, l'utilisateur est libre de ses choix, libre de se connecter à tel ou tel service et qu'il appartient à sa seule décision de recueillir telle ou telle information qui ne lui est jamais imposée. Le pouvoir souverain de l'utilisateur doit toutefois être tempéré par la multiplication sur le réseau Internet de contrats d'adhésion qui fixent des normes de comportement, sorte de déontologie imposée³⁷².

137 - Le contrat en matière d'enregistrement de noms domaine constitue un bon exemple et joue un rôle déterminant. En effet, c'est unilatéralement et sous la forme d'un contrat d'adhésion que le règlement de résolution des conflits de l'ICANN a été imposé aux intéressés pour empêcher le "cybersquatting"³⁷³. Le détenteur d'un nom de domaine est tenu de se soumettre à cette procédure parce qu'il s'y est engagé aux termes du contrat qu'il a conclu avec l'Unité d'enregistrement³⁷⁴. Les organismes d'enregistrement des noms de domaine sont généralement des

³⁶⁹ R.L. DUNNE, "Deterring Unauthorized Access to Computers: Controlling Behavior in Cyberspace Through a Contract Law Paradigm", (1994) vol. 35 *Jurimetrics Journal*, p. 6, en ligne sur <http://www.cs.yale.edu/pub/dunne/jurimetrics/jurimetrics.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

³⁷⁰ D.K. MCGRAW, "Sexual Harassment in Cyberspace: The Problem of Unwelcome E-Mail", (1995) vol. 21 *Rutgers Comp. & Tech. Law Journal*, p. 491-518 ; R. S. ROSENBERG, "Liberté d'expression, pornographie, harcèlement sexuel dans les réseaux électroniques", in D. POULIN, P. TRUDEL et E. MACKAAY, *Les autoroutes électroniques : usages, droit et promesses*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 161-278.

³⁷¹ M. VIVANT, Internet et modes de régulation, *loc. cit.* p. 221.

³⁷² *Id.* p. 222.

³⁷³ *Infra*, partie 2, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

³⁷⁴ *Id.*

entreprises privées qui n'ont aucun pouvoir judiciaire sauf le pouvoir qu'ils se sont accordés par les conventions avec leurs clients pour assurer le respect des contrats qu'ils ont conclu. Leurs politiques internes de règlement des conflits n'ont pas été adoptées par le législateur mais elles auront toutefois force de loi entre les parties signataires. La difficulté repose sur le fait que des droits sont accordés par ces entités via des contrats légitimes. Ces droits rentrent en conflit avec des droits octroyés par le législateur. Le conflit se manifeste entre les droits des titulaires de marques de commerce et les droits des titulaires des noms de domaine. L'usager, souverain, peut ainsi manifester son pouvoir effectif, sa "souveraineté", contre des pratiques telles que le "cybersquatting" qui permet de retirer le nom de domaine à celui qui ne respecte pas les règles. Pour éviter ces conflits l'OMPI préconise également, parmi "les mesures visant à la coexistence des noms de domaine similaires", la possibilité que les détenteurs passent des accords de coexistence, destinés à partager un nom identique tout en permettant aux utilisateurs de faire la distinction entre eux³⁷⁵.

B- Accords de coexistence

138 - Les accords de coexistence vont donc permettre aux différents titulaires de noms de domaine, de procéder contractuellement à la rédaction des conditions d'existence des noms de domaine respectifs des parties, plutôt que de se perdre dans un éventuel contentieux long et incertain³⁷⁶. Une telle pratique existe déjà en matière de marque de commerce³⁷⁷. Les clauses répartissent les droits d'exploitation des parties sur les signes, notamment pour les classes de produits et de services. On les dénomme parfois aussi "accords de délimitation", en ce qu'ils posent les frontières d'exploitation des signes. On peut définir de façon générale ce type d'accord comme celui par lequel deux ou plusieurs détenteurs de noms de domaine identiques ou proches définissent les conditions dans lesquelles ils les exploiteront. En outre, ils impliquent un engagement réciproque des détenteurs de ne pas intenter d'action

³⁷⁵ Rapport de l'OMPI, *loc. cit.*, n° 124 et s.

³⁷⁶ Sur les accords de coexistence ou de non-opposition, J.-C. GALLOUX et G. HAAS, " Les noms de domaine dans la pratique contractuelle ", *loc. cit.*, p. 12.

³⁷⁷ Voir J.-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Editions Dalloz, 2000, p. 204.

judiciaire et permettent aux parties de délimiter leurs prérogatives respectives par rapport aux noms de domaine, notamment dans les conditions d'exploitation de ceux-ci. Il peut donc être parfaitement possible, de régler la coexistence de noms de domaine similaires par ce type de contrat. Ce contrat pourra être matérialisé par le recours à des mesures techniques mettant en œuvre les pages d'aiguillage ou les portails basés sur des mots-clefs. C'est ici, qu'intervient le rôle de la technique, dans la prévention des litiges relatifs aux noms de domaine.

§3 - Rôle de la technique dans la prévention des conflits relatifs aux noms de domaine : l'exemple des mots-clefs (*keywords*)

139 - L'architecture technique constitue une composante du cadre juridique des activités prenant place dans le cyberspace³⁷⁸. On entend par l'architecture technique, l'ensemble des éléments ou artefacts techniques, tels les matériels, les logiciels, les standards et les configurations qui déterminent l'accès et les droits d'utilisation des ressources du cyberspace. Pour Lawrence Lessig, l'architecture du réseau joue un rôle fondamental dans la régulation de l'Internet³⁷⁹. Paradoxalement,

³⁷⁸ Sur l'impact normatif de l'architecture technique, voir P. TRUDEL, "L'architecture technique comme élément régulateur du cyberspace", (2000) vol. 4 *Revue Lex média* p. 11-12 ; P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN, *Le droit du cyberspace, op. cit.*, p. 3-64 et s. ; E. LABBE, "La technique dans la sphère de la normativité : aperçu d'un mode de régulation autonome", (novembre 2000), en ligne sur <http://www.Juriscom.net> rubrique "doctrine" ; J. REIDENBERG, "Lex informatica", (1998) vol. 76 *Texas Law Review*, p. 553-593 ; L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, Éditions Basic Books, 1999 ; G. GREENLEAF, "An Endnote on regulating Cyberspace : Architecture vs Law", (1998), vol. 21 *University of New South Wales Law Journal*, p. 593 ; D.G. POST, D.R. JOHNSON, "Law and borders : The rise of Law in cyberspace", (1996) vol. 48 *Stanford Law Review*, p. 553-593.

³⁷⁹ F. LATRIVE, "Entretien avec Lawrence Lessig professeur de droit à Harvard", (2 juin 2000) *Libération, multimédias, en ligne sur* <http://www.libération.fr/multi/actu/20000529/20000602ven.html> [consulté le 20 juillet 2002] : "Les lois invisibles du réseau sont un danger pour le citoyen. Prenons l'exemple d'AOL : Les abonnés peuvent accéder à l'Internet, mais passent 90 % de leur temps à l'intérieur du système d'AOL, qui est une sorte de club fermé. L'architecture d'AOL implique un contrôle social fort de ses abonnés, inclus dans le code informatique. Ce n'est pas un accident si l'on n'y trouve pas d'espace public dans lequel les internautes pourraient rencontrer des centaines de personnes, rallier des gens à une révolution ou critiquer AOL. Au lieu de cela, il y a juste des "chat rooms" où un maximum de 23 personnes peuvent discuter ensemble. C'est l'architecture d'AOL. Son patron, Steve Case, peut parler à toute la communauté, mais l'inverse est impossible. Par ailleurs, AOL est en mesure de surveiller tout ce que les gens font à l'intérieur du système. Ils promettent de respecter votre vie privée, mais il n'y a aucun doute qu'ils utilisent l'information recueillie pour affiner la façon dont ils vous proposent des produits. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. La régulation par l'architecture joue dans

on assiste à l'émergence de prises de position dans le but implicite de justifier le recours à la technologie en lieu et place du législatif : la technologie est présentée comme la solution aux problèmes dont la complexité ou le caractère global, rendrait caduque toute forme d'intervention politique, notamment au travers de la législation nationale (A). Les systèmes de mots-clefs offrent la possibilité de réduire considérablement la dépendance de l'utilisateur à l'égard des noms de domaine. Ces règles techniques constituent un défi important au régime juridique, elles peuvent en effet donner une impulsion à la politique juridique ou bien l'invalider (B).

A- Impact normatif et préventif de la technique

140 - L'architecture prend la forme de standards techniques d'origine privés. Les "cookies" illustrent bien le phénomène de la régulation par l'architecture. La technologie des "cookies", implique de déposer des informations dans le disque dur d'un ordinateur, le plus souvent à l'insu de l'utilisateur, c'est la raison pour laquelle cette technologie est critiquée. Le principe des "cookies" est très simple. Il s'agit de laisser la possibilité à un site Web de déposer sur l'ordinateur de l'utilisateur un fichier qui demeure après la déconnexion, afin de pouvoir les utiliser durant toute une session de connexions ou lors de sessions ultérieures. Le fichier enregistre des données sur le type et les caractéristiques techniques de l'ordinateur, les logiciels installés et utilisés, les sites et les pages consultés. Les "cookies" constituent un formidable instrument de marketing³⁸⁰ qui peuvent toutefois contrevenir aux principes posés par la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles³⁸¹. En fait, la réalité est plus nuancée. Ainsi, le logiciel

un autre registre que celui des règles de droit. Elle passe plutôt par l'imposition de contraintes techniques, difficilement évitables ou carrément incontournables, pour infléchir le comportement des individus à la volonté de celui qui les édicte. La capacité de l'individu de contourner la norme ou de la violer délibérément s'en trouve réduite ou, dans certain cas, éliminée". Voir aussi, L.LESSIG, "The Constitution of Code : limitations on choice-based, critiques of cyberspace Regulation" (1997), loc. cit. supra, introduction générale.

³⁸⁰ Sur les "cookies" voir P. TRUDEL "La lex electronica", in C.-A. MORAND (dir.), "Le droit saisi par la mondialisation", *op. cit.* p. 237-239 ; R. GOLLA, *les "cookies" et la protection des données personnelles*, Rapport de recherches, DEA droit des médias, Université Aix-Marseille III, 1997- 1998.

³⁸¹ Voir notamment, J. FRAYSSINET, "Le transfert et la protection des données personnelles en provenance de l'Union européenne vers les Etats-Unis : l'accord dit [sphère de sécurité] " (mars

Internet explorer, intègre des dispositifs laissant à l'utilisateur un meilleur contrôle sur les "cookies". Ils permettent notamment, de demander l'accord de l'utilisateur avant l'enregistrement d'un "cookie" sur le disque dur ou plus simplement de le supprimer. Chacun peut donc décider, au cas par cas, de l'intérêt d'accepter tel ou tel "cookie". Face aux défis posés par les flux transfrontaliers de données nominatives sur les réseaux informatiques, les législateurs ne sont pas en mesure d'assurer efficacement la protection des données personnelles. Le recours à la technique peut être plus efficace, mais cette efficacité est toutefois subordonnée à une bonne connaissance des outils informatiques de la part des usagers. Le système des mots-clefs (*keywords*), par exemple, permettant de résoudre certains conflits en matière de noms de domaine est largement inconnu des utilisateurs de l'Internet.

B- Exemple des mots-clefs (keywords)

141 - En matière de noms de domaine, les dernières versions du logiciel *Internet Explorer* comprennent une fonction intitulée "mots clés Internet" ou *Keywords*. Les problèmes d'accès aux sites, les incertitudes de la composition des adresses électroniques, le caractère peu convivial des codes et protocoles de communication ont aujourd'hui disparu avec le système proposé par la société *Realnames*³⁸². Il s'agit d'un système inédit d'adressage parallèle qui repose uniquement sur la composition du nom. Après réservation de celui-ci sans extension ni protocoles, on accède directement au site réservé. Une page d'aiguillage affiche une liste des noms utilisant un élément commun avec des liens vers les diverses adresses et des renseignements permettant de distinguer les adresses et leurs détenteurs les uns des autres. Ces mesures basées sur un système de mots-clefs sont mises en œuvre dans le cadre du système *real names*, un service d'annuaire avec un répertoire de noms partagé qui permet aux entités partageant des éléments communs dans les noms de domaine de coexister sur l'Internet.

2001), *Communication et commerce électronique*, p. 10. Sur des commentaires de la directive, voir la bibliographie citée dans le Code de la communication 2000, Paris, Editions Dalloz, 1999, 946.

³⁸² http://www.realnames.com_ [consulté le 20 juillet 2002].

L'utilisateur qui voudrait par exemple accéder au site de la *Bank of America Corporation* n'aurait plus à taper : <http://www.bofa.com>, mais seulement "bank of america". Cette technologie est séduisante mais risque d'entraîner la même ruée que les noms de domaine, si des intérêts commerciaux et autres cherchent à s'approprier les mots-clés ayant la plus grande valeur. Les pratiques et les procédures permettant d'obtenir des mots-clés et le mode de fonctionnement des systèmes à mots-clés risquent de causer des difficultés semblables à celles que l'on connaît actuellement avec les noms de domaine. Afin de préserver les conflits, la société *Realnames* s'est associée initialement avec la société canadienne « eResolution » puis avec l'OMPI, pour offrir des services de résolution de conflits relatifs aux mots-clefs. Cette politique définit la ligne de conduite que les bureaux d'enregistrement et les revendeurs, doivent suivre dans l'hypothèse d'un conflit entre le détenteur d'un *Keyword* et un tiers, relativement à l'enregistrement ou l'usage d'un *Keyword*. La plate-forme pour la résolution de conflits relatifs aux mots-clefs sur l'Internet, permet aux parties d'obtenir une décision administrative rendue par un groupe d'experts spécialisés en matière de propriété intellectuelle. En vertu de la politique de résolution de conflits, la décision administrative est mise en œuvre par le bureau d'enregistrement de mots-clefs approprié. Il convient de préciser que ce système est distinct de l'*Uniform Dispute Resolution Policy*"(UDRP) puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un agrément de la part de l'ICANN. Toutefois, il faut noter, que malgré le succès du système des mots-clefs et les bons résultats financiers de la société *Realnames*, la société Microsoft fournissant le logiciel *Internet Explorer* indispensable au fonctionnement du système, a mis fin à sa collaboration le 28 juin 2002³⁸³. La société Microsoft justifie officiellement sa décision, en invoquant le fait que les internautes utiliseraient beaucoup moins les mots-clefs que les moteurs de recherche pour trouver les sites qu'ils veulent consulter. Pour Loïc Damilaville, cette décision repose plutôt sur des motifs politiques. Considérant que le concept des mots-clefs allait

³⁸³ Voir le communiqué de la société RealNames : "*RealNames has ceased normal business operations and commenced an orderly wind down of its business. This is a necessary step, given Microsoft's decision, but an unfortunate one. The growth in Keyword usage clearly demonstrates that Keywords are the next generation naming system*". *Nonetheless, without our key distributor, it does not make sense to keep the business active in its current form.* En ligne sur <http://www.realnames.com/body/home.asp> [Consulté le 20 juillet 2002].

révolutionner sous peu le système de nommage, la société Microsoft a préféré renoncer à sa part, dans une société devenue stratégique et développer en interne une technologie comparable, plutôt que de rester minoritaire dans une société qu'elle ne contrôlait pas³⁸⁴. La voie ouverte par les mots-clefs reste prometteuse et contribue à résoudre une partie des problèmes posés par les noms de domaine.

Section 3 - Le nom de domaine : un nouveau signe distinctif

142 - Depuis les années soixante, le droit de la propriété industrielle est confronté à l'apparition de nouvelles technologies, dont l'inventaire n'est qu'ébauché : obtentions végétales, programmes d'ordinateurs, inventions biotechnologiques etc.³⁸⁵. Le développement de l'Internet a lui aussi, provoqué une extension de la propriété industrielle à de nouveaux objets de droit et remet en cause le principe de territorialité et de spécialité. Le couplage entre, d'une part le système international, privé et autorégulé du nommage sur l'Internet et d'autre part, le système strictement réglementé d'enregistrement des marques confié à des organismes publics nationaux, pose de nouveaux défis. Dans le contexte des inforoutes, la désignation des entreprises ou des sources d'information prend une grande importance. Cela peut être facilité par l'utilisation de noms de domaine appropriés. Le nom de domaine constitue un nouvel objet de droit, propre aux environnements électroniques, dont le statut reste encore à clarifier³⁸⁶. Même si l'on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif³⁸⁷, le choix du régime adéquat n'est pas résolu. Faudrait-il créer un régime

³⁸⁴ L. DAMILAVILLE, "Real Names" : un assassinat bien politique", (mai 2002), n° 49 *DNS news*, en ligne sur www.dnsnewspro.com. [consulté le 20 juillet 2002].

³⁸⁵ J. SCHMIDT, S. ZALEWSKI et J. L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Litec, 1997, p. 9 : "Tous ces cas marginaux s'adaptent difficilement aux règles classiques de protection, élaborées à l'ère des techniques mécaniques. Pour répondre à ces demandes, les législateurs aménagent des systèmes sui generis, soumettant l'octroi de monopoles à des conditions hybrides, empruntant parfois au droit de la propriété littéraire et artistique (voir par exemple le régime juridique des logiciels en France)".

³⁸⁶ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Le droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 17 et s.

³⁸⁷ Voir Rapport final OMPI, *loc. cit.* Cité par V.L. BENABOU, "Les défis de la mondialisation pour l'OMPI : les noms de domaine", *loc. cit.*, p. 298 note 2 : "Les noms de domaine ont été conçus pour assurer une fonction technique d'une façon conviviale pour les utilisateurs de l'internet. L'objectif est de faire en sorte qu'une adresse facile à mémoriser et à identifier soit attribuée aux ordinateurs, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours aux adresses IP. C'est cependant précisément parce qu'ils sont

sui generis, ou bien l'assimiler à un signe distinctif connu ? (§1). Enfin, malgré de fortes réticences, la propriété sur les noms de domaine est aujourd'hui revendiquée par une partie de la doctrine. Cela conduit dès lors à s'interroger sur le régime de cette nouvelle propriété (§2).

§1 - Noms de domaine et autres signes distinctifs

143 - La place du nom de domaine est assurément aux côtés des signes distinctifs. Il faut toutefois préciser que la seule réservation d'un nom de domaine, ne permet pas de savoir si ce signe est destiné à un usage commercial et le cas échéant de connaître les produits et/ou services qu'il pourra être amené à désigner via un site web. Cette réserve pourra être écartée lorsque d'autres éléments ou indices indiquent une intention ou la nature commerciale de la réservation du nom de domaine : tel est par exemple le cas des noms de domaine en ".tm.fr", pour lesquels on exige du demandeur de justifier sa propriété sur la marque en indiquant que la marque qu'il souhaite décliner sous forme de nom de domaine est enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Mais en l'absence de tels indices, et même si le nom de domaine est ensuite exploité, son usage n'en fait pas forcément un signe distinctif. Pour être considéré comme tel, le nom de domaine devrait donc avoir une vocation commerciale, c'est-à-dire être utilisé en relation avec des produits ou des services et satisfaire pour accéder à une protection en propre à une triple condition de licéité, de disponibilité et de distinctivité³⁸⁸. En France, le nom de domaine a des points communs avec l'enseigne et le nom commercial (A). Au Canada, en matière de noms d'affaires, le législateur s'est efforcé de n'utiliser que le terme "nom" pour désigner tous les types de désignations utilisés par l'entreprise. Cette imprécision terminologique ne facilite pas à l'évidence la qualification juridique du nom de domaine³⁸⁹ (B).

faciles à mémoriser et à identifier que les noms de domaine ont acquis peu à peu la fonction de signes distinctifs des entreprises ou des particuliers".

³⁸⁸ Sur ces conditions *infra*, chapitre 2 : Le dépôt du nom de domaine en tant que marque de commerce.

³⁸⁹ M. PINSONNEAULT, "Noms commerciaux versus marques de commerce...Un monde de confusion" (1994-1995) 7-2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 259 et 264

A- Nom de domaine et autres signes distinctifs en droit français

144 - L'appartenance du nom de domaine à la famille des signes distinctifs invite bien sûr aux rapprochements. Grégoire Loiseau qualifie le nom de domaine, d'enseigne sous laquelle une entreprise exploite, sur le réseau de l'Internet, un établissement virtuel auquel une clientèle peut s'adresser, pour obtenir des biens ou des services ou s'informer de l'activité commerciale qu'elle exerce. En droit français, l'enseigne est définie comme un "*signe visible servant à distinguer un établissement commercial et à permettre au public de ne pas le confondre avec un autre*"³⁹⁰. Cette solution n'est toutefois pas vraiment satisfaisante. L'enseigne n'est protégée qu'en fonction de sa notoriété, qui ne s'apprécie que par rapport à son rayonnement local. Tout au plus, l'enseigne a un rayonnement national. Or, le nom de domaine a du fait de la nature du réseau de l'Internet, une portée mondiale.

Concernant l'assimilation au nom commercial³⁹¹, Grégoire Loiseau considère qu'elle est possible lorsque l'entreprise développe son activité commerciale sur le réseau. Le nom de domaine permet de désigner un fonds virtuel, celui du magasin électronique mais toutes les entreprises présentes sur l'Internet n'y exercent pas directement leur activité commerciale, nombreuses sont celles qui créent des sites uniquement pour les utiliser comme support publicitaire. Si le nom de domaine peut jouer le rôle d'un nom commercial, il ne se confond pas nécessairement avec lui. Enfin selon le même auteur, même si le nom de domaine se rapproche de la dénomination sociale et de la marque, ils ne sauraient être confondus. Alors que la marque sert à distinguer des biens ou des services commerciaux et que la dénomination sociale identifie une société, personne morale, le nom de domaine désigne l'opérateur installé sur le réseau de l'Internet pour y proposer des biens ou des services ou faire la promotion de son activité économique. Une société peut donc

³⁹⁰ G. LOISEAU, "la nature juridique du nom de domaine, in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", *loc. cit.*, p. 137. A ce jour, plusieurs auteurs considèrent que la qualification de l'enseigne conviendrait au nom de domaine et ce, tant en France qu'à l'étranger (L. PEYRON, "Noms de domaine et contrefaçon en Italie", (janvier 1998) vol. 20 n° 1 *European Intellectual Property Review*, p. 4-5 ; B. ADER, "le nom de domaine dans le paysage juridique français", (2000) *Légicom*, p. 38 ; Il faudrait alors considérer qu'il ne peut y avoir de localisation territoriale sur le réseau.

utiliser son nom pour signaler sa présence sur le réseau ou employer la marque des produits ou services qu'elle y propose³⁹². Au Canada la situation est plus complexe, le régime de protection du nom d'affaires (qui comprend la marque de commerce) est à cet égard très révélateur. Le nom d'affaires est assujéti à une multitude de dispositions législatives qui rendent difficile toute tentative de qualifier juridiquement le nom de domaine³⁹³.

B- L'impossible qualification juridique du nom de domaine en droit canadien

145 - Au niveau fédéral, si la *Loi sur les marques de commerce* (LMC)³⁹⁴ apparaît comme la plus importante législation dans le secteur des noms³⁹⁵, d'autres textes législatifs réglementent également les noms de la compagnie. Plusieurs dispositions comprises dans les lois constitutives des personnes morales³⁹⁶ ou des regroupements de personnes qui exploitent une entreprise³⁹⁷ ou dans la loi qui réglemente au Québec la publicité de ces entreprises³⁹⁸, régissent les critères entourant l'adoption d'un nom par une compagnie³⁹⁹.

³⁹¹ Le nom commercial peut être défini comme l'appellation "sous laquelle l'entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle" (Y. CHARTIER, *Droit des affaires*, T. 1 "L'entreprise commerciale", Paris, Éditions Montchrestien, 4^eéd. 1993, n° 144, p. 255).

³⁹² G. LOISEAU, "Nom et Internet turbulences autour d'un nouveau signe distinctif", *loc. cit.* p. 2.

³⁹³ M. DUBE, "La protection du nom d'affaires" dans *Droit des affaires, faillite et insolvabilité*, Collection de droit 1998-1999, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 78-89.

³⁹⁴ L.R.C. (1985), c.T-13, ci-après L.M.C.

³⁹⁵ Voir *Re Constitution Act 1867, sections 91 and 92* (Manitoba), (1991) 35 C.P.R. (3d) 289, où la Cour d'appel du Manitoba a considéré, à la majorité, la suprématie de la législation fédérale en cette matière. Voir aussi L. CARRIERE, "Développements jurisprudentiels en matière de marques de commerce (1991-1995) : une revue des arrêts des cours d'appel canadiennes", dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 85 et 137-138.

³⁹⁶ *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), c. C-44, telle que modifiée (ci-après L.c.s.a.) ; *Loi sur les compagnies*, L.R.Q., c. C-38, telle que modifiée (ci-après L.c.Q.) ; *Loi sur les coopératives*, L.R.Q., c. C-67.2, telle que modifiée. Plus généralement, voir les articles 305 et 306 C.c.Q.

³⁹⁷ *Code civil du Québec*, art. 2189, en matière de sociétés.

³⁹⁸ *Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales*, L.R.Q., c. P-45, telle que modifiée (ci-après L.p. l.e.).

³⁹⁹ Nécessité de produire un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés [art. 7, al. 3 et 123.14 (2.1) L.c.Q.] ; art. 15 du *Règlement sur les sociétés par actions* ; respect de certaines mentions devant apparaître dans la dénomination sociale et visant à faire connaître sa forme juridique [art. 9. 1 (4) L.c.Q. ; art. 13 (4) L.p. l.e. ; art. 10 (1) et (6) L.c.s.a.] ; contrôle a priori de certaines règles impératives

De cette pluralité de législations découle un vocabulaire non uniforme pour désigner les diverses catégories de noms utilisés au Canada dans un contexte commercial. Chaque juridiction a pris soin de consacrer des termes et des expressions qui lui conviennent pour désigner les différents types de noms qu'elle reconnaît. Bien que la plupart de ces termes soient en fait des synonymes, il peut arriver que leur connotation diffère quelque peu selon la législation où ils sont utilisés. Coexistent ainsi des termes tels que "nom de compagnie", "nom commercial", "nom corporatif", "dénomination sociale". Le même phénomène est constaté dans la version anglaise des différents textes législatifs : "*business name*", "*trade name*", "*corporate name*", "*company name*". Peu importe toutefois le terme utilisé rappelle Marie Pinsonneault :

"La notion de distinctivité, reconnue de façon fort spontanée en matière de marques, est moins populaire lorsqu'il s'agit d'attribuer un nom à une entreprise nouvellement constituée. Certains sont tentés de croire à tort, que les critères de distinctivité, appliqués d'une façon si stricte en matière de marques, ne sont ni reconnus ni applicables quand il s'agit d'autres genres de noms. Il importe de dédire cette théorie (...). En fait, les dispositions retrouvées dans les divers textes législatifs relatifs à la reconnaissance juridique d'un nom sont tout à fait similaires aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce"⁴⁰⁰.

Il paraît difficile par conséquent de rattacher le nom de domaine à une catégorie juridique en raison de sa nature internationale. Le nom de domaine, semble bien constituer un nouveau signe distinctif *sui generis*.

C- Le nom de domaine, un nouveau signe distinctif sui generis ?

146 - Si des ressemblances peuvent être relevées avec d'autres signes de l'entreprise, le nom de domaine présente une certaine originalité qu'il puise dans la

ou prohibitives de déclaration et d'utilisation de noms [art. 9.1 de (1) à (6) et (8), 10 et 123.160 (4) L.c.Q. ; art. 13 (1) à (6) et 18 à 20 L.p. l.e.].

⁴⁰⁰ M. PINSONNEAULT, "Noms commerciaux versus marques de commerce...Un monde de confusion" *loc. cit.*, p. 262.

spécificité même du réseau de l'internet. Il comporte toutefois des règles qui concernent de manière générale, la protection de tout signe distinctif. Ainsi dans l'affaire Océanet le juge a inclus le nom de domaine dans la liste non limitative des antériorités de l'art. L.711-4, sans toutefois statuer sur la nature juridique du nom de domaine⁴⁰¹. Plus récemment, la Cour d'appel de Paris, le 18 octobre 2000, a jugé que : *"Si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l'objet, encore faut-il que les parties à l'instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l'esprit du public"*⁴⁰². Ainsi, la Cour d'appel de Paris pose, pour la défense d'un nom de domaine, les conditions ordonnant la protection de tout signe distinctif et semble donc bien lui reconnaître cette nature. En définitive, en remplissant le même rôle que les traditionnels identifiants commerciaux, le nom de domaine doit logiquement se voir appliquer les mêmes règles. Mais il ne constitue toutefois pas une marque de commerce et ne peut partager son statut spécifique, en conséquence selon Grégoire Loiseau, comme le nom commercial ou l'enseigne, il *"ne peut bénéficier d'une protection que selon les principes généraux du droit commun"* c'est-à-dire ceux de la responsabilité civile pour faute et ses applications particulières que sont l'action en concurrence déloyale et le parasitisme. Ainsi, si l'on considère le nom de domaine

⁴⁰¹ TGI Le Mans, *Sté Microcaz c/ Sté Océanet et autre* [29 juin 1999], Expertises (décembre 1999), p. 371. F. GLAIZE et A. NAPPEY, "Le régime juridique du nom de domaine en question, à propos de l'affaire Océanet" (19 février 2000), en ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique chronique, [consulté le 20 juillet 2002]. Il convient également de souligner que cette décision a largement été contestée au motif qu'elle reposait sur des erreurs de fait et de droit. 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. Pour une appréciation critique de cette jurisprudence, voir G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, p. 26 : *"Le nom de domaine n'a pas fait l'objet, contrairement aux signes énumérés dans l'article L. 711-4 du CPI, d'une reconnaissance légale. Cette différence fondamentale conduit à lui refuser certaines prérogatives que seul le législateur pourrait lui conférer. C'est pourquoi il semble normal de lui refuser la faculté d'antérioriser une marque. Si cette interprétation jurisprudentielle est audacieuse, une telle interprétation, si elle devait prospérer, fragiliserait les marques. Elle rendrait encore plus complexe et aléatoire le travail de recherche d'antériorités faute de registres de noms de domaine fiables et universels"*.

⁴⁰² CA Paris, *Virgin Interactive c/ France Télécom*, [18 octobre 2000], D. Affaires, Jurisprudence, (2001), p. 1379 note G. LOISEAU.

comme un identifiant commercial, un signe distinctif, il paraît justifié de réserver à son titulaire l'exclusivité de son utilité. Il semble bien que les noms de domaine ne soient pas appréhendés par la jurisprudence comme de simples adresses techniques, mais plutôt comme de nouvelles valeurs incorporelles, ce dont les juges ont commencé à tirer toutes les conséquences. Nouvelles valeurs, nouvelles propriétés ? C'est la question qu'il faut à présent se poser.

§2 - Vers la reconnaissance d'une propriété des noms de domaine ?

147 - Les droits de propriété intellectuelle ont un caractère incorporel, car ils ne portent pas sur des choses matérielles mais sur des créations intellectuelles et confèrent à leur titulaire un monopole d'exploitation ou d'utilisation. Le terme "propriété" même s'il a fait l'objet de controverses, a été choisi pour souligner l'étendue des prérogatives du titulaire⁴⁰³, qui peut opposer son droit à tous et en disposer librement. Cependant la propriété intellectuelle n'est pas tout à fait comparable à la propriété telle que définie par l'art. 544 du Code civil français et 947 du Code civil du Québec⁴⁰⁴. Elle n'a qu'une durée limitée, alors que la propriété ordinaire est en principe perpétuelle⁴⁰⁵. Ce droit est également limité par le principe de spécialité et de territorialité.

148 - Le but des droits de propriété intellectuelle et industrielle consiste à promouvoir le développement technologique. Cet objectif n'est pas réalisé de manière optimale par le jeu de la libre concurrence, où les opérateurs peuvent reproduire librement les biens non appropriés par autrui⁴⁰⁶. Or, à la différence des

⁴⁰³ F. POLLAUD-DULLIAN, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, p. 12 n° 26 et s., p. 607 n° 1296 à 1299.

⁴⁰⁴ P. MALAURIE, L. AYNES, *Les biens*, Paris, Editions Cujas, 1990, p. 108 et s. ; W. DE MONTMOLLIN MARLER, *Law of real property*, Toronto, Éditions Burroughs, 1932, n° 62.

⁴⁰⁵ Le nom de domaine possède une durée de protection renouvelable indéfiniment. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à tous les noms de domaine. En effet, les noms de domaine génériques doivent être renouvelés tous les ans, afin de bénéficier de la protection, en revanche pour les noms de domaine ".fr", la période est indéfinie. En droit français, la marque bénéficie d'une protection d'une durée de dix ans, à compter du dépôt, en vertu de l'article 712-1 du code de la propriété intellectuelle. En droit canadien, l'enregistrement est valide pour une durée initiale de 15 ans renouvelable (art.46 (1) LMC).

⁴⁰⁶ J. SCHMIDT, S. ZALEWSKI, J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, p. 1. Les monopoles constitués par les droits de propriété industrielle ne se conçoivent que dans les systèmes

choses tangibles, les créations intellectuelles ne sont pas, par nature, susceptibles d'être appropriées. Elles ne peuvent être matériellement protégées contre l'appropriation par autrui, dans la mesure où elles peuvent être reproduites par quiconque en a une connaissance intellectuelle. Inépuisables et pouvant être exploitées simultanément par un nombre infini de personnes, elles constituent des *res nullius*, des choses sans maître. Leur valeur, liée à leur rareté, sera donc perdue ou diminuée, dès qu'elles auront été intellectuellement accessibles aux tiers. Leur rareté ne peut être maintenue qu'en empêchant l'accès intellectuel des tiers, ou en organisant un système d'appropriation, qui ne peut provenir que d'une décision du législateur. Ejan Mackaay considère "*la propriété comme une réponse à la rareté, signalée par un conflit à propos d'usages concurrents où la viabilité de la propriété dépend de la mesure d'exclusivité qu'on peut assurer sur son objet*"⁴⁰⁷.

149 - Le nom de domaine répond à ces critères, il constitue une ressource rare, valorisée⁴⁰⁸, pouvant faire l'objet de transactions sur le marché⁴⁰⁹. Une partie de la doctrine, considère le nom de domaine comme un droit réel⁴¹⁰, pouvant faire l'objet de contrats à titre onéreux ou gratuits et dont l'usage peut être concédé à des tiers dans le cadre d'une licence. Il peut notamment faire l'objet d'un nantissement⁴¹¹. Il faut cependant souligner que l'idée d'un droit de propriété sur les

économiques fondés sur la liberté d'entreprendre. Ils n'existaient pas dans l'Europe du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, où l'application des techniques était contrôlée par les corporations ; P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, p. 13 ; H. PIRENNE, *Histoire économique et sociale du Moyen Âge*, Paris, Editions PUF, 1969, p. 159. Ils n'existaient pas davantage dans les économies planifiées de type socialiste, en raison de l'absence d'entreprises privées.

⁴⁰⁷ E. MACKAAY, "Les nouveaux environnements informatiques et leur droit", in J. FREMONT, J.-P. DUCASSE, *Les autoroutes de l'information : enjeux et défis*, *loc. cit.* p. 130-131.

⁴⁰⁸ M. BESSEC, "La question de l'évaluation financière des noms de domaine", in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", *loc. cit.* p. 167-183.

⁴⁰⁹ Le nom de domaine "Business.com" a ainsi été récemment racheté pour 7, 5 millions de dollars. Voir J.-C. GALLOUX et G. HAAS, "Les noms de domaine dans la pratique contractuelle", *loc. cit.*, p. 12.

⁴¹⁰ G. LOISEAU, "la nature juridique du nom de domaine", in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", *loc. cit.*, p. 137. A. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, *op. cit.* p. 563.

⁴¹¹ Un jugement du tribunal de grande instance d'Essen, en Allemagne, rendu le 22 septembre 1999, qui reconnaît aux noms de domaine une valeur économique les rendant susceptibles de nantissement ; voir *Communication et Commerce électronique*, Actualité n° 49 (mars 2000). Voir toutefois, G. LOISEAU, "L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine", (mars 2001) *Droit et Patrimoine*, p. 61 : "*Certes, un tel nantissement ne serait pas concevable, en droit français, sur le nom*

noms de domaine suscite encore l'hostilité de très nombreux juristes. Pour la majorité de la doctrine, l'enregistrement d'un nom de domaine "*ne confère pas de droit de propriété immatérielle sur celui-ci*"⁴¹². La règle de nommage, est un ensemble de règles administratives qui n'accorde qu'un droit d'usage et d'occupation sur une dénomination et qui n'implique aucune validation par rapport aux éventuels droits antérieurs⁴¹³. Les jurisprudences américaine et canadienne sont réticentes à la reconnaissance du droit de propriété sur le nom de domaine (A), contrairement à la jurisprudence française (B).

A- Réticences des jurisprudences canadienne et américaine

150 - Au Canada, la Cour supérieure de l'Ontario a récemment décidé dans l'affaire *Easthaven, ltd c/ Nutrisystem.com Inc. and Tucows*, (15 août 2001, non encore rapportée)⁴¹⁴ qu'un nom de domaine ne doit pas être considéré comme une forme particulière de propriété. Le juge Nordheimer donne raison au défendeur qui considère que l'enregistrement d'un nom de domaine ne donne pas de droit de propriété sur le nom de domaine et rappelle que :

de domaine pris isolément, faute de disposition légale le permettant. Mais rien n'interdirait en revanche qu'en tant qu'élément du fonds électronique, le nom de domaine soit compris dans l'assiette du nantissement qui porterait sur celui-ci".

⁴¹² C. FERAL-SCHUHL, *Cyber-droit, le droit à l'épreuve d'Internet*, op. cit., p. 220 ; P. BRESSE, *Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique*, op. cit., p. 63 ; A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRAYSSINET, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, op. cit., p. 405. Pour André Lucas, "*il ne serait pas raisonnable de vouloir aller plus loin et de créer un droit privatif sur le nom de domaine. Personne en vérité ne le demande vraiment. Et on voit bien en toute hypothèse le danger qu'il y aurait à créer une protection aussi forte sur un signe distinctif délivré par un organisme de droit de droit privé au terme d'une procédure qui notamment parce qu'elle n'implique aucune recherche fiable d'antériorités, n'offre pas, c'est le moins que l'on puisse dire, toutes les garanties*".

⁴¹³ Voir *TGI Paris, affaire Agaphone* [13 novembre 1998], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques. [Consulté le 20 juillet 2002] Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de contrefaçon de la marque Agaphone qui avait été déposée "*plus de six mois après la réservation du nom de domaine "agaphone.com"*". Dans le même sens voir *Tribunal civil de Bruxelles, affaire Tractebel* [11 juin 1997] et le commentaire de S. HIRSCH, "Conflits entre marques et noms de domaine, état de la jurisprudence dans quelques pays d'Europe", (juin 1998) n° 104 *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 1. En revanche *contra*, *TGI du Mans, Microcaz c/ Oceanet et S.F.D.I* préc.

⁴¹⁴ Décision citée par P.-E. MOYSE, "Variation majeure sur le thème des noms de domaine génériques et géographiques. ca", (12 janvier 2002), en ligne sur [juriscom.net](http://www.juriscom.net), rubrique chronique, <http://www.juriscom.net> [consulté le 20 juillet 2002].

A domain name lacks a physical existence. The mere fact that it is registered through a corporation that happens to carry on business in Toronto does not give the domain name a physical existence in Ontario. A domain name is still simply a unique identifier for a particular internet site located on a particular computer. That computer may be located anywhere in the world and be unrelated to where the domain name is registered. The fact is that the internet is an entity without conventional geographic boundaries.

151 - Seule la loi peut créer un droit de la nature d'un droit de propriété. Le nom de domaine attribué selon une procédure conventionnelle n'a aucune valeur réglementaire ou légale. L'enregistrement du nom de domaine ne confère pas de droits à son détenteur, en effet, à la différence des marques, aucun cadre législatif ne régit son enregistrement. En vertu de la loi sur les marques de commerce, un droit sur la marque s'acquiert au Canada par son *emploi*, l'enregistrement n'étant que *déclaratif*. Ainsi selon Pierre-Emmanuel Moysé, "*sous réserve de rencontrer les conditions relatives au droit des marques, un titulaire d'une marque possède des droits dans un nom de domaine qui la reproduit à l'identique. Si ce nom de domaine a été enregistré par une personne autre que son propriétaire et que cette personne n'a que son contrat de service avec le bureau d'enregistrement à opposer, le droit des marques devrait prévaloir. Le plus souvent, le régime des droits dans un nom de domaine suivra alors le régime des droits dans la marque*"⁴¹⁵.

152 - La jurisprudence américaine n'est pas non plus favorable à la reconnaissance d'une propriété sur les noms de domaine. Dans l'affaire *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*⁴¹⁶, la Cour rappelle que la NSI fournit seulement un service :

⁴¹⁵ P.-E. MOYSE, "Variation majeure sur le thème des noms de domaine génériques et géographiques. ca", *loc. cit.*

⁴¹⁶ *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, [1999], 194 F.3d 980 (United States Court of Appeals, 9th Cir.).

"NSI's role differs little from that of the United States Postal Service : when an Internet user enters a domain-name combination, NSI translates the domain-name combination to the registrant's IP Address and routes the information or command to the corresponding computer." Indeed, the Ninth Circuit characterized the service provided by Network Solutions as a "rote translation service."

Cette position est confirmée dans l'affaire, *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l, Inc.*, où la Cour Suprême de Virginie rappelle que l'enregistrement d'un nom de domaine est seulement le produit d'un contrat de service⁴¹⁷.

La position américaine est toutefois ambiguë. Le 29 novembre 1999, les États-Unis ont adopté l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*, qui modifie la législation fédérale en matière de marques (*Lanham Act*)⁴¹⁸. Cette législation vouée à la lutte contre le *cybersquatting* apporte plusieurs innovations intéressantes, dont la possibilité d'introduire une action *in rem* (contre la chose) c'est-à-dire contre le nom de domaine lui-même. Cette action est ouverte lorsque le plaignant ne peut localiser la personne qui a enregistré le nom de domaine litigieux. Il semble que les dispositions de l'ACPA, contrairement à la jurisprudence, considère le nom de domaine comme un bien corporel (*tangible property*), qui est localisé dans l'État où il a été attribué par le bureau d'enregistrement. Il faut noter que dans l'élaboration de l'ACPA, il n'a pas été question de la qualification juridique du nom de domaine et d'une éventuelle reconnaissance d'un droit de propriété sur celui-ci. Il semble que l'action *in rem* ait été mise en place pour lutter contre les cybersquatters qui enregistraient les noms de domaine sous de fausses identités pour échapper à la justice⁴¹⁹. En revanche, il semble, que la jurisprudence française soit favorable à la reconnaissance d'une propriété sur les noms de domaine.

⁴¹⁷ *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l, Inc.*, [2000], 529 S.E.2d 80, 86 (Va. Supr. Ct.). "Although the court found that a domain name registrant acquired a contractual right to use a unique domain name for a specified period of time, that contractual right "is inextricably bound to the domain name services that Network Solutions provides".

⁴¹⁸ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

⁴¹⁹ D.H. DOLKAS, S.T. MENSER, "Is a domain name "property"?", (novembre 2000). *Journal of Internet Law*, En ligne sur http://www.gcwf.com/articles/interest/interest_42.html [consulté le 20 juillet 2002]. "Nowhere in the legislative history on the ACPA, however, did Congress address the

B- Jurisprudence française favorable à la reconnaissance du droit de propriété sur le nom de domaine

153 - En France, plusieurs décisions récentes n'ont pas hésité à considérer le titulaire d'un nom de domaine comme son propriétaire⁴²⁰, car la propriété, mode de réservation par excellence, est sans conteste le meilleur moyen d'asseoir l'exclusivité du titulaire sur le nom de domaine et de lui réserver les utilités économiques de son bien.

La jurisprudence et la loi reconnaissent déjà sur les autres signes de l'entreprise (marque de commerce, nom commercial, enseigne ou dénomination sociale) un droit de propriété incorporelle. On ne voit pas pourquoi ce droit se déroberait aux nouveaux signes distinctifs que sont les noms de domaine lorsqu'ils ont une vocation commerciale.

154 - La doctrine considère généralement, que l'enregistrement d'un nom de domaine confère à son titulaire un simple droit d'usage, au motif que l'attribution et le maintien du nom de domaine sont subordonnés à un contrat passé avec les autorités de nommage, autorités privées, qui ne feraient dès lors que concéder l'usage du nom au réservataire. Cet argument, pour Grégoire Loiseau n'est pas satisfaisant : *"L'existence d'un contrat entre l'organisme gérant l'attribution des noms de domaine et l'utilisateur du site n'implique pas en effet que le premier a la propriété du nom et*

nature of a domain name or directly evaluate the appropriateness of an in rem proceeding as applied to domain names. To the contrary, Congress limited the in rem provisions of the bill to "cases where domain name registrants are not subject to personal jurisdiction or cannot reasonably be found by the trademark holder." Accordingly, although Congress provided for in rem jurisdiction over a domain name - thus extending the traditional limitation of in rem jurisdiction beyond tangible property - it did so to address certain concerns peculiar to the Internet, and there is no indication that Congress intended to describe a domain name as a piece of tangible property generally or outside the context of disputes where the registrant is not identifiable or outside the jurisdiction of the court".

⁴²⁰ G. LOISEAU, "L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine", *loc. cit.* p. 61-62 et notamment la jurisprudence suivante : *TGI Paris, SA Société de Conception de presse c/ Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet* [30 juin 2000] : "Attendu que la société Netglobal Stratégie reconnaît avoir elle-même "décidé d'intituler" "Entrevuex. com" le site pornographique qu'elle souhaitait mettre à la disposition du public ; qu'elle est propriétaire de ce nom de domaine qu'elle a fait enregistrer pour son compte et à son nom par l'intermédiaire de la société A.N.D.C.O." ; *Trib. com. Marseille, Tabar (Marc) c/ Sarl Marketing en Ligne* [26 octobre 2000] qui juge qu'une personne "est propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la

*en concède l'usage au second. Le nom de domaine profite en réalité ab initio à celui qui, le premier, en demande l'enregistrement (...). Il ne faut donc pas confondre la titularité du droit et les modalités de son acquisition qui supposent, pour obtenir un nommage informatique, d'en faire la demande à l'organisme gérant"*⁴²¹.

Le recours à la notion de propriété, répond en outre parfaitement à la réservation rudimentaire dont font l'objet en pratique, les noms de domaine par l'application du principe dit du "*Premier arrivé, premier servi*"⁴²², qui n'est que l'expression de l'acquisition de la propriété des biens sans maître par l'occupation⁴²³. Il s'agit là d'une application de l'adage "*prior tempore potior jure*"⁴²⁴. Pour Grégoire Loiseau, "*la propriété des noms de domaine n'est pas une propriété inédite qu'il faudrait inventer. De la propriété classique, elle a tous les atouts. En particulier, elle investit le titulaire du signe, de tous ses attributs : l'usus, le fructus et l'abusus. Tout au plus l'incorporalité de son objet conduit à lier la propriété sur le bien à son usage. C'est en effet un trait commun à de nombreux meubles incorporels que d'être des biens dont la valeur et l'existence dépendent de leur exploitation*"⁴²⁵.

L'acquisition du droit sur le nom de domaine dépend de son enregistrement auprès d'un organisme d'attribution, sa propriété s'acquiert, substantiellement, par son usage sur le réseau. Ainsi, dans une première décision, le président du TGI de Paris, statuant en référé, décide que :

"Si effectivement la société Market Call a déposé un nom de domaine "www.pense-fetes.com" avant le dépôt des noms de domaine par la société Millemercis, il n'est pas contesté qu'il n'y ait eu jusqu'à présent

société". Ces affaires sont consultables sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence, droit des marques, [consulté le 20 juillet 2002].

⁴²¹ G. LOISEAU, "L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine", *loc. cit.*, p. 59.

⁴²² Voir sur cette règle : L. RAVILLON, "Le recours à la technique du "premier arrivé premier servi", dans le droit des nouvelles technologies, ou comment gérer la rareté des ressources naturelles ou informatiques", (2000) I, JCP éd. G, p. 273.

⁴²³ G. LOISEAU, "L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine", *loc. cit.*, p. 59.

⁴²⁴ "Premier en date, premier en droit.". Voir H. ROLAND et L. BOYER, *Adages du droit français*, Paris, Éditions Litec, 4^{ème} éd., 1999, p. 674.

⁴²⁵ J.-M. MOUSSERON, J. RAYNARD et T. REVET, "De la propriété comme modèle", (1993) *Mélanges offerts à A. Colanter*, p. 285 n° 13 : "*Utile et rare, une valeur, au sens économique du*

aucune exploitation de ce site internet et en conséquence, il ne saurait y avoir concurrence déloyale, la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation" ⁴²⁶.

Selon cette jurisprudence, l'enregistrement est à lui seul impuissant à conférer un droit de propriété sur ce bien. Il en est donc ainsi du nom de domaine comme du nom commercial ou de l'enseigne⁴²⁷. Il faut d'ailleurs souligner qu'aux États-Unis, l'*US Patent and Trademark Office* subordonne l'enregistrement du nom de domaine en tant que marque de commerce à l'usage. Toutefois comme nous l'avons vu, le nom de domaine se distingue de ces signes distinctifs et a un caractère *sui generis*. Pour notre part, il se rapprocherait donc plutôt du droit de la marque fondé sur l'usage, reconnu par les pays de *common Law*. Il reste que celle-ci a un rayonnement local, alors que le nom de domaine a une portée internationale⁴²⁸.

155 - Pour Grégoire Loiseau, le nom de domaine peut se définir comme "*une nouvelle valeur incorporelle fraîchement sortie de la pratique*", d'abord considéré pour l'utilité qu'il présente, d'un point de vue économique, il est depuis peu

terme, devient un bien, au sens juridique du mot, lorsque la société répond, par le droit, aux soucis complémentaires de réservation et de commercialisation de son maître du moment".

⁴²⁶ TGI Paris (Réf.), *Market Call*, MM. F.d.C. et Y.B. c/ *MilleMercis* [27 juillet 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, "droit des marques", [consulté le 20 juillet 2002].

⁴²⁷ TGI Paris (3^{ème} ch.), *SA Peugeot Motocycles / M. Guy C., SA Société Sherlocom*, [9 juillet 2002]. S'il n'a pas été exploité, un nom de domaine enregistré avant le dépôt d'une marque par un tiers ne peut constituer un droit antérieur à cette marque. En application de ce principe, Peugeot Motocycles qui avait déposé la marque Looxor a obtenu la condamnation de l'éditeur du site looxor.com par le TGI de Paris pour contrefaçon. La société Sherlocom avait enregistré le nom de domaine looxor.com, cinq jours avant que Peugeot ne dépose sa marque dans la classe de produits des véhicules. Après le refus du constructeur d'acquiescer le nom de domaine, Sherlocom a ouvert un site intitulé "*looxor.com le livre des morts en ligne*" qui donnait des informations sur les dangers de la pratique des deux roues. Dans leur jugement du 9 juillet 2002, les juges ont estimé que l'enregistrement du nom de domaine par Sherlocom ne constituait pas un droit opposable à Peugeot Motocycles. Comme pour l'enseigne en effet, le tribunal rappelle qu'il faut pouvoir justifier d'un usage public, ce qui n'était pas le cas. Le nom de domaine n'était pas utilisé car il n'avait été réservé que dans le but de le céder. De plus, les juges ont estimé qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public du fait que le nom de domaine en cause et la marque portaient sur des produits et des signes similaires. Enfin, ils ont estimé que le contenu du site looxor.com était dénigrant pour Peugeot. Par conséquent, les juges ont condamné Sherlocom et le directeur de la stratégie à verser 15 000 euros de dommages-intérêts à Peugeot et leur ont ordonné de fermer le site, sous astreinte de 1 500 euros par de retard.

⁴²⁸ Le nom de domaine pourrait être également qualifié de marque mondiale de fait. En ce sens, B. SCHAMING, "Internet ou l'émergence de la marque mondiale de fait", *Les Petites Affiches* (9 mars 2001), n° 49, p. 14-17.

appréhendé par le droit qui organise sa protection et reconnaît sa commercialité⁴²⁹. Il faut en effet rappeler, que le nom de domaine litigieux ne pourra donc être mis en cause sur le fondement du droit des marques, que si l'activité déployée à travers ce nom correspond à la catégorie dans laquelle la marque a été enregistrée. Ainsi, selon la jurisprudence récente, lorsque la marque reproduite dans un nom de domaine, ne peut prétendre au statut de marque notoire et en l'absence de concurrence déloyale ou d'agissements parasitaires, il semble légitime de considérer que le titulaire du nom de domaine reproduisant cette marque puisse continuer à l'utiliser dans le cadre de ses activités⁴³⁰.

On peut donc s'attendre, à ce que face à cette rareté nouvelle et ce nouvel objet de droit que constitue le nom de domaine, la propriété de celui-ci soit reconnue. La rareté nouvelle du nom de domaine nous oblige à faire des choix. Mode de réservation par excellence, le droit de propriété paraît logiquement devoir être sollicité pour assurer au titulaire d'un nom de domaine son exclusivité sur celui-ci⁴³¹.

⁴²⁹ G. LOISEAU, "la nature juridique du nom de domaine, in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", *loc. cit.*, p. 141.

⁴³⁰ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 1 sur le contentieux judiciaire des noms de domaine.

⁴³¹ Voir E. MACKAAY, "Les nouveaux environnements informatiques et leur droit", *loc. cit.*, p. 131. Pour l'auteur, "L'attribution du pouvoir de choisir, en situation de concurrence d'usages possibles et éventuellement, de conflit en résultant, peut être réalisée de diverses façons, certaines étant violentes (violence, conquête, exercice du pouvoir), d'autres consensuelles. Ce pouvoir peut être confié à une seule ou à plusieurs personnes, ou même à une collectivité. L'institution par laquelle ce pouvoir est attribué dans les sociétés occidentales est le droit exclusif, le "property right" au sens large de ce terme en anglais. Le droit comporte pour son titulaire à la fois le pouvoir de décider de l'usage et le fardeau des conséquences qui en résultent. Si la propriété a pu être découverte très tôt dans l'histoire de l'humanité et dans toutes les communautés étudiées par les anthropologues, la persistance de cette institution et sa prééminence dans les sociétés modernes doit sans doute s'expliquer par le

Pour Grégoire Loiseau, l'espace virtuel du réseau de l'Internet constitue donc bien un nouveau terrain de la propriété contribuant à l'émergence de nouvelles propriétés de l'immatériel⁴³². Pourtant, l'idée d'un droit de propriété sur les noms de domaine, même en France, suscite encore de grandes réserves. En attendant que la situation se clarifie, le titulaire d'un nom de domaine, soucieux de sa sécurité juridique, procédera au dépôt de ce nom, en tant que marque de commerce.

fait qu'elle permet le fonctionnement de marchés dans lesquels des millions de personnes coordonnent effectivement leurs actions sans pourtant en savoir plus qu'un minimum sur le comportement des autres. La propriété a en outre un puissant effet stimulateur sur la bonne gestion et sur l'innovation. Elle peut se développer de manière informelle avant d'être expressément reconnue dans le droit".

⁴³² G. LOISEAU, "la nature juridique du nom de domaine, in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", *loc. cit.*, p. 141.

CHAPITRE 2 - DÉPÔT DE NOM DE DOMAINE EN TANT QUE MARQUE DE COMMERCE

156 - Les noms de domaine constituent une traduction littérale des adresses IP⁴³³. Ils ont donc une double caractéristique : désigner la localisation d'un serveur particulier (l'adresse), mais aussi désigner l'organisation qui gère ce serveur (nom). Les marques de commerce, pour leur part, désignent principalement le nom d'une entreprise ou la source des produits et services qu'elles offrent. Exceptionnellement, la marque de commerce peut être transposée dans un nom de domaine⁴³⁴.

157 - Cette double caractéristique des noms de domaine est partagée par d'autres désignations utilisées dans le monde physique, tels que les désignations de fréquence ou les numéros de téléphone. En ce qui concerne les numéros de téléphone, ceux-ci ont connu, depuis quelques années, un changement de nature. A une certaine époque, les numéros de téléphone pouvaient être intimement associés à une localisation géographique particulière. Le développement des services 1-800 et 1-888 permet de délocaliser les appels téléphoniques et même de les associer à une entreprise particulière. Ici encore, le caractère mnémonique des numéros de téléphone peut jouer dans la qualification de celui-ci comme marque de commerce protégée⁴³⁵. Toutefois, ces numéros de téléphone ne devraient pas être descriptifs des services ou produits offerts, à moins que l'on puisse établir le sens dérivé⁴³⁶.

⁴³³ *Supra*, partie 1, titre 1, chapitre 1, sur la régulation technique et la régulation du contenu.

⁴³⁴ Voir sur cette double caractéristique, D. BURK, "Trademarks along the Infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks", p. 14-15 *loc. cit.* L'auteur illustre ces cas avec quelques exemples d'adresses traditionnelles comme *McDonald's Corp.*, dont l'adresse est le One McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60521 et *Coca-Cola Corp.*, dont l'adresse est le One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313.

⁴³⁵ *Ibid*, 2 : L'auteur prend l'exemple d'un bureau d'avocats qui choisirait le numéro de téléphone : 529-9377, qui correspond aux lettres L-A W-Y-E-R S sur le cadran téléphonique.

⁴³⁶ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHELEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 17-20. Voir aussi M. PINSONNEAULT, "Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce ? L'affaire *Pizza Pizza Limited*", (1989-1990) vol. 2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 263. L'auteur mentionne l'arrêt *Pizza Pizza Limited c/ The Registrar of Trade-Marks*, (1989) vol. 24 *C.I.P.R* 152 (C.F., Div. d'appel, A-13-86, 6 juin 1989). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale du Canada a conclu qu'une séquence numérique de sept chiffres (un numéro de téléphone) pouvait être

Considérant que des numéros de téléphone ou des lettres d'appel aient pu constituer des marques de commerce protégées, il était prévisible que des noms de domaine donnent lieu à des enregistrements comme marques de commerce⁴³⁷.

158 - En septembre 1999, aux États-Unis, le *Patent and Trademark Office* (ci-après USPTO), du département du commerce américain, a élaboré un guide pour l'examen d'une demande de dépôt d'un nom de domaine comme marque de commerce⁴³⁸. La France et le Canada n'ont pas adopté de guide ou de directive spécifique au sujet de l'enregistrement d'un nom de domaine. L'accès à cette protection n'est pas automatique, il implique le choix du respect des conditions du dépôt. C'est l'ensemble de la législation des marques et donc des conditions de fond et de forme que le nom devra respecter. Les principes classiques que connaissent les déposants sont pleinement valables. Il existe dans chaque pays, différents bureaux d'inscription chargés d'analyser les demandes de dépôt et de délivrer les marques de commerce conformément à la loi⁴³⁹. L'enregistrement d'une marque de commerce est un processus soumis à un contrôle administratif strict conformément aux dispositions législatives (Section 1). La loi prévoit en outre la publication de la demande de dépôt pour permettre à toute personne intéressée de s'y opposer. Le signe choisi devra être disponible, à défaut de quoi l'enregistrement ne sera pas possible (Section 2).

enregistrée comme marque de commerce, puisqu'elle était utilisée aux fins d'identifier des marchandises fabriquées ou vendues par une personne morale et qu'elle permettait de distinguer ces marchandises de celles d'une autre entreprise. La Cour d'appel a donc renversé la décision de première instance qui avait considéré qu'un numéro de téléphone ne pouvait bénéficier d'une telle protection, en raison de sa nature essentiellement fonctionnelle, celle de permettre un lien de raccordement fourni par une compagnie de téléphone.

⁴³⁷ T.M. CORNEAU, "A Practical Look at Internet Domain Name issues : A Canadian perspective", (août 1996) *Trademark World*, p. 27-30.

⁴³⁸ "Examination Guide N° 2-99, Marks composed, in whole or in part, of domain names", *loc. cit.*

⁴³⁹ En France, l'enregistrement de la marque est effectué auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr). Au Canada, il n'existe qu'un seul bureau d'enregistrement des marques, situé à Hull et administré par l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (O.P.I.C.) (www.opic.gc.ca). Aux États-Unis, les certificats d'enregistrements de marques sont délivrés par le *United States Patent and Trademark Office* (U.S.P.T.O.) (<http://www.uspto.gov>). [sites web consultés le 7 juin 2002].

Section 1 - Déroulement de la procédure d'enregistrement

159 - En France, les modalités pratiques de la procédure d'enregistrement sont précisées par le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992, complété par l'arrêté du 31 janvier 1992 (devenus art. R.712-1 à R.712-26 du CPI). Au Canada, la procédure est régie par l'article 30 de la LMC. La procédure dans les deux pays est similaire. Le dossier de dépôt doit obligatoirement comporter la représentation de la marque de commerce dont l'enregistrement est sollicité et le nom et l'adresse complète du requérant, personne physique ou personne morale. Il faut également inclure la liste complète des marchandises et/ou services susceptibles d'être enregistrés en association avec ladite marque de commerce. Cette description des marchandises et services doit être la plus précise possible et devra pour la France et les États-Unis se conformer à l'Arrangement de Nice⁴⁴⁰.

160 - Selon le guide USPTO, le requérant doit dans un premier temps faire la preuve d'un usage du nom de domaine en tant que marque de commerce. Il est également possible d'enregistrer un nom de domaine sur la base d'une intention d'usage futur (*intent-to-use application*) mais une preuve doit être faite ultérieurement quant à l'usage de la marque, pour conserver ses droits⁴⁴¹. Le guide précise que le nom de domaine doit servir pour identifier les produits ou les services d'une personne et non pas pour simplement indiquer son adresse web. Le nom de domaine doit servir pour identifier, voire se procurer les produits ou les services d'une personne (site web actif) et non pas pour indiquer simplement son adresse électronique (site web passif).

"A mark composed of a domain name is registrable as a trademark or service mark only if it functions as a source identifier. The mark as depicted on the specimens must be presented in a manner that will be perceived by potential purchasers as indicating source and not as

⁴⁴⁰ Au Canada la demande d'enregistrement devra également inclure une déclaration mentionnant que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. (art 12 (i) de la LMC).

*merely an informational indication of the domain name address used to access a web site"*⁴⁴².

161 - La demande est examinée par l'administration qui examine la régularité de la demande au regard des conditions de forme⁴⁴³ et de certaines conditions de fond, relatives aux qualités du signe déposé (§1), et au caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services visés (§2).

§1 - Conditions relatives aux qualités du signe déposé

162 - Le choix d'un signe à titre de marque représente une "tâche primordiale et essentielle" puisque c'est sur ce signe que seront investies en publicité, des sommes considérables et qui véhiculera l'image de l'entreprise. Ce choix s'effectue, si l'on met de côté les considérations d'ordre économique, psychologique ou autre, entre des signes de nature fort diverse, comme le nom de domaine par exemple. Dans la mesure où le nom de domaine est la traduction alphanumérique du numéro d'un ordinateur, le nom de domaine ne peut consister qu'en un assemblage de lettres ou de chiffres composant soit un nom, un patronyme, un pseudonyme ou un nom de fantaisie, voire d'une marque de commerce traditionnelle (A). Mais ce choix doit se révéler juridiquement valable : en effet, le législateur impose un certain nombre de qualités au signe choisi pour qu'il puisse être valablement approprié. Le guide de l'USPTO, par exemple, exclut l'enregistrement comme marque de commerce, de noms de domaine reprenant certains signes. De plus, les noms de domaine doivent être licites, conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs (B).

⁴⁴¹ *Supra*, chapitre I, section I sur la naissance du droit à la marque.

⁴⁴² "Examination Guide N° 2-99, Marks composed, in whole or in part, of domain names", *loc. cit.*

⁴⁴³ Nous ne reviendrons pas sur les conditions de forme et renvoyons à la littérature spécialisée. De manière générale, l'examen porte sur la régularité matérielle du dépôt, c'est-à-dire l'observation de toutes les prescriptions légales ou réglementaires relatives à sa présence. L'irrégularité est notifiée au déposant, qui dispose d'un délai pour la corriger. Toutes sortes d'irrégularités matérielles peuvent être relevées : par exemple, le caractère incomplet ou inexact de l'identification du déposant, le caractère incomplet ou inexact des classes de dépôt par rapport aux produits ou services désignés, le défaut de paiement des redevances. L'existence d'un vice de forme est sanctionnée par le rejet du dépôt. Voir A.BERTRAND, Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine, *op. cit.* p. 194-222.

A- Signes susceptibles de constituer une marque valide.

163 - En principe, la marque peut prendre les formes les plus variées : noms de fantaisie, slogans, termes français ou étrangers, noms patronymiques⁴⁴⁴ ou noms de domaine.

Il faut noter que le guide de l'USPTO exclut l'enregistrement comme marque de commerce, des noms de domaine reprenant un nom patronymique⁴⁴⁵. Enfin si en France, les noms géographiques peuvent être déposés comme marques de commerce à certaines conditions⁴⁴⁶, au Canada, l'article 12(1) b de la LMC s'y oppose⁴⁴⁷. Aux États-Unis, le guide de l'USPTO renvoie au droit commun qui est similaire au droit français et rappelle que :

"When a geographic term is used as a mark for services that are provided on the Internet, sometimes the geographic term describes the subject of the service rather than the geographic origin of the service. Usually this occurs when the mark is composed of a geographic term that describes the subject matter of information services (e.g., NEW

⁴⁴⁴ Voir notamment O. LANGLES, "Le choix de son nom patronymique ou pseudonyme comme marque", (1997) n° 72 *R.D.P.I.*, p. 15 ; L'article L. 713-6 du CPI dispose notamment qu'un homonyme de bonne foi peut employer son nom sous la forme d'une dénomination sociale, nom commercial ou enseigne : une société peut ainsi utiliser le nom d'un homonyme, à condition que celui-ci s'identifie à la société qu'il dirige et que toutes les mesures soient prises pour éviter un risque de confusion. Au Canada, la LMC protège également certains droits de la personnalité en interdisant notamment l'utilisation ou l'enregistrement d'une marque de commerce qui pourrait suggérer faussement un rapport particulier entre cette marque et "un particulier vivant" (art. 9(1) k et 12 (1)). Il y a cependant une exception à cette règle lorsque le requérant peut prouver que ses marchandises ou services sont identifiés par rapport à son nom.

⁴⁴⁵ Voir *Guide USPTO*, § III Surname "If a mark is composed of a surname and a TLD, the examining attorney must refuse registration because the mark is primarily merely a surname under Trademark Act §2(e)(4), 15 U.S.C. §1052(e)(4). A TLD has no trademark significance. If the primary significance of a term is that of a surname, adding a TLD to the surname does not alter the primary significance of the mark as a surname".

⁴⁴⁶ G. BONET, "La marque constituée par un nom géographique en droit français", (1990) II *JCP* éd. E, p. 15391. "Même si le nom géographique est connu comme tel, il est possible que, appliqué à la désignation d'un produit ou d'un service, il n'évoque aucune provenance et devienne ainsi un terme de fantaisie (Mont-Blanc peut désigner des stylos)".

⁴⁴⁷ Au Canada, l'art. 12(1)b de la LMC s'oppose à la protection des noms de lieu géographiques. Cependant, l'adhésion du Canada à l'O.M.C. en 1996 a entraîné l'inclusion des articles 11.1 à 11.2 à la LMC, visant à étendre sa protection aux indications d'origine mais avec des règles particulières. Voir L. CARRIERE, "Développements jurisprudentiels en matière de marques de commerce (1991-1995) : une revue des arrêts des cours d'appel canadiennes", *loc. cit.*, 1 et 32-33. Voir aussi les articles 12 (1) g) et h) de la LMC.

ORLEANS.COM for "providing vacation planning information about New Orleans, Louisiana by means of the global computer network"). In these cases, the examining attorney should refuse registration under Trademark Act §2(e)(1) because the mark is merely descriptive of the services"⁴⁴⁸.

Un nom de domaine reprenant un terme géographique pourra donc être enregistré à titre de marque de commerce sous réserve que le nom soit distinctif et en aucun cas trompeur. Enfin, de manière générale, le signe devra être licite.

B- Le signe doit être licite.

164 - Les articles L. 711-3 du CPI et 9 et suivants de la LMC énumèrent les cas où des marques de commerce ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement en vertu de cette loi. Parmi ces cas, on note l'utilisation de marques composées ou de noms de domaine qui pourraient être confondus avec différents emblèmes officiels⁴⁴⁹. Les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs sont

⁴⁴⁸ Voir *Guide USPTO*, § VI. *Marks Containing Geographical Matter* : "The examining attorney should examine marks containing geographic matter in the same manner that any mark containing geographic matter is examined.

⁴⁴⁹ Voir art 9 (1) d) : "... ne peut être adopté comme marque un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l'approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sous l'autorité royale, vice-royale ou gouvernementale" et l'art. 6^{er} de la Convention d'Union de Paris. A rapprocher de la jurisprudence française en matière de nom de domaine, notamment : CA Paris "Interpole informatique" [17 décembre 1997], II JCP éd. G (1998), p. 10083, Observations I. ROUJOU de BOUBEE : "Dans les faits, la société "Alexandre William Setruck" (AWS) a ouvert un magasin de matériel informatique sous l'enseigne "Interpole Informatique". AWS exploitait également la dénomination "Interpole" sur le réseau Internet. Cette dénomination était incorporée à son nom de domaine et figurait sur son site Web. L'organisation internationale de police criminelle "Interpol" a assigné en justice AWS, afin qu'il lui soit fait interdiction d'exploiter à titre commercial la dénomination "Interpole". La cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé, rejetant la demande d'Interpol et a fait interdiction à AWS d'exploiter la dénomination "Interpole". L'appellation "Interpol", qui identifie l'Organisation Internationale de police criminelle, est protégée en tant que dénomination d'organisation intergouvernementale par la convention de Paris du 20 mars 1883. Eu égard à l'ambiguïté avec laquelle AWS exploitait sa marque et son nom commercial à travers différents supports, la cour d'appel estime que cette utilisation "est de nature, d'une part, à suggérer dans l'esprit du public un lien entre l'organisation intergouvernementale et son sigle Interpol, et, d'autre part, à rendre vraisemblable l'existence pour le public d'un lien entre la société AWS et ladite organisation". Cette décision a été confirmée par TGI Paris, 3^{ème} ch, 1^{ère} section [5 juillet 2000] en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence droit des marques.

interdites par l'article L.711-3 b du CPI et 9(1j) de la LMC. Les jurisprudences française et canadienne ne contiennent peu d'exemples mais les principes généraux du droit ne laissent aucun doute sur la nullité de telles marques. De façon générale, sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs les marques dont la publication ou l'utilisation auraient une connotation violente ou obscène⁴⁵⁰. Le législateur interdisant l'enregistrement de telles marques, pourrait fonder certaines oppositions à l'enregistrement de certains noms de domaine, puisque que plusieurs d'entre eux ont notamment un caractère trompeur ou contraire aux bonnes mœurs⁴⁵¹. Pour s'en convaincre, il suffit de taper n'importe quel mot obscène ou contraire aux bonnes mœurs suivi de l'extension ".com", pour aboutir à des sites pornographiques.

165 - Enfin, les articles L.711-3 du CPI et 12 (1) b), de la LMC précisent également que ne peut être adopté comme marque de commerce un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Pour être valide, le signe devra être distinctif.

§2 - Distinctivité du signe

166 - Dans la mesure où l'objet même d'une marque de commerce est de permettre l'identification d'un produit ou d'un service, ne peuvent constituer une marque valide que les signes "distinctifs". Par "caractère distinctif", il faut entendre "la capacité du signe d'identifier un objet afin de permettre au public de le reconnaître" et d'attribuer son origine à une entreprise déterminée. Le caractère distinctif ne résulte pas du signe pris en lui-même, mais de sa perception par le public. Cette condition est essentielle puisqu'elle touche à l'essence et à la fonction même de la marque. La distinctivité s'apprécie dans le cadre de la spécialité de la marque, c'est à dire pour les produits ou services désignés dans le dépôt et par

⁴⁵⁰ Sur l'application jurisprudentielle de cette notion, A. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, *op. cit.* p. 134 ; J. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, New York, Éditions The Lawyers Cooperative Publishing Co., vol. 2, 1986, 2^{ème} éd., p. 515.

rapport au marché visé (A). Évidemment dans le contexte des inforoutes, où la notion de marché est nécessairement internationale, ce caractère distinctif pourrait devenir plus problématique (B).

A- Notion de distinctivité

167 - Selon les articles L.711-2 du CPI et 12 (1) b et c de la LMC, ne sont pas enregistrables les marques génériques ou simplement descriptives⁴⁵². La marque choisie, ne peut être constituée par un terme dont l'usage apparaît indispensable aux concurrents pour présenter leurs produits ou leurs services au public. L'appropriation privative de tels termes constituerait une entrave trop grave à l'activité de ceux-ci et ce ne serait pas tolérable⁴⁵³. Il faut donc qu'une marque présente un certain caractère original. La distinctivité signifie que le signe choisi doit être parfaitement arbitraire par rapport aux produits ou services auquel il est appliqué⁴⁵⁴. Dans la pratique, il n'est pas toujours facile de distinguer les signes nécessaires et génériques des signes descriptifs, en effet les signes décrivant la qualité essentielle d'un produit ou d'un service sont évidemment nécessaires et usuels. La jurisprudence française est assez libérale, admettant la validité des marques évocatrices n'ayant pas le caractère directement descriptif⁴⁵⁵.

⁴⁵¹ Notons qu'en France et au Canada, les autorités chargées de l'enregistrement des noms de domaine en ".fr" et ".ca" interdisent le dépôt de noms de domaine contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

⁴⁵² L'article L.711-2 alinéa 2 prévoit des hypothèses dans lesquelles un signe est dépourvu de caractère distinctif : "a) Lorsque le signe est exclusivement constitué de la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, l'appréciation devant se faire tant au regard du langage courant que du langage professionnel". "b) Lorsque le signe peut servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service".

⁴⁵³ A. FRANCON, "La prohibition des marques descriptives en droit français", (1973) *R.I.P.I.A.*, p. 270 : L'adoption d'un terme générique, comme le fait observer Françon, "rendrait intenable la position des concurrents obligés d'user de périphrases pour désigner leurs produits ou services.

⁴⁵⁴ Voir notamment au Canada, sur le critère de distinctivité la décision *Philip Morris Inc. c. Tobacco Ltd* [1985] 7 C.P.R. (3d) 254, cité par M. CHROMECEK, "Trade-Marks Law", *loc. cit.*, p. 6-38.

⁴⁵⁵ Ainsi, par exemple, la marque "Zest" pour désigner une boisson a été jugée simplement évocatrice et non descriptive. *CA Paris* [17 oct. 1988], et RTDCom. (1989), p. 233 obs. CHAVANNE et AZEMA. *Cass.com.*, "Baccara" [1^{er} décembre 1998], PIBD (1999), n° 669 vol. III, p. 46 : "baccara" pour une voiture n'est pas distinctif pour un jeu de carte mais arbitraire pour une voiture.

168 - Enfin, lorsqu'une marque est composée d'un terme étranger qui est descriptif dans la langue étrangère, le dépôt en France d'une telle marque est nul, si le terme étranger, au moment du dépôt est ressenti comme descriptif ou déceptif par des Français. Par exemple le terme "mint", dans une marque "Supermint" appliqué à des produits alimentaires qui ne sont pas à la menthe, a été considéré comme susceptible de tromper le public⁴⁵⁶. Par contre le nom de domaine www.mint.com, appartenant aujourd'hui à une société de marketing, pourrait être enregistré comme marque de commerce selon cette jurisprudence. Au Canada, le raisonnement est similaire, pour juger si une marque constitue une description claire, en français ou en anglais, il faut envisager le mot sous l'angle de la première impression qu'il donne, plutôt qu'en fonction de son sens étymologique⁴⁵⁷.

B- Notion de distinctivité dans les environnements électroniques

169 - Dans les pays de *common law*, le caractère distinctif d'une marque de commerce devient plus exigeant lorsqu'on souhaite l'enregistrer. Au Canada, dans la pratique traditionnelle, l'effet distinctif d'une marque d'usage est limité à des lieux géographiques et ne peut l'être qu'à l'égard d'une certaine portion de la population. Évidemment, dans le contexte des inforoutes, ce caractère distinctif pourrait devenir encore plus problématique dans la mesure où la notion de territoire n'existe plus⁴⁵⁸.

⁴⁵⁶ CA (4^{ème} ch.) Paris, "Supermint" [12 décembre 1978], *Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* (1979), p. 207.

⁴⁵⁷ Notons aussi qu'au Québec il existe des exigences linguistiques particulières. La *Charte de La langue française* vise à protéger et à promouvoir la langue française au Québec. Elle pose donc certaines exigences à l'égard de la présentation des produits, de l'offre des services ou de la désignation des entreprises qui font affaires au Québec. En ce sens, elle pourrait avoir un impact sur les noms de domaine utilisés au Québec. En vertu de l'article 58, il est édicté que l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Des exceptions sont toutefois prévues aux alinéas 58 (2) et (3). Voir T. CARRIERE., "The Quebec Charter of the french language and cyberspace : what should companies do ?" (décembre 2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.14, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002]. En France, voir l'article 14 - I du 4 août 1994 sur la défense de la langue française dite loi Toubon, dont le champ d'application pour les marques de commerce est toutefois très limité, voir A.BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, op. cit. p. 133-134.

⁴⁵⁸ Voir M. CHROMECEK, "Trade-Marks Law", loc. cit., 6-D, p. 6-74. L'auteur écrit à cet égard : "A trade mark need not be universally distinctive to all people but must be so to a substantial number of people who are the actual or potential users or purchasers of the wares or services. A trade-mark need not have acquired a secondary meaning throughout Canada, - its distinctiveness may be limited

170 - Toutefois, il faut rappeler que le caractère distinctif doit être évalué en liaison avec les produits ou services offerts. Enfin, comme le rappelle Pierre Trudel⁴⁵⁹, l'enregistrement d'une marque ayant un caractère essentiellement descriptif étant interdit, on pourrait fonder certaines oppositions à l'enregistrement de certains noms de domaine, puisque plusieurs d'entre eux ont la finalité de décrire les services offerts. Le guide de l'USPTO, donne deux exemples de noms de domaine de nature descriptive et générique :

If a proposed mark is composed of a merely descriptive term(s) combined with a TLD, the examining attorney should refuse registration under Trademark Act §2(e)(1), 15 U.S.C. §1052(e)(1), on the ground that the mark is merely descriptive. This applies to trademarks, service marks, collective marks and certification marks. Example : "The mark is SOFT.COM for facial tissues. The examining attorney must refuse registration under §2(e)(1)"⁴⁶⁰.

If a mark is composed of a generic term(s) for applicant's goods or services and a TLD, the examining attorney must refuse registration on the ground that the mark is generic and the TLD has no trademark significance. Example : BANK.COM for banking services is unregistrable on either the Principal or Supplemental Register"⁴⁶¹.

171 - Choisir pour marque un signe remplissant les diverses conditions de validité requises, est devenu aujourd'hui une tâche complexe qui nécessite de la part du déposant ou de ses conseils, une connaissance précise de la pratique des offices des marques et de celle des tribunaux. Il faut toutefois noter que le déroulement de la

to a certain geographical area, but its registration may then be restricted to such area. If its distinctiveness is limited to a small area, the registration will be refused."

⁴⁵⁹ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHELF, S. HEIN, Droit du cyberspace, *op. cit.*, p. 17-16.

⁴⁶⁰ Voir *Guide USPTO*, § IV "Descriptiveness".

⁴⁶¹ Voir *Guide USPTO*, § V "Generic refusals".

procédure est similaire en France au Canada ou aux États-Unis⁴⁶². Si l'examineur accepte la demande du requérant, la marque est admise à publication dans le Journal des marques de commerce au Canada ou au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) en France. En France, la décision de rejet est susceptible de recours devant la Cour d'appel compétente⁴⁶³. Au Canada, la Section de première instance de la Cour fédérale est compétente⁴⁶⁴. Le but de cette publication est de permettre à tout tiers de prendre connaissance de l'éventuel enregistrement de la marque publiée et de lui permettre de déposer une déclaration d'opposition à l'encontre de celui-ci, s'il le juge à propos. Ainsi la marque fait l'objet d'un examen administratif limité aux droits de marque antérieurs ainsi que d'un examen *a posteriori* par les tribunaux.

Section 2 - Disponibilité du signe

172 - Il importe de procéder avant tout dépôt de marque, à des recherches d'antériorité adaptées, permettant de minimiser les risques en décelant l'existence de droits antérieurs. De telles recherches permettent de déterminer si le signe choisi à titre de marque, est disponible ou non et doivent permettre au titulaire d'adopter un signe disponible qui ne vient pas imiter ou contrefaire des droits antérieurs. En effet, ces recherches de similitude, incluant également les marques identiques à celles dont la recherche est effectuée, portent sur l'ensemble des marques valables sur l'ensemble du territoire considéré, marques nationales et internationales désignant la France et le Canada, ainsi que les dépôts de marques communautaires. En raison du nombre considérable de signes qui font l'objet d'un dépôt à titre de marque, il est extrêmement rare que la dénomination ou le signe choisi soit disponible. Ces

⁴⁶² Sur la législation américaine voir J. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.* p. 520.

⁴⁶³ Selon l'article L.411-4 du CPI, le déposant (voire un tiers auquel la décision d'admission ou de rejet ferait grief) peut contester le rejet dans un délai d'un mois (deux mois s'il réside hors de France). Si le rejet est intenté par un tiers, le point de départ n'est pas la notification de la décision au déposant, mais sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

⁴⁶⁴ Cet appel doit être formé dans les deux mois qui suivent la décision. (Article 56 de la LMC).

recherches portent également sur les dénominations sociales et noms commerciaux antérieures⁴⁶⁵.

173 - Aujourd'hui ces recherches devront être étendues aux noms de domaine. Une base de données conçue par la NSI connue sous le nom de *Whois*, permet d'obtenir des informations relatives à un nom de domaine donné⁴⁶⁶. Enfin la base de données *idNames*TM de la NSI⁴⁶⁷ permet de retrouver tous les noms de domaine enregistrés dans toutes les extensions génériques et géographiques. Avant d'enregistrer un nom de domaine comme marque de commerce, l'accès à ces instruments est fortement conseillé. L'examen de cette recherche d'antériorité est en effet une opération délicate, tant dans l'appréciation des risques, que dans la recommandation des stratégies à adopter. Cette opération est importante puisque c'est sur le signe choisi, que l'entreprise, investira et diffusera le nom devenu marque de l'entreprise. Face à l'existence d'un droit antérieur, l'entreprise intéressée par une dénomination doit libérer le signe qu'elle a choisi. Cette libération de la marque peut être réalisée par divers instruments juridiques, notamment par l'examen administratif (§1) et judiciaire de la disponibilité du signe (§2).

§1 - Examen administratif de la disponibilité du signe : la procédure d'opposition.

174 - En France, la procédure d'opposition a été introduite très récemment par la loi du 4 janvier 1991 et elle figure aujourd'hui aux articles L. 712-4 à L. 712-5

⁴⁶⁵ En ce qui concerne les dénominations sociales, les recherches peuvent être conduites avec un minimum de sécurité. En revanche, pour les noms commerciaux, la situation est plus délicate. En France, les noms commerciaux ne font pas systématiquement l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S). Au Canada, la situation est similaire, étant donné que les noms commerciaux peuvent être consignés séparément dans chaque province en vertu des législations provinciales. Il n'y a pas d'archives centrales regroupant tous les noms commerciaux (M. PINSONNEAULT, "Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce ? L'affaire *Pizza Pizza Limited*", *loc. cit.*, p. 262).

⁴⁶⁶ <http://www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁶⁷ http://www.networksolutions.com/en_US/catalog/idnames [consulté le 20 juillet 2002].

du CPI⁴⁶⁸. Elle permet à un tiers, sur le fondement d'un droit de marque dont il est titulaire, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure à la sienne. Cette procédure n'existait pas sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964. En intégrant une d'opposition, le droit français s'est mis au "diapason" avec les législations des principaux pays développés. Cette innovation n'a pas été étendue à un droit autre que celui sur la marque (A). Au Canada, la procédure d'opposition est similaire et prévue par l'article 38 (1) de la LMC (B).

A- Droit français

175 - La procédure d'opposition a pour objet de permettre aux titulaires de droits antérieurs de faire obstacle à l'enregistrement de marques susceptibles de leur porter préjudice. L'opposition peut être formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque, dans les deux mois qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la Propriété Industrielle (B.O.P.I), pour les marques déposées en France. A compter de l'expiration de ce délai, l'administration dispose d'un délai de six mois pour statuer sur l'opposition. A défaut de décision de l'administration dans ce délai de six mois, l'opposition est réputée rejetée. Un tel système paraît satisfaisant pour deux raisons. D'une part, les tiers titulaires d'un droit de marque antérieure ont maintenant, à un coût moindre, la possibilité d'intervenir afin de bloquer l'enregistrement d'une marque plus jeune quand ils considèrent qu'elle porte atteinte à leur droit. D'autre part, les autres étapes de la procédure d'enregistrement de la demande se poursuivent parallèlement à cette procédure d'opposition. La procédure d'opposition est donc rapide et ne ralentit pas la procédure d'enregistrement de la demande. Une telle procédure permet de prendre en considération des droits de marque antérieurs sans pour autant imposer à l'INPI des recherches d'antériorité, qui accroîtraient considérablement sa mission et ne feraient que retarder les procédures d'enregistrement. Selon Alain Leclerc, *"un tel système permet au contraire de ménager les droits des titulaires de marques antérieures en*

⁴⁶⁸ Sur la procédure d'opposition, A.BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, *op. cit.* p. 208-222. A. CHAVANNE, "L'opposition dans la procédure du dépôt de marque", *Mélanges Breton-Derrida*, Paris, Éditions Dalloz, 1991, p. 41.

leur évitant ainsi d'avoir à recourir par la suite à des procédures judiciaires souvent longues et coûteuses"⁴⁶⁹.

B- Droit canadien

176 - Au Canada, la procédure est similaire. Dans les deux mois⁴⁷⁰ à compter de la publication de la demande, toute personne peut produire une déclaration d'opposition⁴⁷¹ au bureau d'enregistrement pour que ce dernier refuse l'enregistrement de la marque. Il incombe toutefois à l'opposant d'établir "*qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce du requérant*"⁴⁷². L'alinéa 2 de l'article 17 de la Loi, apporte une autre limitation à cet article en disposant que si une marque a été enregistrée depuis cinq ans, une contestation par un tiers n'est plus possible, sauf si cette personne établit que celui qui a procédé au dépôt l'a fait alors qu'il était au courant de l'utilisation antérieure de la marque. Si le bureau d'enregistrement rejette l'opposition, la marque de commerce est admise à l'enregistrement. Toutefois il convient de souligner que le simple enregistrement ne suffit pas pour préserver les droits du titulaire dans son enregistrement de la marque de commerce. Ces droits peuvent être perdus par défaut d'usage de la marque⁴⁷³.

177 - Enfin, il faut noter que le rapport final de l'OMPI⁴⁷⁴, recommandait la mise en place d'un mécanisme d'opposition ou d'exclusion, avant l'enregistrement de marques célèbres ou notoires en tant que noms de domaine. Cette proposition a été abandonnée pour des raisons techniques, les délais d'obtention du nom de

⁴⁶⁹ A. LECLERC, "Exploitation et défense de la marque, la procédure d'opposition", (octobre 1999) n° 75 *Droit et Patrimoine*, p. 93. Voir aussi M. BOURDON, D. GATTI, "Pourquoi surveiller vos marques ?", (14/15 février 1992) *Gaz. Pal.*, Doctrine p. 4.

⁴⁷⁰ Le délai d'opposition est de 30 jours pour les Etats-Unis, *Trademark Act* 15 USC §1063(a).

⁴⁷¹ *Article 38 (1) de la LMC*. Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

⁴⁷² *Article 17 (1) LMC*.

⁴⁷³ *Supra*, les articles 714-5 et s du CPI et l'art.44 LMC.

⁴⁷⁴ Rapport final OMPI, *op. cit.*, note 275.

domaine auraient été considérablement allongés, alors même que la spécificité d'Internet est la rapidité.

§2 - Examen judiciaire de la disponibilité du signe

178 - En droit français, pour pouvoir être utilisé en tant que marque, le signe (en l'occurrence, le nom de domaine) doit être disponible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter à des "droits antérieurs" énumérés à l'article L.711-4 du CPI. Les problèmes d'antériorité doivent être mesurés à l'aune du principe de spécialité. En réalité les tribunaux recherchent s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, entre le signe antérieur et celui déposé à titre de nom de domaine, en tant que marque de commerce (A). On retrouve le même raisonnement en droit canadien (B).

A- Droit français

179 - L'article L. 711-4 pose le principe selon lequel : "*ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs*". Ce texte donne ensuite une liste des droits antérieurs rendant le signe indisponible. L'enregistrement d'un nom de domaine est donc susceptible de porter atteinte à un droit antérieur, c'est-à-dire :

- une marque antérieure enregistrée⁴⁷⁵ ou notoirement connue aux sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public⁴⁷⁶ ;
- un nom commercial⁴⁷⁷ ou une enseigne connue sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

⁴⁷⁵ CA Paris, (4^{ème} ch.), *ACO c/ Assurance s Crédit de l'Ouest*, [24 février 1999], PIBD (1999) vol. III, p. 257.

⁴⁷⁶ TGI Versailles (Réf.), *La société coopérative agricole Champagne Céréales c/ G. J.*, [14 avril 1998], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

- une appellation d'origine protégée ;
- des droits d'auteurs⁴⁷⁸ ;
- un droit de la personnalité d'un tiers, notamment son nom patronymique ;
- son pseudonyme ou son image⁴⁷⁹ ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale⁴⁸⁰.

La liste fixée par l'article L.711-4 du CPI n'est pas exhaustive et l'on pourra soutenir que le nom de domaine constitue également un droit antérieur⁴⁸¹ opposable au dépôt d'une marque.

180 - Le risque d'une remise en cause *a posteriori* du droit sur la marque, invite le déposant à s'assurer préalablement de la disponibilité du signe choisi. Cette tâche n'est pas facile. Parmi les nombreux droits antérieurs, figurent de véritables droits de personnalité (noms patronymiques) ou de pseudo-droits de la personnalité (droit d'auteur) qui sont par leur nature juridique, hiérarchiquement supérieurs au droit des marques. Il existe toutefois selon André Bertrand, des millions de droits de la personnalité ou de pseudo-droits de la personnalité qui ne font pas tous l'objet de publicité. On ne peut donc jamais s'assurer que la dénomination qu'on va déposer ne viole pas un droit de ce type. En d'autres termes rappelle André Bertrand, "*un droit de la personnalité ou un semi-droit de la personnalité ne doit constituer un véritable*

⁴⁷⁷ TGI Paris (3^{ème} ch.), *La S.A. Galeries Lafayette c/ L'association Excellence Française, Yoko F. G. et Georges de G.*, [25 mai 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁷⁸ TGI Paris (3^{ème} ch.), *Pagotto c/ Gallopin*, [24 mars 2000], (juin 2000) *Communication et Commerce électronique*, p. 20, note C. CARON (à propos du personnage Caliméro).

⁴⁷⁹ TGI Nanterre (Réf.), *Amélie Mauresmo c/ Internic*, [13 mars 2000], (juin 2000) *Communication et Commerce électronique*, p. 20, note Ch. CARON (à propos du personnage Caliméro).

⁴⁸⁰ TGI Draguignan, (1^{ère} ch. civ.), *La commune de Saint-Tropez c/ Eurovirtuel, Quadra Communication, Nova Développement.*, [21 août 1997], *Les Petites Affiches* (9 mars 1998), n° 29, note Dreyfus-Weil. En ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁸¹ *Supra*, chapitre 1, section 3 le nom de domaine : un nouveau signe distinctif. En ce sens, *CA Paris, Virgin Interactive c/ France Télécom*, [18 octobre 2000], *loc. cit.* TGI Strasbourg, (Réf.), *Ruffie Immobilier c/MF*, [29 mai 2001], *Communication et Commerce électronique*, (juillet-août 2001) p. 26, note Ch. Le STANC. Cette solution avait déjà été acceptée à propos des codes télématiques (*CA Paris* [29 nov. 1994], *Gaz. Pal.*, Jurisprudence (1996) p. 26 note M-E Haas. Plusieurs décisions rendues par les experts de l'OMPI ont jugé qu'un demandeur n'avait aucun intérêt légitime à revendiquer le nom de domaine enregistré par un tiers avant le dépôt de la marque invoquée, pour fonder son action *Phoenix*

droit antérieur que si le déposant ne pouvait pas, légitimement, ignorer son existence". Ainsi, c'est à juste titre que de nombreuses décisions ont rejeté des droits antérieurs fondés sur des pseudonymes au motif que les pseudonymes invoqués n'étaient pas connus et c'est également pour cela que la loi dispose qu'un nom commercial ou qu'une enseigne ne constitue un véritable droit antérieur que "*s'il est connu sur l'ensemble du territoire*"⁴⁸².

B - Droit canadien

181 - Au Canada, selon l'article 12 (i) d de la LMC, une marque qui pourrait créer une confusion avec une autre marque de commerce enregistrée ne peut faire l'objet d'un enregistrement. L'usage de deux marques de commerce porte à confusion, lorsque l'emploi de ces dernières dans une même région, est susceptible de faire croire au public que les marchandises ou les services liés à ces marques proviennent de la même "source"⁴⁸³. De toute évidence, dans le contexte des inforoutes, ces éléments d'appréciation ne devraient tenir compte que des entreprises qui œuvrent sur ces réseaux et y offrent des produits ou services similaires. En d'autres termes, à moins qu'une marque de commerce ait acquis une notoriété internationale et même si elle ne concerne pas un service sur les réseaux, il est peu plausible que l'on retienne la confusion entre des entreprises locales et des sites électroniques. L'Internet rappelle Pierre Trudel, constitue un marché à lui seul, un

Mortgage Corp. v. Tom Toggas (Litige OMPI D2001-0101) ; *Plan Express Inc. v. Plan Express*. (Litige OMPI D2000-0565).

⁴⁸² A. BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, *op. cit.* p. 139-140.

⁴⁸³ *L'article 6(5) de la LMC* souligne de quels éléments le bureau d'enregistrement ou le tribunal doit tenir compte dans l'évaluation de la confusion : "*6.(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le bureau d'enregistrement, selon le cas, tiennent compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus ; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage ; c) le genre de marchandises, services ou entreprises ; d) la nature du commerce ; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent*".

marché transnational qui peut être, dans certaines circonstances, détaché du marché traditionnel⁴⁸⁴.

182 - Il faut noter qu'au Canada, en raison de l'existence de marques d'usage, l'enregistrement du nom de domaine en tant que marque de commerce comporte de nombreux avantages. Selon l'article 19 et 20 de la LMC, l'enregistrement d'une marque de commerce, procure à son propriétaire une reconnaissance officielle de son droit exclusif à l'emploi de celle-ci dans tout le Canada⁴⁸⁵. Par contre le propriétaire d'une marque non enregistrée, ne pourra pas empêcher un tiers d'utiliser sa marque dans une autre région ou province au Canada s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il y possède une clientèle et une réputation. Sur l'Internet où la zone d'achalandage est planétaire, il apparaît difficile de faire respecter la marque non enregistrée qui peut être constituée par un simple nom de domaine⁴⁸⁶. Dans le cas d'une marque déposée, son emploi non autorisé où que ce soit au Canada, constitue une contrefaçon selon l'article 19 de la Loi. Dans le cas d'une marque non enregistrée, son emploi non autorisé fera l'objet d'une action en concurrence déloyale, pour laquelle des recours sont prévus par le droit civil au Québec et la *common law* dans le reste du Canada⁴⁸⁷.

183 - Enfin, en droit canadien, l'enregistrement d'une marque de commerce, est utile pour pouvoir intenter plusieurs recours judiciaires, afin de se prévaloir de la procédure d'opposition prévue à l'article 38 de la LMC et pour faciliter la preuve de la propriété sur une marque de commerce. Si une marque n'est pas enregistrée, le bureau d'enregistrement est censé ignorer son existence, ce qui signifie qu'il acceptera de publier une telle marque litigieuse obligeant le titulaire de la première marque à s'y opposer. Enfin le titulaire d'une marque enregistrée pourra avoir recours à la Cour Fédérale du Canada, qui pour les marques de commerce, a une

⁴⁸⁴ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 17-16.

⁴⁸⁵ Article 20. (1) : " *Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. [...]*".

⁴⁸⁶ *Supra*, chapitre 1, section 1, §2, B) le nom de domaine comme marque de commerce.

⁴⁸⁷ *Infra*, titre 2, chapitre 2 sur le contentieux judiciaire des noms de domaine.

juridiction concurrente avec les cours supérieures des provinces⁴⁸⁸. Cela représente un grand avantage, puisque tout jugement obtenu à la Cour fédérale, contrairement aux jugements des autres cours une portée nationale. L'enregistrement d'une marque confère au-delà des recours prévus dans la LMC, la possibilité de se prévaloir d'autres recours prévus dans d'autres lois fédérales et provinciales. On retrouve ainsi des recours pénaux et d'autres recours statutaires.

⁴⁸⁸ *Articles 53 et 55 de la Loi sur marques de commerce.*

CONCLUSION TITRE 2

184 - A l'heure de la mondialisation, le système d'enregistrement des marques paraît plus adapté. S'il est vrai que ce système a favorisé la création de marques de barrage et de "cybersquatting" sur l'Internet⁴⁸⁹, il permet de réduire les conflits entre deux titulaires légitimes de marques de commerce se disputant le même nom de domaine, des recherches d'antériorité pouvant être effectuées. Enfin, en cas de conflit, divers outils législatifs sont disponibles pour le propriétaire d'une marque de commerce pour la protéger. Toutefois le droit de la marque est strictement national, les opérations effectuées dans un pays (recherches d'antériorités, dépôt, enregistrement) ne sont valables que pour le territoire du pays concerné. Or avec le développement du commerce électronique qui ignore les frontières, il est important de disposer des mêmes garanties pour la marque, dans le pays d'origine et à l'étranger. Au plan international, l'action des autorités publiques s'est donc orientée vers un double objectif : faciliter les dépôts internationaux de marques et mieux assurer la protection de la propriété industrielle sur la planète⁴⁹⁰.

185 - La nature juridique du nom de domaine est incertaine. Il pourrait en être autrement si le nom de domaine accédait au statut de véritable droit de propriété intellectuelle. Toutefois l'OMPI n'est pas favorable à cette solution⁴⁹¹. Nous avons vu les différences existant entre les systèmes d'enregistrement du nom de domaine et de la marque de commerce tant pour le fond que dans la forme. De cette différence ne peut découler une identité de régime juridique. Nous ne pouvons que souscrire à une politique de respect de la propriété intellectuelle dans l'environnement numérique à un degré équivalent à celui obtenu hors de l'Internet. Cette position de

⁴⁸⁹ Notons toutefois qu'en France, les dépôts frauduleux de noms de domaine sont rares. La politique d'attribution des noms de domaine en ".fr" étant une des plus strictes au monde. Enfin au niveau international, les cas de dépôt frauduleux se font de plus en plus rares grâce notamment aux nouvelles politiques élaborées par l'ICANN et l'OMPI.

⁴⁹⁰ *Infra*, partie 2, titre 1, chapitre 2, section 2 sur le réaménagement du domaine juridictionnel étatique.

principe est aussi valable pour les marques⁴⁹² qui doivent jouir de la même protection aussi bien dans le commerce traditionnel que dans le commerce électronique. Afin de préserver le régime de protection équivalent, le droit positif doit articuler la marque et le nom de domaine. Lorsque les conditions de défense de la marque sont réunies (marque antérieure régulièrement enregistrée, reproduction, usage illicite, imitation, risque de confusion, principe de spécialité et de territorialité...), et seulement lorsqu'elles le sont effectivement par application du droit des marques, il est alors naturel de conférer une primauté du droit sur la marque sur le nom de domaine.

186 - Le droit sur la marque bénéficie d'une protection juridique globalement supérieure à celle dont bénéficient les autres signes distinctifs, notamment par l'action en contrefaçon. Cette supériorité est méritée, elle est une légitime contrepartie aux contraintes inhérentes à son acquisition et à son exploitation en vertu du respect d'une procédure, des règles de fond et d'une obligation d'exploitation. Cet équilibre est non seulement justifié mais il a fait ses preuves et pour cette raison, il doit être maintenu. En outre, une fois déposé comme marque, le signe utilisé comme nom de domaine sera le premier à en bénéficier. Il deviendra alors opposable aux autres noms de domaine. Qu'il s'agisse de défendre un nom de domaine ou de s'opposer à un nom de domaine qu'on estime incorrectement attribuer, il s'agira toujours, nous le verrons dans la deuxième partie, relative au contentieux des noms de domaine, soit de s'appuyer sur le régime bien connu qui est celui des marques, soit de recourir au droit commun de la responsabilité.

⁴⁹¹ Rapport final OMPI, *op. cit.*, p. 11 : Pour l'OMPI "l'objectif n'est pas de créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle".

⁴⁹² COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GRAPHIQUES, "Utilisation des marques sur l'Internet : document de réflexion", 3^{ème} session, Genève 8-12 novembre 1999, p. 3 en ligne sur le site de l'OMPI, http://www.wipo.int/fre/document/sct/index_3.htm. [consulté le 20 juillet 2002] "*La protection des marques doit s'étendre à l'Internet, et cette protection ne doit pas être ni plus ni moins étendue qu'en dehors de l'Internet.*"

**Université de Montréal
et
Université de droit, d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille III**

**LA RÉGULATION DE L'INTERNET :
NOMS DE DOMAINE ET DROIT DES MARQUES
Tome II**

**par
Romain Gola**

Thèse de doctorat effectué en cotutelle

**Thèse présentée à la Faculté des études supérieures
de l'Université de Montréal
en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)
et à
la Faculté de droit et de science politique
d'Aix-Marseille III
en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit**

Octobre 2002

©Romain Gola, 2002



PARTIE 2

RÈGLEMENT DES LITIGES RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RÉOLUTION DES CONFLITS

187 - L'ICANN a désormais en charge, l'attribution des adresses IP et la gestion du système des noms de domaine. Sa première action a été de mettre en place la privatisation des extensions génériques ("gTLD"), ouvrant ainsi le marché de l'enregistrement de ces noms, à la concurrence. L'introduction de la concurrence, sur le marché de l'enregistrement des noms de domaine génériques et l'organisation d'une procédure "complémentaire" aux procédures judiciaires, pour le règlement des litiges, ont permis de réduire les dépôts frauduleux de noms de domaine. En revanche, la situation des extensions géographiques ("ccTLD"), dont la gestion est déléguée à des organismes nationaux est plus complexe. Chaque pays ayant la liberté de fixer librement les règles d'enregistrement de ces noms de domaine, ces dernières ne sont pas identiques à ce jour¹. Les bureaux d'enregistrement, qui depuis quelques années subordonnent l'attribution d'un nom de domaine à certaines conditions, ont permis notamment en France, de prévenir et de limiter les litiges. L'OMPI envisage toutefois d'étendre son système de règlement des litiges en ligne, aux extensions géographiques². Ce système devrait éviter bien des contentieux, mais son existence peut susciter quelques problèmes d'articulation avec les modes étatiques traditionnels de résolution des conflits.

¹ *Supra*, partie 1, titre 1, chapitre 2 sur la politique des bureaux d'enregistrement et la prévention des litiges.

² Pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle (Version 1 : 20 juin 2001), *loc. cit.*

188 - Si on peut espérer que le nouveau système marginalise le recours au juge, il est intéressant d'examiner le contentieux des noms de domaine, à travers les jurisprudences américaine et européenne³. Ce contentieux soulève également des problèmes délicats, au niveau de la détermination du Tribunal compétent et de la loi applicable. Il s'agit là de difficultés propres au réseau Internet qui ne sauraient être ignorées. Enfin, au-delà de son aspect contentieux, le droit des noms de domaine, est aujourd'hui l'exemple le plus significatif de l'internationalisation des solutions juridiques inhérentes à l'Internet (Titre I).

189 - Face à la multiplicité des sources de conflits entre les marques et les noms de domaine, on peut espérer que le nouveau système de résolution des litiges issu des propositions de l'OMPI, favorisera un règlement amiable des difficultés, afin d'éviter une bonne part du contentieux judiciaire. Conformément à cet objectif, les principes de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("*Uniform Dispute Resolution Policy*" ou UDRP) ont été adoptés par le conseil d'administration de l'ICANN le 26 août 1999⁴. De nombreuses décisions de rétrocession de noms de domaine ont déjà été prononcées en application de ces règles⁵. Malgré la mise en

³ Sur la jurisprudence voir C. MANARA, "Panorama des conflits portant sur les noms de domaine", (2 août 2000) n° 153 *Les Petites Affiches*, p. 4. Plus généralement : C. BUCKI, "Le conflit entre marques et noms de domaine", (juin 2000) n° 112, *RDPI*, p. 9 ; J. CHOURAQUI, "Le droit des noms de domaines sur l'Internet ou la notion de marque revisitée", (1996), n° 70, *RDPI*, p. 13 ; F. EYSSETTE, "Internet et le droit des marques", (1997), *Gaz. Pal.*, p. 121 ; G. HAAS, "L'Internet et les éléments d'identification d'un site web", (1997), *Gaz. Pal.*, p. 116 ; M-E HAAS "La jurisprudence française sur les conflits entre les noms de domaines et les marques" (1998), 1, *Gaz. Pal.*, p. 494. Aux États-Unis : R. DURIE, "The Internet, trademarks and domain names", (1997) vol. 1 n° 13 *Computer Law and Security Report*, p. 32. En Allemagne : T. MUELLER-STOFEN, "Domain name-related infringement procedures in Germany", (September 1997) vol. 87 *The Trademark Reporter*, p. 590. Au Royaume-Uni : S. TAYLOR et G. FOGGO, "Domain names disputes in the United Kingdom", (March 1998) n° 105 *Trademark World*, p. 26 ; R. MEYER-ROCHOW, "The application of passing off as a remedy against domain name piracy", (novembre 1998) vol. 20 *European Intellectual Property Review*, p. 405. En Italie : L. PEYRON, "Italy-Trademarks : infringement of domain names", (janvier 1998), vol. 20 *European Intellectual Property Review*, p. 4. D'une manière générale, voir S. HIRSCH, "Conflits entre marques et noms de domaine, état de la jurisprudence dans quelques pays d'Europe", *loc. cit.*

⁴ Ces principes directeurs régissant les règlements uniformes des litiges relatifs aux noms de domaine sont complétés par des règles d'application approuvées par l'ICANN, le 24 octobre 1999. *Infra*, titre 2, chapitre 2 sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine. Voir également ces principes en annexe.

⁵ Depuis sa création, en décembre 1999, le centre d'arbitrage de l'OMPI a reçu plus de 5000 plaintes de "cybersquatting". Source OMPI, en ligne sur <http://www.wipo.org/>, rubrique noms de domaine de l'Internet [consulté le 20 juillet 2002].

place de cette procédure, les juridictions traditionnelles ne perdent pas pour autant leurs compétences. En outre, les litiges susceptibles d'être tranchés par cette procédure ne concernent que les enregistrements effectués de mauvaise foi. Il s'agit donc uniquement de régler les cas de "cybersquatting". La mise en place de cette procédure de règlement des litiges portant sur les noms de domaine constitue certainement une avancée significative dans la "corégulation" de l'Internet (Titre 2). Nous limiterons cette étude aux conflits entre noms de domaine et droit des marques et n'envisagerons donc pas les autres atteintes à la marque qui peuvent être effectuées par le truchement de l'Internet⁶ ou encore par le commerce électronique de produits contrefaits⁷.

⁶ L'utilisation de certaines techniques attachées à la promotion ou au référencement d'un site web suscite certaines interrogations juridiques. En effet, il faut relever, qu'à coté des formes communes de contrefaçon par reproduction ou imitation, d'autres pratiques plus spécifiques à l'Internet peuvent donner lieu également à des contrefaçons. Il s'agit, notamment, de l'affichage sur un site de pages d'autres sites ("*framing*") ainsi que de la création et de l'usage de liens hypertextes. Le lien hypertexte est le lien virtuel qui permet à l'internaute de passer d'une page "Html" à un autre, d'un site à un autre etc. et de l'affichage sur un site de pages d'autres sites (le "*framing*"). Sur l'ensemble de la question, voir C. CURTELIN, "L'utilisation des liens hypertextes, des frames ou des méta-tags sur des sites commerciaux", (1999) vol. 3 *Droit de l'Informatique et des Télécoms*, p. 6 ; A. STROWEL, et N. IDE, "La responsabilité des intermédiaires sur Internet : la question des hyperliens", (octobre 2000) *R.I.D.A.*, n° 186, p. 3 ; A. DIMEGLIO, "Le renvoi à la page Web d'un tiers, par un lien hypertexte, est-il ou non constitutif d'un acte de contrefaçon ?", (mai 1999) *Bulletin d'actualités Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 20 ; C. ROJINSKY, "Un clic de trop. Le droit menace-t-il les hyperliens ?", (janvier 2000) *Expertises*, p. 430 ; S. STAUB, "Les incidences juridiques des liens hypertextes", (février 1999) *Expertises*, p. 20 ; D. L. BURK, "Proprietary rights in hypertext linkages", (1998) vol. 2 *Journal of Information Law and Technology*, p. 12. La pratique du *métatag* peut également donner lieu également à des actes de contrefaçon ou des actes de concurrence déloyale. Un *métatag* est une donnée ou un ensemble de données inséré dans le contenu d'une page web au stade de son écriture (programmation Html) permettant le référencement automatique de la page par les moteurs de recherche du réseau Internet. Il présente la particularité d'être invisible pour l'utilisateur. Ainsi, le créateur d'un site, qui voudrait voir sa fréquentation augmenter, n'aurait qu'à insérer des mots-clefs pertinents dans les métatags du code Html. Voir E. LABBE et P.-E. MOYSE, "Les faces cachées de l'information", *loc. cit.*

⁷ A. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs*, *op. cit.*, p. 610.

TITRE 1

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DES NOMS DE DOMAINE

190 - L'OMPI a privilégié l'adoption d'un certain nombre de pratiques dans la gestion du système des noms de domaine qui pourraient réduire le nombre des conflits entre ces noms et les droits de propriété intellectuelle. Bien que la grande majorité des noms de domaine soit enregistrée de bonne foi pour des raisons légitimes, les litiges sont inévitables. Malgré la mise en place de règlements uniformes des litiges relatifs aux extensions génériques, les juridictions traditionnelles ne perdent pas pour autant leurs compétences. Le recours à la procédure "complémentaire" n'interdit pas, même après le prononcé de la décision de l'institution de règlement, la saisine d'une juridiction étatique pour trancher de nouveau le litige. Au regard des décisions rendues aux États-Unis et en Europe, il est intéressant de remarquer une unité dans la jurisprudence relative aux marques et noms de domaine. Si aujourd'hui la nature juridique du nom de domaine n'est pas clairement définie, en revanche le règlement des conflits passe par l'application des règles du droit des marques et plus généralement des recours en concurrence déloyale (Chapitre 1).

191 - Enfin, au-delà de son aspect contentieux, les environnements électroniques mettent en relief de façon particulière les différences structurelles profondes qui peuvent exister entre les différents régimes de propriété intellectuelle. Les rapports qui se nouent dans le cyberspace peuvent concerner des parties résidant dans des pays différents et appartenant à des systèmes juridiques distincts. Afin de démontrer l'impact que le caractère transnational des relations du cyberspace suscite, il suffit d'évoquer le régime juridique des marques de commerce. Cet exemple illustre les différences structurelles entre les deux grands systèmes juridiques occidentaux, au niveau de l'acquisition du droit à la marque, obstacle à l'harmonisation de ces deux systèmes. Dans le cyberspace où la notion de frontière n'existe plus, ces différences peuvent être sources de conflits et constitue un

obstacle à une bonne régulation du réseau. Une marque non enregistrée pourra entrer en conflit avec une marque de commerce étrangère, canadienne ou tout simplement un nom de domaine. Ce contentieux soulève des problèmes délicats au niveau de la détermination de la loi applicable et du tribunal compétent (Chapitre 2).

CHAPITRE 1 - JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES

192 - Les conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce surgissent essentiellement par le manque de coordination entre le système d'enregistrement des marques et celui des noms de domaine. Les marques sont enregistrées par des autorités publiques gouvernementales et les droits qui en découlent ne peuvent s'exercer que sur le territoire spécifique. Au contraire le système des noms de domaine ne connaît pas de limites géographiques et ne dépend pas des gouvernements. Les noms de domaine sont enregistrés selon le Principe du "*premier arrivé, premier servi*", et chaque nom donne à son titulaire un moyen d'être présent dans le monde entier. L'absence de lien entre ces deux systèmes, a permis à des "*cybersquatters*", d'enregistrer des noms de domaine comportant des marques appartenant à des tiers pour les vendre à bon prix aux propriétaires de ces marques.

193 - La politique "*premier arrivé, premier servi*" pratiquée pour les noms de domaine entre ainsi en conflit avec le droit des marques. On peut distinguer principalement deux types de conflits :

- le nom de domaine utilisé peut comprendre une marque ou un nom de commerce d'un tiers, alors que le site web concerne des produits ou services identiques ou proches. Il y a alors risque de contrefaçon.

- le nom de domaine utilisé peut comprendre une marque tierce, alors que le site web concerne des produits ou services différents. Lorsque la marque est notoire, il y a risque de dilution de la marque par dévalorisation (*tarnishment*)⁸. En revanche lorsque la marque n'est pas notoire et que son utilisation en tant que nom de domaine

⁸ A. BASILE, Understanding Internet domain name : "acquiring rights, avoiding "hijacking" by first-comers and trademark owners", (1996), vol. 1 *European intellectual property review* p. 341 ; D.CENDALL, C. FORSSANDER & R. TURIELLO, "An overview of intellectual property issues relating to the Internet", (1999), n° 89 Trademark Reporter p. 485 ; S. STERLING, "New age bandits in cyberspace : domain names held hostage on the Internet", (1997), vol. 17 Loyola Entertainment Law Journal. p. 733 ; J. MEADOWS, "Trademark protection for trademarks used as Internet domain names", (1997) vol. 65 University of Cincinnati Law Review, p. 1323.

ne cause pas de concurrence déloyale à la marque et ne lui porte pas atteinte, l'emploi du nom de domaine peut continuer.

194 - Les États-Unis furent les premiers à sanctionner les "cybersquatters" sur la base de la législation protégeant les marques de commerce. Les tribunaux américains adoptèrent une interprétation large de la notion d'utilisation commerciale de la marque ("*use in commerce requirement*"), sans prendre en considération les exigences traditionnelles d'utilisation du signe en relation avec la vente de biens ou services⁹. En France, dans les décisions rendues entre 1996 et 1999 concernant les noms de domaine, les tribunaux semblent ignorer le principe de spécialité¹⁰. Aujourd'hui, les problèmes d'antériorité doivent être mesurés à l'aune du principe de spécialité. Les tribunaux devront rechercher l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre le signe antérieur et celui déposé à titre de nom de domaine. Sur un plan judiciaire, si les conflits entre marques et noms de domaine donnent souvent lieu à une action en contrefaçon (Section 1), ils peuvent également être sanctionnés par le biais de la concurrence déloyale (Section 2) ou le parasitisme (Section 3).

Section 1 - Qualification des actes de contrefaçon

195 - En droit français, la protection d'une marque de commerce s'acquiert par un dépôt conférant un véritable droit de propriété à son titulaire, qui lui permet de s'opposer à toute exploitation de sa marque sans son consentement et lui octroie un monopole d'utilisation dont l'atteinte constitue une contrefaçon.

⁹ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1 §2 sur l'acquisition du droit à la marque dans les pays de *Common Law*. Pour une analyse critique de cette approche, voir G. VERGANI, "Electronic commerce and trade marks in the United States: domain names, trade marks and the use in commerce requirement on the Internet", (1999) *European Intellectual Property Review*, p. 451-453.

¹⁰ A. BERTRAND, *Le droit des marques et des signes distinctifs*, Paris, Editions CEDAT Coll. "Théorie et pratique", 2000, p. 608 : Pour l'auteur cela s'explique essentiellement parce que les avocats qui ont été à l'origine de ces décisions étaient souvent des spécialistes en informatique et non en propriété intellectuelle. Ils n'ont jamais tenu compte ou invoqué à titre de défense ce principe élémentaire. *TGI de Bordeaux, (Réf.), Sapeso et Atlantel c/ Icare et Reve.*, [22 juillet 1996], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

196 - Le droit canadien consacre plus volontiers une acquisition des droits relatifs à une marque par l'usage qui en est fait au Canada¹¹ (§1). Au Canada, avant de pouvoir enregistrer une marque, il faut en avoir fait usage ou avoir l'intention d'en faire usage (articles 3 et s. de la LMC)¹². L'enregistrement de la marque de commerce sera ensuite possible. Une fois celui-ci effectué, le titulaire de la marque disposera d'un recours en contrefaçon ouvert par la LMC, alors qu'en l'absence d'enregistrement, seul un recours pour concurrence déloyale est possible (§2).

§1 - Appréciation de la contrefaçon en droit français

197 - La procédure en contrefaçon est régie par les articles du CPI figurant sous le chapitre 6, intitulé "Contentieux" (articles L.716-1 et suivants du CPI). Le nom de domaine peut contrefaire une marque. Ce principe semble acquis, alors qu'en réalité il n'en est rien. Il ne suffit pas d'invoquer *in abstracto* l'acte de contrefaçon. L'article L.716-1 du CPI qualifie de contrefaçon toutes les atteintes portées au droit du titulaire de la marque. Toutefois, les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI donnent une liste limitative d'actes d'exploitation réservés au titulaire et dont l'accomplissement non autorisé par un tiers, constitue par conséquent une atteinte au droit sur la marque. Certains de ces actes sont interdits aux tiers, même s'ils n'impliquent pas de risque de confusion avec les produits ou services désignés par la marque du titulaire (A) ; d'autres au contraire, ne sont interdits qu'en présence d'un tel risque de confusion dans l'esprit du public (B).

A- Actes interdits sans exigence de risque de confusion

198 - L'application de la contrefaçon par reproduction (article L. 713-2 du CPI) pour des produits identiques, est intéressante pour le titulaire de la marque, puisqu'elle le dispense d'apporter la preuve du risque de confusion. La loi prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite *pour des produits ou services*

¹¹ *supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1 sur la naissance du droit à la marque.

identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (article L.713-2, a). En employant la marque d'autrui pour désigner des produits ou services appartenant au domaine de spécialité désigné au dépôt, le tiers se livre à une usurpation indiscutable : il empiète véritablement sur la propriété d'autrui. Il est alors inutile de constater un risque de confusion. Lorsque les produits ou services sont identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, la contrefaçon résulte de la reproduction du signe. On peut considérer que l'acte de reproduction peut résulter de la diffusion en ligne du nom de domaine.

199 - La reproduction ne consiste pas uniquement dans la copie à l'identique, elle est le plus souvent quasi-servile, le contrefaisant changeant une lettre ou un détail insignifiant dans une marque nominale. Ce type de contrefaçon apparaît sur l'Internet, où certaines personnes souvent de mauvaise foi déposent des noms de domaine ressemblant à des marques connues comme par exemple "www.Micr0soft.com"¹³. De même, la réservation du nom de domaine "lankome.com" vise bien à tirer profit de la marque Lancôme¹⁴. La faute d'orthographe volontaire et grossière ne saurait suffire pour échapper à la contrefaçon. En matière de nom de domaine, il faut préciser aussi que les préfixes et suffixes ne sont que des codes techniques qui n'altèrent pas la reproduction totale du signe. L'acte de contrefaçon est réalisé dès lors que la marque est matériellement reproduite dans le même secteur commercial que celui pour lequel elle a été déposée¹⁵. Cette référence aux produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement (principe de spécialité), est une difficulté pour la qualification de contrefaçon par reproduction pour des produits ou

¹² *Ibid.*

¹³ V. SEDALLIAN, *Droit de l'Internet*, Paris, Éditions Net Press Coll. "AUI", 1997, p. 39.

¹⁴ TGI Nanterre, (Réf.), *S.N.C Lancôme Parfums et Beauté c/ S.A Grandtotal Finances Ltd.* [16 septembre 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁵ TGI Paris (3^{ème} ch.), *SA Galeries Lafayette c/ Association Excellence Française* [25 mai 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002]. Ainsi il a été jugé que "*Le nom de domaine galerie-lafayettes.com constitue la reproduction quasi servile de la marque dénominateur Galeries Lafayette, l'adjonction du suffixe .com étant inopérante pour donner à l'ensemble une distinctivité propre [..]. Ce nom pour désigner un site Internet intervient [..] dans le domaine des télécommunications, qui sont un des services protégés par l'enregistrement de la marque en litige, les faits de contrefaçon sont (donc) avérés...*".

services identiques, sauf si l'on considère que c'est à l'égard du contenu du site qu'il importe de se référer, ce que semble confirmer la jurisprudence récente.

B- Actes interdits avec exigence d'un risque de confusion

200 - Lorsqu'un risque de confusion peut naître dans l'esprit du public, la loi interdit également, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque reproduite pour des *produits ou services similaires* (art.L.713-3, a), l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des *produits identiques ou similaires* à ceux désignés dans l'enregistrement (art.L.713-3, b).

201 - Ces articles permettent ainsi de protéger la marque en dehors des classes pour lesquelles elle a été déposée et de la protéger contre des imitations. Pollaud-Dullian rappelle "*qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter ici les actes de déloyauté consistant à utiliser la même marque ou une marque imitante pour des produits similaires, en tirant parti du risque de confusion, ce qui relèverait aussi bien de l'action en concurrence déloyale, mais qu' il s'agit avant tout de préserver la fonction distinctive de la marque. L'utilisation de la même marque pour des produits similaires par un tiers, fausse la garantie d'origine attachée à la marque et dénie la fonction distinctive du signe, chaque fois, du moins, qu'existe un risque de confusion pour le public*"¹⁶.

202 - Ainsi, au regard du principe de spécialité, on ne peut invoquer de droits antérieurs sur un nom de domaine que si ce droit antérieur vise des produits identiques, similaires ou complémentaires comme l'a rappelé la 3^{ème} chambre civile du TGI de Paris dans l'affaire Alice¹⁷. Pour les juges et la doctrine, ce principe de

¹⁶F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 653.

¹⁷ TGI Paris, (3^{ème} ch.), *La SNC Alice c/ la SA Alice* [23 mars 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002]. Dans cette affaire la société SNC Alice, titulaire de la marque "ALICE" déposée en classe 35 pour désigner des services de publicité avait assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la SA Alice, société qui d'après ses statuts exerçait ses activités dans le domaine de l'édition de logiciels, sous prétexte que celle-ci avait déposé auprès du NIC France le nom de domaine "alice.fr". A cette

similarité de produits ou services, pouvant faire l'objet d'une antériorité repose en réalité sur le critère de confusion. En effet, il y aura contrefaçon, quand il y aura confusion dans l'esprit du public. La jurisprudence exige pour admettre la contrefaçon des marques sur le réseau, leur enregistrement pour les services de communication auxquels sont ainsi assimilés les sites web et les noms de domaine. Si on suit en toute rigueur le principe de spécialité, il faudrait opter pour un refus de la contrefaçon (1). Notons toutefois que dans des affaires récentes la jurisprudence s'affranchit progressivement de l'importance excessive accordée auparavant par les tribunaux à l'enregistrement des marques en classe 38, pour accepter leur protection sur le réseau et se réfère de plus en plus au contenu des sites web (2).

1- Affaire "Celio" : une application rigoureuse du principe de spécialité

203 - En l'absence de notoriété de la marque, la jurisprudence applique le principe de spécialité. Autrement dit, la marque n'est protégée qu'en fonction des produits et services désignés dans son acte d'enregistrement. Le jugement rendu par le TGI de Paris le 19 octobre 1999¹⁸, constitue à cet égard, un exemple pertinent.

La société Marc Laurent a pour nom commercial Célio. Elle a déposé cette marque pour des articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, en classes 18 et 25, sans spécifier la classe 38 relative aux services de communication. Un tiers réserva le nom de domaine www.celio.com et a proposé une restitution. Le juge des référés condamna la réservation sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme, mais le juge du fond infirma partiellement l'ordonnance au motif que *"ces faits ne sauraient constituer un acte de contrefaçon de marque, dès lors que les produits désignés par la marque Célio précitée ne concernent pas les services et produits de la communication, mais uniquement des produits et classes 18 et 25 de la*

occasion, il a été jugé à juste titre que : *"Les activités d'édition de logiciels, qui sont présentées sur le site Internet de la SA Alice, ne sont ni identiques ni similaires aux services désignés par la marque "ALICE" de la SNC Alice qui sont relatifs à la publicité. Que dans ces conditions et faute par la SNC de justifier de la notoriété de sa marque, les faits de contrefaçon de marque ne sont pas établis"*. Voir aussi, TGI Paris, (4^{ème} ch.), *"Mutuelles du Mans Assurances c/ société Multimedia Academy"* [23 septembre 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

classification internationale auxquels ne peut être assimilé un serveur informatique. De plus la société Marc Laurent ne prouve pas que sa marque est connue d'un large public et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre, indépendant de la désignation de l'objet qui la porte, même si effectivement elle jouit d'une certaine renommée dans le secteur des articles d'habillement pour les hommes. Les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du CPI sont en conséquence inapplicables".

204 - En l'absence d'un dépôt en classe 38, la protection de la marque dépourvue de notoriété se trouve limitée. Le juge appliquant dans toute sa rigueur le principe de spécialité, constate que la protection privative ne s'étend pas au-delà du secteur de l'habillement masculin, les services de communication étant nettement étrangers à ceux du vêtement. Le TGI de Paris refusant la contrefaçon faute d'un dépôt en classe 38 a toutefois interdit l'utilisation du nom sur le terrain de l'abus de droit.

C'est au visa de l'article 1382 du Code civil que le juge condamne la fraude au dépôt au motif "*qu'il apparaît qu'en déposant le nom de domaine celio. com, Monsieur J. avait l'intention de vendre à la société Marc Laurent, seule susceptible d'en avoir une utilisation [...]. En agissant de la sorte, Monsieur J. a commis une faute intentionnelle au préjudice de la demanderesse en usurpant le nom commercial de cette dernière et en abusant du droit de libre réservation des noms de domaine sur l'Internet [. ..] en déposant comme nom de domaine à l'Internic la dénomination celio.com, Monsieur J. a commis une usurpation de nom commercial de la société Marc Laurent et un abus de droit en application de l'article 1382 du Code civil.*" Il est vrai que le défendeur n'exploitait pas de sites et avait déposé d'autres noms notoires.

¹⁸ TGI Paris (3ème ch.), SA Laurent c/ Monsieur Eric J. [19 octobre 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

2- Affaire "Ze bank" et application partielle du principe de spécialité

205 - Un jugement rendu par le TGI de Nanterre le 2 avril 2001 dans l'affaire "Ze bank"¹⁹ précise la jurisprudence *Alice*²⁰. Néanmoins, ici, les actions ne sont pas basées sur une dénomination sociale, mais sur des marques enregistrées pour des services de communication et de télécommunication. Les faits sont relativement simples. La société *Zebank*, qui a pour objet social les opérations de placement en valeurs mobilières, dépose le 19 octobre 1999 une marque "Ze Bank" pour désigner des produits de la classe 9 et des services relevant des classes 35, 36, 38 et 42. Cette société dépose également la marque "Ze" le 23 novembre 1999, pour des produits et des services de ces mêmes classes, et assigne en contrefaçon de ses marques la société canadienne *123 Multimédia Canada* et sa filiale française, qui avaient réservé les noms de domaine www.zebanque.com et www.zebourse.com le 23 décembre 1999.

En première instance, les juges du TGI de Nanterre dans leur décision du 2 avril 2001, ayant constaté l'absence de reproduction à l'identique desdites marques, ont considéré que la société *Zebank* ne pouvait reprocher au défendeur qu'une imitation illicite au sens de l'article 713-3 du CPI, de sorte que la contrefaçon de marque ne pouvait être retenue que s'il était prouvé l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque "ZEBANK" et les noms de domaine, au regard du contenu des sites exploités sous ces derniers. Or, le Tribunal relève que les deux sites du défendeur sont consacrés à la présentation d'œuvres artistiques. Le Tribunal en déduit que le risque de confusion avec la marque "Ze bank" déposée pour des services bancaires en ligne est inexistant. Sur la concurrence déloyale, le Tribunal déboute également la société *Zebank*, après avoir relevé que les parties ne sont pas en situation de concurrence (activité bancaire pour le demandeur,

¹⁹ TGI Nanterre (2^{ème} ch.), S.A. Société ZeBank c/ Société 123 Multimédia Canada LTD et SA 123 Multimédia [2 avril 2001], dans le même sens, TGI de Nanterre (2^{ème} ch.), SARL Transatia, SA Léonardo et Association Léonardo c/ Association Léonardo [28 mai 2001], en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

²⁰ TGI Paris, (3^{ème} ch.) [23 mars 1999], *loc. cit.*

activité multimédia pour les défendeur), et que le contenu des deux sites litigieux ne fait aucune allusion, directe ou indirecte, à la société Zebank²¹.

206 - Le jugement en première instance, apporte des éclaircissements intéressants quant à la manière d'apprécier une éventuelle contrefaçon par un nom de domaine postérieur. Afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, le juge applique le principe de spécialité en examinant tour à tour les produits et les services associés à chacun des signes en présence : les termes exploités sur le web par les défendeurs, et ceux invoqués à titre de marque par les demandeurs. Le tribunal rappelle qu'il convient d'appliquer ce principe par l'examen du contenu du site exploité sous le nom de domaine, de façon à déterminer les produits et/ou services désignés par ce signe. C'est donc au travers du contenu du site qu'il convient d'apprécier le principe de spécialité²². En revanche, il est surprenant que le tribunal n'accorde pas d'importance à l'enregistrement des marques en classe 38 (communication) et considère l'Internet comme un simple support. Dans l'affaire "Ze bank", le tribunal respecte de manière approximative le principe de spécialité et relativise l'importance excessive donnée à ce numéro de classe. Il faut rappeler en effet que la classification de Nice n'a aucune portée juridique : il s'agit uniquement d'un outil administratif²³.

²¹ *Infra*, figure 9.

²² Dans le même sens voir *TGI de Paris, (3^{ème} ch.)* [8 janvier 1999] : La 3^{ème} Chambre civile de ce tribunal a condamné le titulaire du nom de domaine "www.grosfillex.com" pour usurpation de dénomination sociale, mais a débouté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Grosfillex, au motif qu'il n'était pas démontré que la défenderesse "ait présenté sur le site "www.grosfillex.com" les produits qu'elle commercialise, ni a fortiori des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque dont est titulaire la demanderesse". On pouvait donc en déduire *a contrario*, que si le site accessible par "www.grosfillex.com" avait présenté des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque Grosfillex est protégée, la défenderesse aurait été condamnée pour contrefaçon. Egalement, *TGI Paris (3^{ème} ch.)*, Fédération nationale de l'immobilier, SA L'adresse des conseils immobiliers / Société Ladresse, [12 novembre 2002]. En ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

²³ F. GLAIZE, "Application du principe de spécialité aux marques sur Internet", (21 juillet 2001), en ligne sur <http://www.juriscom.net/>, rubrique professionnels. [consulté le 20 juillet 2002].

207 - En pratique, lors de l'examen du grief de contrefaçon d'une marque par un nom de domaine donnant accès à un site, le tribunal devra examiner d'une part *le libellé de la marque* telle qu'enregistrée et d'autre part, la nature des *produits et des services proposés sur le site* auquel le nom de domaine donne accès ou auquel le signe est associé dans le contenu des pages web. Ainsi, les magistrats refusent de conférer à une marque enregistrée pour des services de communication, une protection absolue contre tout usage du signe sur Internet, ce qui apparaît raisonnable. Il faut également rappeler que peu d'entreprises ont modifié leur dépôt pour prendre en compte l'Internet. Selon Eric Barbry, "*l'évolution des techniques est telle que l'enregistrement à l'I.N.P.I. si prompt soit-il, sera toujours opéré avec un temps de retard sur l'évolution technique et qu'en conséquence, procéder à l'application stricte du principe de spécialité dans le cadre de l'Internet, serait de nature à rendre quasiment inopposables tous les dépôts de marques français confrontés aux nouvelles techniques de la communication et en particulier leur utilisation sur Internet*"²⁴.

La référence aux services de la classe 38, récurrente dans la jurisprudence relative aux litiges entre marques et noms de domaine, doit être remise en question. Il semble que les juges français s'inspirent de la jurisprudence américaine²⁵.

L'appréciation de la similitude relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Les actes mentionnés par l'article L 713-3 ne sont interdits aux tiers que s'ils entraînent un risque de confusion dans l'esprit du public. La notion de

²⁴ E. BARBRY, "Le droit des marques à l'épreuve d'Internet", *loc. cit.*

²⁵ Y. DIETRICH, A. MESNAIS, "Déroulement logique pour l'affaire Alice", (juillet 1999) en ligne sur <http://www.juriscom.net/>, rubrique professionnels [consulté le 20 juillet 2002] : "*Ce genre de conflit pourrait d'ailleurs amener les juges à se prononcer de manière accrue sur la validité des dépôts dits défensifs en classe 38. En effet, beaucoup de sociétés désignent, lors de leurs dépôts de marques, cette classe de services qui correspond à des prestations relatives aux télécommunications. L'objectif est de pouvoir l'opposer à toute personne en utilisant cette marque sur Internet. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la déchéance d'une marque pourra être prononcée, à la demande de tout intéressé, s'il s'avère qu'elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années. Il conviendra dès lors de rapporter la preuve d'un usage à titre de marque et non pas d'un simple usage de celle-ci sur Internet, pour pouvoir l'opposer utilement à un tiers, sans encourir la déchéance de sa marque. En effet, il ne faut pas confondre la commercialisation de services de télécommunications et l'utilisation de tels services, même sous cette marque. Cette position quelque peu extrême est celle adoptée par l'U.S.P.T.O. (Office américain des marques) qui refuse de considérer comme un usage en classe 38 le simple fait d'ouvrir un site web sous la marque. Ainsi, pour qu'il y ait usage, il faut commercialiser de tels services comme le font les fournisseurs d'accès ou hébergement par exemple*".

public est appréciée par rapport à un consommateur d'attention moyenne et non professionnel²⁶. Si on suit à la lettre ces textes, la protection de la marque est alors limitée à la vente de produits contrefaisant sur l'Internet et non au *cybersquatting* sans aucune exploitation du nom. Le problème se pose avec force lorsque la réservation du nom de domaine ne s'accompagne pas d'une exploitation. L'une des questions posée aux tribunaux est alors de savoir si la seule réservation du nom de domaine, à défaut de toute exploitation, suffit à caractériser la contrefaçon. Si on peut répondre par l'affirmative, ne serait-ce qu'en raison du caractère répréhensible du "*cybersquatting*", le respect du principe de spécialité s'y oppose²⁷. Il faut toutefois signaler qu'à l'égard des marques notoires la situation est différente²⁸. En référé, un magistrat a ainsi considéré que lorsque le nom de domaine n'est pas exploité, il renvoie à un message d'erreur et avilit par conséquent la notoriété de la marque²⁹. Notons également, que la Cour d'Appel de Versailles sur appel de la société Zebank, a confirmé le jugement, en ce qu'il a débouté la société Zebank de son action en contrefaçon. En revanche, elle a infirmé la décision de première instance en engageant la responsabilité civile de la société multimédia Canada sur le fondement du parasitisme et du dénigrement³⁰.

208 - Le titulaire de droits de marque, rappelle Frédéric Glaize, n'est pas pour autant désarmé sur le plan juridique. Le mécanisme classique de la responsabilité civile et la théorie de l'abus de droit peuvent être en revanche plus adaptés³¹. C'est cet esprit, plutôt qu'un fondement directement lié à la notion de contrefaçon, qui se dégage des règles de résolution de conflit édictées par l'ICANN³². On peut en effet

²⁶ CA Paris [29 juin 1987], *Ann. propre ind.* (1988), p. 27.

²⁷ G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques, *op. cit.*, p. 124.

²⁸ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1, §1, B), 1) droits acquis par la notoriété.

²⁹ TGI de Nanterre Sony France c/ Serge A, [4 novembre 1999], *loc. cit.*

³⁰ *Infra*, section 3, §1 sur le renouveau du parasitisme en droit français.

³¹ F. GLAIZE, "Application du principe de spécialité aux marques sur Internet", (21 juillet 2001) *Juricom.net*, en ligne sur <http://www.juricom.net/pro/2/ndm20010721.htm>.

³² En effet, conformément aux dispositions de l'article 4 a) de ces règles, le requérant doit établir que les trois éléments suivants sont réunis : 1) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque invoquée ; 2) le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur ce nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; 3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. *Infra*, titre 2, chapitre 2, sur les modes complémentaires de résolution des litiges proposés par l'ICANN et leur implication sur le contentieux des noms de domaine.

retrouver dans les règles d'application de l'ICANN les éléments de la responsabilité civile : la faute réside dans la réservation du nom de domaine et son utilisation de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine est constituée par l'établissement de faits (article 4 b) préjudiciables au requérant : ces faits caractérisent le dommage. Enfin, le lien de causalité réside dans l'identité ou la confusion entre les signes en présence. L'abus "*du droit de libre réservation des noms de domaine sur l'Internet*" a déjà eu l'occasion de pallier l'absence de contrefaçon³³. Qu'elle relève de l'insouciance ou de la mauvaise foi, voire de l'intention de nuire, la faute et son caractère intentionnel pourront se déduire de la connaissance par le titulaire, du nom de domaine et de l'existence de droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers sur ce nom. C'est d'ailleurs par le biais de la procédure de résolution des conflits de l'ICANN, que la société *Zebank* a agi contre une personne qui avait réservé un certain nombre de noms de domaine proches des marques de la banque en ligne et avait tenté d'en monnayer le transfert³⁴.

209 - Il semble que depuis l'affaire "*Zebank*", les juges ne tiennent plus compte du dépôt de la marque en classe 38, mais de l'identité ou de la similarité des produits et services désignés, tant au niveau de l'acte d'enregistrement de la marque, que du contenu du site. Si les produits et services sont identiques ou similaires, la personne ayant enregistré le nom de domaine postérieurement à l'enregistrement de la marque, encourt une condamnation sur le fondement de la contrefaçon. En sens inverse, si les produits ou services sont distincts, la jurisprudence exclut la contrefaçon sauf dans l'hypothèse d'une marque notoire³⁵. Mais il n'en reste pas moins que le juge peut condamner sur le fondement du droit commun, le titulaire

³³ *TGI Paris, Affaire Célio*, [19 octobre 1999] *préc.* ; voir également *T.com. de Paris (Réf.), AV Internet Solution Limited c/ Raphaël P. et SARL Adar Web* [28 janvier 2000] (affaire *Altavista.fr*), en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

³⁴ *Zebank c/ Romain F.*, (litige OMPI D2000-1703) en ligne sur <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1703.html> [consulté le 20 juillet 2002].

³⁵ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1, §1, B), 1) sur les droits acquis par la notoriété.

d'un nom de domaine simplement enregistré, s'il est prouvé qu'il a, par son action, empêché le titulaire de la marque d'effectuer un tel enregistrement³⁶.

§2 - Qualification de la contrefaçon en droit canadien

210 - En droit canadien, l'article 20 de la LMC, en combinaison avec l'article 4 de cette loi, peut servir de fondement à une action en contrefaçon d'une marque déposée, visant à faire radier un nom de domaine causant de la confusion avec cette marque, au sens de l'article 6 de cette même loi. En principe, pour que la contrefaçon soit recevable, il faut que la marque contrefaisante soit *utilisée* au sens de l'article 4, tel qu'exigé dans la cause *Clairol*³⁷ (A). En droit canadien, comme pour de nombreux pays de *common law*, l'étendue des droits du propriétaire d'une marque, s'arrête exactement aux contours de la définition d'emploi : si le nom de domaine, cause du conflit, n'est pas employé en tant que marque de commerce ou de services, l'exploitation du nom de domaine échappera au contrôle du titulaire des droits sur la marque³⁸. Il faudra également mettre en évidence les risques de confusion prévus à l'article 6 de la LMC. Ainsi, pour pouvoir forcer l'abandon d'un nom de domaine incluant la marque d'autrui, la preuve du risque de confusion entre ce nom et la marque concernée devra être apportée (B).

A- Contrefaçon d'une marque enregistrée par un nom de domaine

211 - En cas de conflit entre une marque enregistrée et un nom de domaine, la règle de droit applicable semble à première vue assez claire : l'utilisation au Canada du nom de domaine peut violer le droit exclusif du titulaire du droit sur la marque, si l'emploi de ladite marque par le tiers non autorisé crée la confusion. L'article 20 de

³⁶ TGI Paris, Affaire Célio, [19 octobre 1999] *préc.*

³⁷ *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd.*, [1968], 38 Fox Pat. Cas. p. 176 (C. d'É.). Pour qu'il y ait cet emploi comme "marque de commerce", il faut obligatoirement que les conditions suivantes soient réunies : 1) La marque doit apparaître sur le produit (ou sur son étiquette ou emballage) ou être autrement montrée en association avec ce produit ou le service ; 2) au moment où il y a transfert de possession de ce produit, ou lorsque le service est rendu ; 3) dans le cours normal du commerce (il faut donc qu'il y ait une transaction commerciale) au Canada.

la LMC énonce en effet qu'il y a contravention au droit du titulaire du droit sur la marque déposée, lorsque la tierce personne non autorisée "*vend, distribue, ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion*". La combinaison de cet article avec l'article 4 de la LMC fait que la contrefaçon est retenue de manière assez restrictive. En ce sens, l'article 4 n'est pas seulement une condition d'existence du droit de propriété intellectuelle, mais également une condition nécessaire pour que la contrefaçon soit retenue³⁹. Le texte de l'article 4, n'avait pas prévu l'arrivée de la technologie de réseau et l'emploi possible d'une marque comme nom de domaine. Sans une interprétation souple de l'article 20, le titulaire d'une marque canadienne régulièrement enregistrée, aurait peu de chance de faire valoir son droit. L'obstacle ne paraît cependant pas infranchissable⁴⁰. La jurisprudence canadienne, semble adopter la position américaine où la notion d'usage est appliquée très largement⁴¹.

B- Appréciation du critère de confusion (likelihood of confusion)

212 - En vertu de l'article 12 (1)d) de la Loi sur les marques de commerce, une marque qui pourrait créer une confusion avec une autre marque de commerce enregistrée ne peut faire l'objet d'un enregistrement. L'usage de deux marques de commerce porte à confusion, lorsque leur emploi dans une même région, est susceptible de faire croire au public que les marchandises ou les services liés à ces marques proviennent de la même origine. Le juge Ritchie, a établi les critères relatifs à la confusion dans l'affaire *Rowntree Co. Ltd. C.Paulin Chambers Co.Ltd.* :

³⁸ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1 §2, B) sur le nom de domaine en tant que marque de commerce.

³⁹ Le droit français ne connaît pas cette situation, puisque l'article L.713-2 et 3 du CPI est d'application très extensive. Pour Paul MATHELY : "*Certes, faut-il que le signe, ainsi reproduit ou imité, soit destiné à une utilisation pour désigner des objets identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de la marque. Mais il suffit que cette désignation soit simplement possible ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit réalisée*", P. MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, *op. cit.*, p. 324.

⁴⁰ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1 §2, B) sur le nom de domaine en tant que marque de commerce.

⁴¹ Sur une analyse de la jurisprudence américaine voir notamment, G. VERGANI, "Electronic commerce and trade marks in the United States : domain names, trade marks and the use in commerce requirement on the Internet", *loc. cit.*, p. 451-453.

"Selon moi, il suffit que les mots utilisés dans la marque déposée et dans celle qui ne l'est pas suggèrent que les marchandises auxquelles elles sont associées sont produites et commercialisées par la même personne"⁴².

Une telle démonstration dépend des faits touchant au caractère distinctif inhérent aux marques ou noms. Elle dépend de la notoriété, de la période d'usage, de la similitude des entreprises et des produits et/ou services qu'elles offrent, de la similitude des marques ou des noms employés et du territoire sur lequel elles opèrent et sont connues⁴³. La probabilité de confusion sera établie par rapport à une "personne d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale"⁴⁴.

213 - En droit américain une définition similaire est donnée par la jurisprudence *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*⁴⁵. L'application du critère de confusion dans les conflits relatifs aux noms de domaine a donné lieu à une abondante jurisprudence aux États-Unis, en effet, la jurisprudence américaine apporte des éclaircissements intéressants quant à la manière d'apprécier une éventuelle contrefaçon par un nom de domaine postérieur. Afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, le juge applique le principe de spécialité en examinant tour à tour les produits et les services associés à chacun des signes en présence. Ainsi, dans l'affaire *Interstellar Starship Services, Ltd. v. Epix Inc.*, la société Epix Inc. était propriétaire de la marque de commerce fédérale EPIX enregistrée pour des "circuits imprimés et des logiciels", elle agissait donc en

⁴² *Rowntree Co. Ltd. C.Paulin Chambers Co.Ltd.* [1967] 54 C.P.R p. 43.

⁴³ Art. 6 (5) de la LMC.*loc. cit.*

⁴⁴ *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* [1975] 25 C.P.R., p. 1-5 (juge Cattanach).

⁴⁵ *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.* [1961] 287 F.2d p. 492, 495 (2d Cir.), où la Cour explique que le risque de confusion doit être évalué selon huit facteurs : 1) *the strength of plaintiff's mark*, 2) *the degree of similarity between the two marks*, 3) *the competitive proximity of the products or services*, 4) *the likelihood that the plaintiff will bridge the gap between the two markets*, 5) *the existence of actual confusion*, 6) *the defendant's good faith in adopting the mark*, 7) *the quality of the defendant's product*, and 8) *the sophistication of the purchasers*. Pour la position du droit américain sur cette question, voir J. Mc CARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, *op. cit.* p. 42, § 23-1.

contrefaçon, contre la société *Interstellar Starship Services* qui utilisait le nom de domaine *www.epix.com* pour publier les activités d'un groupe théâtral "*The Rocky Horror Picture Show*". La Cour rappelle, qu'il convient d'appliquer le principe de spécialité, par l'examen du contenu du site exploité sous le nom de domaine, de façon à déterminer les produits et/ou services désignés par ce signe et déboute le demandeur de son action en contrefaçon :

"The use of "epix.com" as an Internet address by Interstellar Starship could confuse actual or potential customers of Epix, Inc. initially. If Interstellar Starship provided the same goods or services as Epix, Inc., Epix, Inc. would be entitled to prevail under applicable trademark law. However, in this case, Interstellar Starship makes a compelling argument that an actual or potential customer of Epix, Inc. could not be seriously confused by the "epix.com" Internet site of Interstellar Starship used to publicize the "Rocky Horror Picture Show"⁴⁶.

Cette décision se rapproche de la jurisprudence française "*Ze Bank*". Il faut toutefois souligner que la jurisprudence américaine n'est pas toujours harmonieuse et a tendance parfois à négliger le critère de confusion. Ainsi, dans l'affaire *Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio*⁴⁷, mettant en cause un militant anti-avortement, détenteur du nom de domaine et du site web *plannedparenthood.com* faisant la promotion d'un livre anti-avortement, la société *planned Parenthood*, titulaire de la marque du même nom pour des services de santé, agit donc en contrefaçon. La Cour admet le risque de confusion tout en se détachant des critères traditionnels résultant de la jurisprudence *polaroid*, en concluant que le risque de confusion, résulte de la proximité des entreprises sur le "*World Wide Web*" et que par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de spécialité, pour déterminer le risque de confusion :

⁴⁶ *Interstellar Starship Services, Ltd. v. Epix, Inc.*, [1997] 983 F. Supp. p. 1331 (D. Or.).

"The web sites of plaintiff and defendant are both located on the World Wide Web. Therefore, defendant's web site at www.plannedparenthood.com is close in proximity to plaintiff's own web site, www.pppfa.org. Both sites compete for the same audience namely, Internet users who are searching for a web site that uses plaintiff's mark as its address. The degree of competitive proximity, therefore, increases the likelihood of confusion among Internet users."

Cette jurisprudence négligeant le principe de spécialité, est critiquée par la doctrine américaine et pourrait influencer la jurisprudence ultérieure. Ainsi dans l'affaire *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*⁴⁸, si la Cour ne remet pas en cause la jurisprudence *polaroid*, elle reste influencée par la jurisprudence *Planned Parenthood*, en considérant que la simple présence d'une entreprise sur l'Internet, constitue un instrument de publicité et de marketing susceptible d'accroître les risques de confusion. Sally M. Abel dénonce les dérives de cette jurisprudence excessive et rappelle à juste titre que pour une entreprise, le fait de constituer un site web, constitue nécessairement un outil de publicité et de marketing et ne doit pas constituer à lui seul un critère pour déterminer le risque de confusion⁴⁹.

⁴⁷ *Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio*, [1997] 42 USPQ 2d p. 1430 (S.D.N.Y.).

⁴⁸ *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, [1999] 174 F.3d p. 1036 (9th Cir.), Dans le même sens, *Goto.com, Inc. v. The Walt Disney Co.*, [2000] 202 F.3d p. 1199 (9th Cir.), où la Cour admet la confusion en se basant sur la simple coexistence de marques sur le réseau "We now reiterate that the Web, as a marketing channel, is particularly susceptible to a likelihood of confusion since, as it did in this case, it allows for competing marks to be encountered at the same time, on the same screen.". "Our ever-growing dependence on the Web may force us eventually to evolve into increasingly sophisticated users of the medium, but, for now, we can safely conclude that the use of remarkably similar trademarks on different web sites creates a likelihood of confusion among Web users...".

⁴⁹ S. MABEL, *evolution or revolution ? Trademark Law on the Internet*, 18 juin 2001, en ligne sur http://www.fenwick.com/pub/ip_pubs/ip_pubs.htm [consulté le 20 juillet 2002], "In issuing the injunction, the court chose not to truncate the likelihood of confusion test, as the Planned Parenthood court and others had, but instead added a new element : "In addition to the relatedness of products, West Coast and Brookfield both utilize the Web as a marketing and advertising facility, a factor that courts have consistently recognized as exacerbating the likelihood of confusion" (*id.* at 1057), relying on *Planned Parenthood*, *Jews for Jesus* and a handful of other cases. One might ask what company

214 - Au Canada, si le demandeur agissant en contrefaçon de marque ne peut démontrer que le nom de domaine crée de la confusion et sert à une activité commerciale connexe à celle pour laquelle la marque est enregistrée, il lui sera difficile de faire valoir son droit sur la marque. Ceci est également vrai si l'utilisation du nom de domaine ne supporte aucun transfert de biens ou prestations de services au Canada, c'est-à-dire lorsque le site web est passif⁵⁰.

Dans une récente affaire, *Pro-C c/ Computer City*, rendue le 11 septembre 2001⁵¹, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé la décision de première instance et a débouté de son action en contrefaçon, le plaignant (Pro-C Ltd.), propriétaire de la marque WINGEN enregistrée au Canada et aux États-Unis et du site web associé à cette marque, www.wingen.com. La société Pro-C utilise cette marque en association avec des logiciels informatiques et des services de consultation dans le domaine informatique. Sa demande fut rejetée car il n'avait pas été démontré que la partie opposée, (le fabricant américain d'ordinateurs personnels *Computer City, Inc.*) avait par l'intermédiaire de son site web (www.computercity.com), importé ou vendu des biens, en l'occurrence des ordinateurs au Canada portant la marque WINGEN. Si le site du défendeur avait été *actif* et que des achats de produits avaient pu être prouvés, la conclusion aurait été sans doute différente. L'enregistrement de la marque WINGEN en relation avec un logiciel d'application, ne permettait pas à son propriétaire d'interdire l'emploi ou l'enregistrement d'une marque identique par une autre personne pour de l'équipement informatique. Selon le principe de spécialité et de territorialité, le droit des marques autorise en effet, que plusieurs marques identiques puissent coexister lorsqu'elles sont enregistrées ou employées pour des biens et des services distincts ou sur un territoire différent.

with a website does not use the web as marketing and advertising facility ? That is, in fact, the nature of the web, at least on the commercial side. Does such presence, alone, necessarily "exacerbate" the likelihood of confusion ?"

⁵⁰ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1 §2, B) sur le nom de domaine en tant que marque de commerce.

⁵¹ *Pro-C Ltd. v. Computer City Inc.*, [11 septembre 2001] ONCA C34719. en ligne sur <http://www.canlii.org/on/cas/onca/2001/2001onca414.html> [consulté le 20 juillet 2002]. Sur cette affaire voir K. SARTARIO, " Pro-C Limited v. Computer City. Inc. Another Gowlings Success Story" (décembre 2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.11, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

215 - Enfin, pour conclure, il faut noter qu'au Canada, la LMC est une loi qui régit essentiellement les rapports commerciaux entre des parties privées. Elle ne prévoit pas de pénalité relative à l'usage déloyal d'une marque de commerce. Toutefois, des sanctions criminelles sont attachées à la Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique dans le Code Criminel⁵². La LMC, est en outre complétée par la Loi sur la concurrence⁵³ qui rend illicite l'usage de certaines marques de commerce et prévoit des pénalités à cet égard.

216 - En France, selon l'article L.716-1, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, que cette atteinte ait été portée de bonne ou mauvaise foi. La contrefaçon constatée, le demandeur peut solliciter du juge, alternativement ou cumulativement, des mesures concernant l'avenir, qui visent à rétablir le monopole⁵⁴, et des mesures concernant le passé, qui visent à réparer le préjudice subi. Le préjudice n'est pas une condition d'exercice de l'action en contrefaçon, mais s'il existe, l'indemnisation a pour but de réparer le préjudice que le titulaire a subi du fait de la contrefaçon. Il faut noter également que la juridiction qui prononce la condamnation d'un contrefacteur peut dans tous les cas, ordonner l'affichage et la publication de sa décision sur le site web contrefaisant⁵⁵. Il existe également des sanctions pénales, l'article L. 716-9 du CPI prévoit désormais une peine de deux ans

⁵² Voir notamment les articles 406, 407, 408 b) du *C.cr.* et B. H. SOTIRIADIS et J. LABRECHE, "Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur : un survol", (1995) vol. 7 Cahiers de la propriété intellectuelle, p. 341.

⁵³ L.R.C. 1985, c. C-35.

⁵⁴ Le juge pourra par exemple statuer en la forme des référés en France ou en injonction interlocutoire au Canada pour interdire à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon. Bien entendu, les dommages et intérêts ne sont jamais accordés en référé, du moins dans le cadre du référé-marque. Dans les autres cas, une provision peut être accordée. Or, nombre d'actions ont lieu sur le fondement de procédures de référés. Ce n'est donc, généralement, que lorsque l'on souhaite obtenir des dommages et intérêts qu'une action au fond est engagée. (*infra*, titre 2, chapitre 2, §3 sur l'opportunité de recourir à la procédure en ligne).

⁵⁵ *Infra*, TGI Draguignan (1^{ère} ch. civ.), "Saint-Tropez" [21 août 1997]. Sur ces mesures voir P.-Y. GAUTIER, "Suite de la promenade à travers un site immatériel : des condamnations en nature sur l'Internet", (1997) *D.*, chronique, p. 176.

d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les fautes qu'il énumère⁵⁶. Sur le réseau Internet le calcul du préjudice peut être délicat. Pierre Trudel propose de recourir à des compteurs informatiques enregistrant le nombre d'accès ou de requêtes sur un site particulier⁵⁷. Divers éléments peuvent être pris en considération dans leur évaluation :

- la durée de l'exploitation du site accessible à l'adresse illicite,
- le fait que le demandeur à l'action détienne ou non un ou plusieurs noms de domaine,
- l'importance de l'exploitation du nom de domaine litigieux,
- la notoriété de la marque ou dénomination sociale reproduite, le risque d'avilissement de cette dernière, etc.

217 - Notons également qu'aux États-Unis, l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* de 1999⁵⁸ prévoit également des sanctions civiles et pénales. Les sanctions prévues incluent des injonctions, des annulations ou des transferts de noms de domaine au bénéfice des titulaires de marques. Des dommages et intérêts peuvent aussi être octroyés, équivalents aux profits réalisés par le contrefacteur ou bien au manque à gagner résultant de la contrefaçon. De plus, le tribunal a la faculté d'accorder des dommages et intérêts forfaitaires (*statutory damages*) d'un montant compris entre 1000 et 100 000 dollars par nom de domaine et par individu. Ce système de réparation financière est intéressant, lorsqu'il est difficile, de prouver ou d'évaluer avec précision les dommages subis⁵⁹. En outre, il est prévu que les

⁵⁶ Ces peines sont doublées en cas de récidive. La loi de 1994 a institué une peine complémentaire, consistant dans la fermeture (totale ou partielle) de l'établissement ayant servi à commettre les actes de contrefaçon. De plus, le tribunal peut ordonner la confiscation des produits portant la marque contrefaite, ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit (CPI, art. L. 716-14). L'affichage du jugement et sa publication aux frais du contrefacteur peuvent être ordonnés comme en matière civile (CPI, art. L. 716-13). Les personnes morales peuvent être pénalement responsables dans les conditions de l'article 121-2 du Code Pénal.

⁵⁷ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 17-33. Voir aussi *infra*, l'action en concurrence déloyale en droit québécois.

⁵⁸ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

⁵⁹ A. CRUQUENAIRE, "L'identification sur Internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité", (février 2001), n° 6000 *Journal des tribunaux*, p. 152 "Cette arme a un pouvoir dissuasif redoutable qui pourrait mener à des abus de la part des titulaires de droits de propriété intellectuelle. La possibilité de solliciter des dommages et intérêts sans proportion avec le dommage

tribunaux, doivent exonérer le contrefacteur de dommages et intérêts forfaitaires, dans la mesure où ce dernier avait des motifs valables pour penser que l'utilisation du nom de domaine était légale. Le droit à une marque de commerce, n'est pas seulement protégé par les dispositions spécifiques prévues par le législateur, les principes généraux de la responsabilité civile peuvent également s'appliquer. C'est ici qu'intervient l'action en concurrence déloyale.

Section 2 - Rôle complémentaire de l'action en concurrence déloyale

218 - La Convention de Paris de 1883, prévoit dans son article 10 bis, al.2, que "constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale". La Convention fait entrer la protection contre la concurrence déloyale dans le domaine de la propriété industrielle et impose aux États membres, d'assurer une protection effective par des recours légaux appropriés⁶⁰. Dans l'esprit des rédacteurs de la Convention de Paris, la protection contre la concurrence déloyale n'était cependant pas destinée à se substituer à celle des droits de propriété industrielle proprement dits. Or, pour des raisons à la fois économiques et procédurales, l'action en concurrence déloyale est devenue, dans de nombreux pays, non seulement un complément, mais aussi, dans une certaine mesure, un substitut à l'action en contrefaçon. En France, l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. On retrouve les mêmes règles dans la province du Québec⁶¹ où le droit repose sur les principes de droit civil et non de la *common law*. Le demandeur devra ainsi prouver l'existence d'un préjudice personnel, direct et causé par une faute du défendeur (§1). Aux États-Unis et dans les autres provinces du Canada, l'action en concurrence déloyale revêt la forme particulière de l'action en *passing-off* de *common law* (§2).

effectivement subi, conjuguée à la dérogation à l'exigence d'utilisation commerciale de la marque, semble une mesure excessive par rapport à l'objectif de la loi".

⁶⁰ OMPI, *Protection contre la concurrence déloyale : analyse de la situation mondiale actuelle*, Genève, Publication OMPI, 1994, n° 725.

⁶¹ Voir l'article 1457 du C.c.Q.

§1 - Action en concurrence déloyale en droit civil : l'exemple de la France et du Québec

219 - L'action en concurrence déloyale, conserve de nos jours, une utilité non négligeable dans le droit des nouvelles technologies de l'information. L'étendue de son champ d'application est particulièrement adaptée à certains problèmes juridiques soulevés par l'Internet. Elle confirme que le droit commun a sa place sur le réseau. Les entreprises sont libres de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle. Il s'agit d'une conséquence directe du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, consacré en France, par les lois des 2-17 mars 1791. Le fait, pour un commerçant, d'attirer vers lui un client et de le détourner ainsi d'un concurrent n'est pas interdit. Cependant, les tribunaux ont été conduits à prendre en considération certains moyens utilisés par les concurrents dans cette lutte pour la clientèle. Ainsi est née en jurisprudence la théorie de la concurrence déloyale, qui sans remettre en cause le principe de la libre concurrence, permet d'en limiter les excès⁶². La théorie de la concurrence déloyale correspond à une construction essentiellement doctrinale et jurisprudentielle.

220 - Le Québec se trouve à la croisée de deux systèmes juridiques : le droit civil et le droit d'inspiration anglo-saxonne. En effet, dans la province du Québec, les rapports entre les personnes privées sont régis par le droit civil d'inspiration française, tandis que le droit public et le droit criminel sont régis par la *common law*. Les conflits relatifs à une marque de commerce entrent dans la catégorie des rapports

⁶²L. CARBONNEAU, "La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle", in Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 273-276. Louis Carbonneau constate à cet égard : "Après un certain flottement doctrinal, les auteurs s'entendent aujourd'hui pour dire que tous les actes de concurrence déloyale incluant les délits de confusion et de substitution doivent être régis par le régime général de responsabilité civile édicté par (...) l'article 1457 du Code civil du Québec. L'inclusion des actes de concurrence déloyale dans le régime de la responsabilité civile a engendré, aux termes de plusieurs controverses, une classification de ces actes qui s'est développée d'abord dans la jurisprudence française et a par la suite été reprise telle quelle par les auteurs québécois. Cette classification s'établit comme suit : a) les actes de confusion, b) les actes de dénigrement, c) les actes de désorganisation, d) les actes parasitaires (...)."

privés et sont donc régis par le droit civil⁶³. Dans la province du Québec, le propriétaire lésé d'une marque de commerce peut se prévaloir du recours en responsabilité civile en vertu de l'article 1457 du *Code civil du Québec* (C.c.Q.) pour obtenir réparation suite à des actes de concurrence déloyale. Les fondements à une action en responsabilité civile reposent sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, c'est-à-dire sur le rapport existant entre le préjudice et la faute. Pour Pierre Bourbonnais écrit : "*le Québec jouit de l'extrême privilège d'avoir hérité d'un droit de responsabilité civile dont la souplesse et les capacités d'adaptation ont été peu explorées en matière de concurrence déloyale*"⁶⁴. Appliqués dans le contexte des inforoutes et plus précisément à la problématique des noms de domaine, le recours à la responsabilité de droit commun est fréquemment évoqué dans la jurisprudence (A). De plus, l'acte de concurrence déloyale caractérisé par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour conquérir la clientèle peut entraîner d'importants préjudices (B).

A- Appréciation de la faute

221 - La grande majorité des actes de concurrence déloyale sanctionnés par les tribunaux relève de la transgression d'un devoir général de conduite. La faute consiste alors en une entrave aux usages honnêtes et loyaux pratiqués entre concurrents. Le caractère intentionnel de la faute n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité du concurrent⁶⁵. Toutefois en matière de noms de domaine, on pourrait s'interroger principalement sur la question de savoir si la pratique de concurrence déloyale invoquée, est le fruit d'un acte intentionnel de la part de l'auteur de la faute ou s'il s'agit d'un acte fortuit. En l'absence de toute réglementation, le juge procède

⁶³ L. CARBONNEAU, *Id.*, p. 273 : "*On remarquera d'entrée de jeu que la notion civiliste de concurrence déloyale, comme composante d'un régime global de responsabilité civile, est beaucoup plus large que le concept de passing off développé par la common law, lequel s'attaque à une série de situations relativement bien définies*".

⁶⁴ P. BOURBONNAIS, *L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, op. cit., p. 147.

⁶⁵ Voir notamment pour le Québec, C. CAMIRAND, "Concurrence déloyale, les règles d'application de la responsabilité civile en matière d'imitation de marque de commerce", (avril 1989) vol. 4 *R.J.E.U.L.* p. 3-6, qui note que le critère de mauvaise foi, même s'il "*n'est pas complètement disparu et (qu')on le retrouve encore dans certains jugements, (...) n'est plus le critère essentiel*".

de façon abstraite à l'appréciation du comportement en cause, par référence à la conduite loyale et avisée que doit avoir le bon concurrent.

222 - Paul Roubier répertorie les erreurs de conduite dans la concurrence en quatre catégories⁶⁶ : confusion, dénigrement, désorganisation interne de l'entreprise rivale et désorganisation du marché⁶⁷. Plus tard, Yves Saint-Gal enrichira cette classification en y ajoutant le concept de concurrence parasitaire⁶⁸, qui constitue une extension de la théorie de la concurrence déloyale, puisqu'elle sanctionne les agissements de certains commerçants à l'égard de personnes avec lesquelles ils ne sont pas toujours en situation de concurrence. Au Québec, Henri Simon⁶⁹ reprend la qualification d'Yves Saint Gal :

223 - La confusion, est la notion qui se rapproche le plus de l'action en *passing off*. Selon Charles Camirand, il y a eu une évolution dans la façon d'évaluer la faute, fondée sur le principe plus objectif de la négligence à vérifier l'existence de droits déjà acquis sur une marque de commerce⁷⁰. Il appartient donc au nouveau venu sur un marché donné, d'éviter de créer une confusion avec les marchandises ou services existants. Selon Pierre Trudel, "*celui qui entreprend la mise en place d'un service d'informations sur le réseau doit vérifier s'il n'existe pas de désignations susceptibles de porter à confusion*"⁷¹. En revanche, il apparaît illusoire qu'un fournisseur de services ou d'informations, entreprenne des démarches auprès de tous les répertoires nationaux de protection des marques de commerce et des désignations commerciales, pour s'assurer que le nom choisi ne correspond pas à l'une de ces désignations protégées, lorsque ces entreprises ne sont pas présentes sur le réseau. La responsabilité du fournisseur ne sera engagée qu'en cas de violation manifeste du

⁶⁶ P. ROUBIER, *Droit de la propriété industrielle*, *op. cit.*, p. 306,

⁶⁷ Le développement des incriminations spéciales en matière de concurrence semble avoir particulièrement réduit la portée pratique de cette dernière catégorie.

⁶⁸ Y. SAINT-GAL, "Concurrence déloyale et agissements parasitaires", (1956) *R.I.P.I.A.*, p. 19 et sv.

⁶⁹ H. SIMON, *Le nom commercial*, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1984, p. 78.

⁷⁰ C. CAMIRAND, "Concurrence déloyale, les règles d'application de la responsabilité civile en matière d'imitation de marque de commerce", *loc. cit.*, p. 3-6. En France dans le même sens, voir Jérôme PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Paris, Éditions Litec, 1997, p. 17 et sv.

⁷¹ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 17-30.

droit des tiers⁷². Le critère d'évaluation de la faute en fonction de la probabilité de confusion pouvant exister dans l'esprit du public, s'apprécie donc dans l'abstrait, c'est-à-dire "*à partir du comportement de la moyenne des acheteurs placés devant les produits en question*"⁷³. Compte tenu des activités qui se déroulent sur les inforoutes, le critère de l'"*acheteur moyen*" doit céder le pas à l'"*usager moyen*"⁷⁴. Jusqu'à présent, les usagers de l'Internet étaient traditionnellement des gens instruits, aujourd'hui, presque tous les foyers peuvent se relier aux réseaux et ainsi établir des relations commerciales. En ce sens, les tribunaux pourraient tenir compte du niveau d'expérience des usagers dans l'évaluation de la probabilité de confusion. La confusion peut découler des similitudes dans la rédaction ou même dans la phonétique des marques ou désignations commerciales, ainsi que des noms de domaine. Lorsque la confusion semble émerger de la phonétique des marques de commerce ou des noms de domaine, les tribunaux se fient à la ressemblance générale des appellations et vérifient si les différences sont distinctives⁷⁵.

Enfin, la probabilité de confusion sera encore plus importante si les services ou produits offerts visent une même clientèle ou sont relativement similaires. En France, par exemple le TGI de Marseille a sanctionné les agissements d'un ancien salarié qui pensait pouvoir utiliser comme nom de domaine la marque et dénomination sociale Lumi-pharma de son ancien employeur :

"[...] le procédé qui consiste à acquérir le nom de domaine, même sans ouvrir encore de site, en se servant comme code d'accès de la propre dénomination sociale d'une société dans laquelle l'utilisateur a lui-même exercé une activité, constitue manifestement un acte de

⁷² *Infra*, section 3, §1 sur le parasitisme en droit français, voir notamment l'affaire TGI Nanterre (2^{ème} ch.), "3Suisses" [10 janvier 2000], Communication, commerce Électronique (juin 2000) n° 63, p. 23.

⁷³ P. BOURBONNAIS, L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois, *op. cit.*, p. 47-48

⁷⁴ D. L. BURK, "Trademarks Along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cybermarks", *loc. cit.* p. 7.

⁷⁵ C. CAMIRAND, "Concurrence déloyale, les règles d'application de la responsabilité civile en matière d'imitation de marque de commerce", *loc. cit.*, p. 6-7, qui écrit : "*Ainsi, la différence qui existe entre les raisons sociales "Miss Tevere Pizzeria" et "Place Tevere Pizzeria" n'est pas distinctive compte tenu de la ressemblance phonétique générale de chacune", Place Tevere v. Redo et*

*concurrence déloyale en ce que l'intéressé se donne les moyens de s'insérer dans une activité commerciale existante et d'en profiter à ses dépens"*⁷⁶.

224 - Le dénigrement concerne principalement les activités de communication qui visent à critiquer, déprécier ou discréditer une entreprise concurrente ou des services, en niant ces principales qualités⁷⁷. Si le dénigrement peut avoir une finalité sociale, par exemple de mettre en garde les usagers contre les manœuvres déloyales ou malhonnêtes d'une entreprise, il peut également viser à détourner ces derniers vers une entreprise concurrente. L'intention de l'auteur du dénigrement doit être appréciée afin d'assurer le respect de la liberté d'expression. En effet, la critique peut être constructive et contribuer à élever les standards d'éthique dans le commerce. Elle cesse d'être légitime si elle ne poursuit qu'une intention de nuire⁷⁸.

225 - Les actes de désorganisation de l'entreprise d'un concurrent, peuvent prendre plusieurs formes, dont l'obtention illicite d'informations. La création d'un lien hypertexte ou la pratique du "*Framing*" pourrait aussi constituer, dans certaines circonstances, un acte de concurrence déloyale lorsque celui-ci crée de la confusion ou dénigre l'entreprise ainsi liée⁷⁹.

protonotaire, [1979] Cour supérieure, (RÉS) C.S. 351. Cette jurisprudence pourrait être étendue aux noms de domaine.

⁷⁶ TGI Marseille, *Sté Lumiservice c/ Thierry* [18 décembre 1998], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

⁷⁷ P. BOURBONNAIS, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, *op. cit.*, p. 67 : L'auteur le définit comme étant l'acte qui "*sans produire de confusion, jette le discrédit sur un établissement rival*".

⁷⁸ À rapprocher de l'affaire américaine opposant *Kaplan v. Princeton Review*, citée in D. L. BURK, "Trademarks Along the Infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks", *loc. cit.*, p. 8. Cette affaire concerne l'enregistrement du nom de domaine "kaplan.com" par *Princeton Review*, deux sociétés spécialisées dans la préparation aux tests d'aptitude généralement exigés pour l'admission à l'université. Or, le site "kaplan.com" présentait des informations dénigrant la qualité des services offerts par Kaplan et vantant ceux offerts par *Princeton Review*. Dès qu'elle fut informée de l'existence de ce site, Kaplan a intenté une poursuite qui s'est finalement résolue en arbitrage.

⁷⁹ *Convectaire NMT Inc. v. Ouellet Canada Inc.*, Cour supérieure du Québec (ch. civile), district de Montréal, [1999]. Ces deux sociétés canadiennes se livrent concurrence dans le domaine du chauffage électrique. Ayant constaté que Ouellet utilisait 44 fois le nom de sa société dans ses codes hypertextes, Convectaire prétend que le défendeur exerce une concurrence déloyale et agit de manière à

226 - Enfin, Henri Simon définit l'acte ou la concurrence parasitaire comme "celle qui consiste à tirer profit de la notoriété d'un autre en prenant avantage de la renommée d'un nom commercial appartenant à un tiers. Le parasitisme n'imité pas tout à fait le nom commercial d'un autre". Le parasitisme s'inspire "des réalisations d'un tiers, sans qu'il puisse toujours à première vue, s'agir d'une violation nettement manifestée des droits de ce dernier"⁸⁰. En France, la théorie de l'agissement parasitaire se distingue de la concurrence déloyale, qui a l'avantage de sanctionner des comportements, alors que leur auteur n'est pas un concurrent de la victime⁸¹.

B- Évaluation du préjudice

227 - L'acte de concurrence déloyale se caractérise par une rupture de l'égalité dans les moyens mis en œuvre par les concurrents pour conquérir la clientèle. Cette rupture de l'équilibre dans la compétition, crée nécessairement chez les concurrents, des désordres non quantifiables, constitutifs d'une forme de préjudice. M. Mermillod remarque dans sa thèse consacrée à la concurrence déloyale en France et aux États-Unis que dans de nombreux cas, la jurisprudence tend à induire le préjudice de la faute : "[...] les tribunaux n'hésitent généralement pas, à ne plus requérir une preuve de l'existence du préjudice, mais à se contenter de la preuve de l'existence du procédé déloyal"⁸². Cette spécificité de l'action en concurrence déloyale quant à la preuve d'un préjudice, a été remise en lumière par un arrêt rendu en France le 22 octobre 1985 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa formation plénière⁸³. Ainsi, par exemple, un acte est dit fautif

s'approprier sa clientèle. Il s'agit bien d'un acte de désorganisation d'une entreprise. Sur les notions de "framing" et de lien hypertextes, *supra* introduction du titre 1 et la bibliographie s'y référant. Voir notamment l'excellente analyse d'E. LABBE et P.-E. MOYSE, "Les faces cachées de l'information", *loc. cit.*

⁸⁰ H. SIMON, *Le nom commercial*, *op. cit.*, p. 78-79.

⁸¹ *Infra*, section 3, sur le parasitisme.

⁸² L. MERMILLOD, *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis*, Paris, Éditions L.G.D.J., 1954, p. 72.

⁸³ Cass. (Com.), 22 octobre 1985, *Bull. civ. IV*, n°245, *RDPI*, n°2, p. 137, obs. J. JONQUERES. La jurisprudence considère souvent que le préjudice découle nécessairement de l'existence des actes de déloyauté, qu'il y a là au moins un trouble commercial et un préjudice moral, ce qui facilite l'action de la victime.

lorsqu'il a pour effet de créer un risque de confusion avec les produits ou services de l'entreprise d'un concurrent, le danger de confusion constitue alors en soi une forme de préjudice par le trouble commercial qu'il cause, même si le demandeur n'apporte pas la preuve d'une captation effective de ses clients⁸⁴.

228 - Le préjudice que peut subir une entreprise victime de concurrence déloyale, concerne principalement la perte de clientèle ou d'achalandage, suite aux actes fautifs commis par un tiers. En France, un jugement du TGI de Draguignan du 21 août 1997⁸⁵ s'est prononcé à ce sujet, dans un litige en matière de conflit entre marques et nom de domaine. La Commune de Saint-Tropez est titulaire de la marque "Saint-Tropez", déposée en France, elle fait appel aux services de la société Nova Développement, pour l'animation et la gestion d'un site Internet dont le nom de domaine est www.nova.fr/saint-tropez. Cette société recourt à la société Eurovirtuel pour l'assistance technique, mais la commune de Saint-Tropez s'aperçoit, peu de temps après, que la société Eurovirtuel exploite un site dont l'adresse Internet est www.saint-tropez.com. La Commune de Saint-Tropez n'ayant pas pris soin de déposer la marque Saint-Tropez aux États-Unis, contrairement à la société Eurovirtuel. Le site web litigieux est hébergé aux États-Unis. La Commune de Saint-Tropez agit en contrefaçon, en France, auprès du TGI de Draguignan, contre la Société Eurovirtuel. L'action en concurrence déloyale n'était pas défendue par la commune de Saint-Tropez, titulaire de la marque, mais par la société prestataire de service Nova Développement à l'encontre de la société Eurovirtuel. Nova Développement invoque un détournement de clientèle, évalué à 528 000 francs, "*somme déterminée par le calcul des prestations impliquées par la parution des différentes pages pour chaque client sur le site Internet*".

⁸⁴ J. PASSA, Contrefaçon et concurrence déloyale, *op. cit.*, p. 21 et sv. Plus généralement, Jean-Louis Baudoin rappelle qu'au Québec : "*Si une compensation pécuniaire demeure le principal remède en matière de responsabilité civile, dans le domaine de la concurrence déloyale, résultant de l'utilisation non autorisée ou de l'imitation d'une marque de commerce susceptible de créer de la confusion, l'injonction visant à faire cesser cette utilisation constitue souvent le principal objectif poursuivi par le propriétaire de cette marque*", J.-L. BAUDOIN, *La responsabilité civile*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 4^{ème} éd. 1994, n° 195, p. 133.

Cette décision est particulièrement importante au regard du développement du commerce électronique sur l'Internet, le Tribunal ayant fait droit à l'intégralité de la demande de la Société Nova Développement, reconnaissant qu'elle avait subi un dommage, du fait de l'utilisation en tant que nom de domaine, d'un nom ou d'une marque, par une personne non titulaire des droits. Il s'agit bien là d'un dommage distinct de celui subi par le titulaire des droits sur la marque. Il faut également signaler, que l'action en concurrence déloyale intentée par le commerçant victime, conduit généralement à l'octroi de dommages-intérêts. Mais le Tribunal peut également prescrire des mesures de publicité destinées à informer les tiers, et surtout ordonner sous astreinte, toute mesure propre à faire cesser la concurrence pour l'avenir (modification du nom de domaine par exemple.).

229 - La notion de concurrence déloyale, complète utilement la protection que l'action en contrefaçon assure contre les atteintes directes à la marque, mais en théorie les domaines de ces deux actions, diffèrent. Cette distinction est due au fait que les deux actions procèdent de causes différentes et tendent à des fins différentes⁸⁵. L'action en contrefaçon, permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, d'obtenir la sanction de l'atteinte portée à son droit privatif et elle consacre un monopole juridiquement protégé contre la concurrence⁸⁷. Par contre, l'action en concurrence déloyale est exercée par un opérateur économique, afin d'obtenir la réparation d'un dommage causé par un acte déloyal d'un concurrent : elle consacre la liberté de concurrence.

Bien qu'elle repose sur des fondements juridiques différents, l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale poursuit des résultats économiques analogues : réparer les dommages subis dans le passé et interdire certains comportements pour le futur. L'action en concurrence déloyale peut compléter l'action en contrefaçon, si le titulaire de la marque établit que le contrefacteur a aussi

⁸⁵ TGI Draguignan, Commune de Saint-Tropez c/ Eurovirtuel, Quadra Communication, Nova Développement [21 août 1997], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

⁸⁶ P. ROUBIER, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 308.

⁸⁷ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence", (juillet-septembre 1994) n°47- vol.3 *RTDCom.*, p. 455.

commis des actes de déloyauté distincts de la contrefaçon elle-même. Ainsi, s'il a dénigré les produits ou services du titulaire de la marque ou s'il a commis tout acte déloyal tendant à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, une action en concurrence déloyale peut être intentée⁸⁸.

La théorie de la concurrence déloyale, a pour intérêt principal, de protéger le titulaire de la marque quand les conditions de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies, ainsi lorsqu'une marque n'est déposée qu'en France et non aux États-Unis, l'utilisation de cette marque par un tiers, dans un pays où le titulaire de la marque française n'a pas déposé cette dernière, ne devrait pas permettre d'admettre l'existence d'une contrefaçon. Il faut toutefois noter que dans l'affaire "Saint-Tropez", le Tribunal de Draguignan, dans des faits similaires, a admis la contrefaçon. Quoiqu'il en soit, le droit sur la concurrence déloyale trouve une application dans les conflits relatifs aux marques et noms de domaine sur le réseau de l'Internet⁸⁹. Au Canada, dans les provinces de *common law*, l'action en *passing-off* s'applique. Aux États-Unis, les recours en concurrence déloyale peuvent découler tant de la loi fédérale⁹⁰ que des lois des États fédérés ou de la *common law*, incluant l'action en *passing-off*.

§2 - Sanction de l'acte commercial déloyal dans les provinces de *common law* : l'action en *passing-off*

230 - L'action en *passing-off* s'applique, lorsqu'une personne emploie sans autorisation une marque de commerce appartenant à un tiers, ou une marque de

⁸⁸ F. POLLAUD-DULLIAN, Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 666, n°1416.

⁸⁹ Il faut noter toutefois que l'article 7 LMC comporte certaines dispositions sur la concurrence déloyale. Voir notamment C. CAMIRAND, "Concurrence déloyale, les règles d'application de la responsabilité civile en matière d'imitation de marque de commerce", *loc. cit.* : "Dans le cas où l'on prétend que la concurrence déloyale résulte de l'utilisation d'une marque de commerce enregistrée, l'article 7 LMC pourra être utilisé. En fait, l'article 7 pris isolément, sans relation avec les marques de commerce, ne saurait constituer le moyen approprié pour une action en concurrence déloyale et notamment, dans les cas où les désignations commerciales, marques de commerce ou noms commerciaux ne sont pas enregistrés comme marques de commerce".

⁹⁰ Ainsi c'est l'article 43 du Lanham Act 15 USC §1125 alinéa (a) qui sanctionne le "tort of passing off". De plus, l'article 43 de Lanham Act ne se limite pas aux marques de commerce enregistrées. En effet, la portée de cet article est très large et s'étend aussi aux marques d'usage.

commerce semblable prêtant à confusion. Pierre Bourbonnais écrit à propos de cette action :

"L'objet de cette action est essentiellement de venir réprimer un acte commercial inacceptable dans la lutte concurrentielle et qui consiste pour un commerçant à substituer son produit ou ses services à ceux d'un rival, trompant ainsi un public peu averti. C'est là une conduite injuste qui justifie l'intervention des tribunaux, en interdisant une telle pratique et en retenant la responsabilité de celui qui se livre à de telles manœuvres, en présence d'un préjudice subi par celui qui en est la victime. Nous sommes dans le domaine de la responsabilité ou des "Torts", selon le système juridique auquel on se réfère, mais non point dans un quelconque recoin du droit de la propriété. Si le droit de propriété a pu être utilisé dans la formulation ou dans l'identification d'un certain type d'actes concurrentiels inacceptables à une certaine époque et encore aujourd'hui, il ne faudrait pas en conclure pour autant quant à la nature même de l'action qui en résulte"⁹¹.

L'action est soumise à un certain nombre de conditions (A) et a été utilisée pour la première fois au Canada, dans le contentieux relatif aux noms de domaine, dans l'affaire *Peinet Inc. v. O'Brien* en 1995 (B).

A- Appréciation de l'action en passing-off

231 - Selon la Cour suprême du Canada (*Ciba-Geigy Canada v Apotex Inc*)⁹², le recours en *passing-off* comprend trois éléments :

- la marque du demandeur doit jouir d'une telle réputation que le public associe la marque du demandeur avec ces produits ou services (*existence of goodwill*) ;

⁹¹ P. BOURBONNAIS, *L'Action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, op. cit., p. 13.

⁹² *Ciba-Geigy Canada v. Apotex Inc.*[1992], 44 CPR (3d) 289 at 296-299 (SCC).

- le défendeur a présenté ses produits ou services de façon à amener le public à croire que ces produits sont ceux du demandeur (*deception of the public due to a misrepresentation*) ;
- le demandeur a subi un préjudice. (*actual or potential damage to the plaintiff*)

232 - Comme en matière de concurrence déloyale en droit civil, lorsque les deux premiers éléments sont prouvés le préjudice est présumé. Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'une intention frauduleuse de la part du défendeur⁹³. Le demandeur doit prouver le fait que le public achète, ou reconnaît ses produits en raison de sa marque de commerce⁹⁴. On doit également prouver que le demandeur et le défendeur œuvrent dans le même secteur d'activité, puisque dans le cas contraire le risque de confusion n'existe pas⁹⁵. Par contre s'il n'est pas nécessaire que demandeur et défendeur offrent exactement les mêmes services, en revanche ils doivent œuvrer dans un même territoire géographique⁹⁶. Notons enfin, que pour intenter une action en *passing-off*, il n'est pas nécessaire que la marque soit enregistrée⁹⁷. On exige seulement que la marque soit connue et utilisée au Canada peu importe qu'elle soit enregistrée à l'étranger. L'action en *passing-off* diffère de l'action pour contrefaçon, prévue par l'article 20 de la LMC. Thomas Buß énumère ces différences⁹⁸ :

- dans le cas d'une marque déposée, le droit de propriété sur cette marque est présumé ;

⁹³ *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp* [1992], 43 CPR (3d) 321 at 331 (Alta QB) ; *Eastern Star Enterprises Ltd v. Bad's Pasta Fresco Ltd* [1992], 44 CPR (3d) 199 at 202-203 (BCSC) ; *Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc* [1994], 56 CPR (3d) 129 at 148 (Alta QB).

⁹⁴ *Eli Lilly and Co v. Novopharm Ltd* [1997], 73 CPR (3d), 419, (FCTD).

⁹⁵ *Krouse v. Chrysler Canada Ltd* [1973], 1 OR (2d) 225, 234 (CA).

⁹⁶ *Mountain Shadows Resort Ltd v. Pemsall Enterprises Ltd* [1973], 9 CPR (2d) 172 (BCSC).

⁹⁷ *Walt Disney Production v. Triple Five Corp* [1992], 43 CPR (3d) 321, 341 (Alta QB).

⁹⁸ Thomas BUß, "The distinction between the *common law* remedy in actions for passing-off and the statutory protection of registered trade-marks", (1996) n° 18 *Advocates' Quarterly*, p. 221.

- la marque déposée est protégée sur tout le territoire du pays, tandis que l'action en *passing-off*, protège la marque seulement sur le territoire où elle est réputée ;

- il peut y avoir contrefaçon d'une marque de commerce déposée, sans qu'il soit nécessaire de prouver la confusion, notamment lorsque la marque est notoire ;

- il n'est pas nécessaire que la marque soit déposée pour bénéficier de l'action en *passing-off*.

Au Canada, l'affaire *PEINET Inc. c/ O'Brien* a examiné la possibilité de confusion entre deux noms de domaine similaires, au regard de *la common law*.

B- Affaire PEINET Inc. c/ O'Brien⁹⁹

233 - L'entreprise *PEINET*, une entreprise incorporée qui offre des services d'administration de réseaux incluant un service d'accès au réseau Internet, requérait une injonction afin d'empêcher le défendeur d'utiliser le nom PEI.NET, ce qui pouvait entraîner la confusion avec son propre nom de domaine enregistré auprès de CA*net, www.peinet.pe.ca¹⁰⁰. En effet, Monsieur *O'Brien*, un ancien employé de *PEINET* a décidé, de former sa propre compagnie de services Internet et enregistre le nom de domaine www.pei.net, auprès d'un fournisseur de services américain. Le défendeur fait publier par la suite, dans le journal *The Guardian*, ses coordonnées et son adresse électronique : "info@pei.net". Quelques jours plus tard, une lettre de *PEINET*, lui exprimait ses réserves quant à l'utilisation de ce nom de domaine.

Le tribunal a cependant rejeté la requête du demandeur pour deux motifs :

- Il a rappelé que la preuve incombait au demandeur. Or, il n'a pas été prouvé que le défendeur a réellement fait usage du nom de domaine du demandeur : "peinet". Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que le nom de domaine "pei.net"

⁹⁹ *Peinet Inc. v. O'Brien* (carrying on business as Island Services Network) [1995], 61 C.P.R. (3d) p. 334, 337, 338.

¹⁰⁰ Le ".pe" désignant l'Île du Prince-Édouard.

était similaire au nom de domaine "peinet". En effet, si l'on compare les domaines de deuxième et de derniers niveaux, ils sont différents. Toutefois, la combinaison de ces mots et leur mémorisation aurait pu prêter à confusion¹⁰¹.

- Le second motif du rejet de l'injonction, concerne l'absence de la part du demandeur, de démonstration de tous les éléments donnant ouverture à une action en *passing-off*. Le juge écrit :

I am of the opinion that the plaintiff has not established all the elements of a passing off action. The Supreme Court of Canada in Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex inc. has recently stated that the three components of a passing-off action are : (1) the existence of goodwill, - (2) deception of the public due to a misrepresentation ; and (3) actual or potential damage to the plaintiff.

Le juge a considéré notamment qu'il n'y avait pas eu de preuve suffisante d'une fausse représentation pouvant donner lieu à une probabilité de confusion auprès du public :

The plaintiff has failed to establish that the defendants had misrepresented the public. I do not consider the limited use the defendants had of pei.net to be sufficient to meet the component of the deception of the public due to misrepresentation. It must be remembered that the defendants did not operate or use the plaintiff's company name of PEINET. Basically, all the defendants did was, for a very short period of time, use a "telephone" number that was the same as the plaintiff's name. This use of the same name consisted of a reference to it in a

¹⁰¹ Le juge rappelle que : "The defendant states that anyone using the Internet network would not confuse the plaintiff and the defendant. The defendant states anyone intending to contact the plaintiff using its domain name would not be able to contact the defendant and vice versa. The whole area of the use of the Internet network and its conventions is new to the court. I find that the plaintiff has only made superficial submissions without explaining the Internet system. The plaintiff merely filed a short affidavit of its president, which leaves to be desired in so far as an explanation of Internet is concerned. The plaintiff's president did not give viva voce evidence to further expand on his affidavit. The defendant, Kevin O'Brien, did give direct evidence. He raised sufficient concerns to cast doubt on the plaintiffs case. it must be remembered that the burden is upon the plaintiff to prove its case".

newspaper article, not an advertisement, and a listing on internet, also for a very short period of time. The misrepresentation must lead or likely lead the public to believe that the goods or services offered by the defendant are the goods and services of the plaintiff. That has not been established. The plaintiff has shown no actual damage loss, Neither will there be a potential loss to the plaintiff as the defendant has agreed to de-list the domain name peinet from its Internet server. Neither am I satisfied that the plaintiff has established himself in business under its trade name for such a responsible time and to such a reasonable extent that it has acquired a reputation under the trade name that would prevent the defendants from using a similar name.

234 - Cette décision a été controversée¹⁰², la cour admettant qu'elle est plus ou moins bien informée sur le système d'attribution des noms de domaine, rejette la prétention du demandeur prétextant qu'il ne pouvait y avoir de confusion, puisque la dénomination sociale de PEINET, s'écrit en lettres majuscules, alors que le nom de domaine enregistré par le défendeur, "pei.net" s'écrit en lettres minuscules.

Pour Pierre-Emmanuel Moysse¹⁰³ si la motivation du juge apparaît peu adroite, il reste que l'appréciation de la confusion par les juges conduira souvent, faute de preuves suffisantes, aux mêmes solutions que celles de l'arrêt *Peinet*¹⁰⁴. Comment relever en effet la confusion alors qu'il n'a pas pu être prouvé que le nom de domaine litigieux avait fait l'objet de publicité ? Combien de personnes ont été trompées en tapant l'adresse en cause ? Combien même en connaissaient réellement l'existence ? Si le nom de domaine avait été présent sur des papiers publicitaires, des affiches ou autres supports de promotion, peut-être en aurait-il été décidé autrement. De plus, dans les cas où deux marques sont régulièrement acquises, laquelle aura autorité sur l'autre ? La marque enregistrée ou celle qui a acquis le plus de

¹⁰² M. PINSONNEAULT, "Problématique nouvelle : les marques de commerce et l'Internet", (1996) vol. 9 n° 1 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 125, 127.

¹⁰³ P.- E. MOYSE, "Les noms de domaine : un pavé dans la marque", *loc. cit.* p. 426.

¹⁰⁴ Dans le même sens, A. RUSH, "The essentials of trademark Law for information technology products, (mai 2000) ; en ligne sur www.heenanblaikie.com, rubrique publication, paragraphe 5 [consulté le 20 juillet 2002].

notoriété ? La tendance actuelle est de donner une protection accrue aux marques notoires, pour lesquelles il est plus facile de démontrer le risque de confusion par rapport aux marques à rayonnement moins élevé¹⁰⁵. Notons également que dans une décision récente du 28 mars 2001 une juridiction du Saskatchewan a admis le recours *passing-off* selon les critères établis par la décision "*Ciba-Geigy Canada Ltd. V. Apotex Inc*"¹⁰⁶ et a sanctionné le défendeur pour avoir enregistré plusieurs noms de domaine similaires au nom de domaine www.thestarphoenix.com appartenant au journal "The StarPhoenix" dont la notoriété est reconnue dans la province du Saskatchewan,¹⁰⁷ dans le but de les revendre et a condamné le défendeur à 7500 dollars de dommages et intérêts¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Voir à ce sujet la jurisprudence canadienne sur les marques notoires et, en particulier, l'arrêt *Visa International Service Association v. Auto Visa Inc*, [1994], 58 C.P.R. (2d) p. 68.

¹⁰⁶ *Saskatoon Star Phoenix Group Inc. v. Noton* [2001], S.J. n° 275 (Sask. QB). "There is no need to review the law of "passing off" in any detail. The Supreme Court of Canada in *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 S.C.R. 120 reviewed the law in this area including the English Court of Appeal decision in *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, and concluded: The three necessary components of a passing-off action are thus: the existence of goodwill, deception of the public due to a misrepresentation and actual or potential damage to the plaintiff. The plaintiff has established that it is the owner of the goodwill associated with the name StarPhoenix. It has also established that certain members of the public were deceived into believing that the Noton StarPhoenix site was the plaintiff's site. With respect to actual or potential damage the plaintiff admits that it cannot point to any direct pecuniary loss as a result of the defendant's activities in the form of cancelled subscriptions or lost advertising revenue, but does claim actual and potential loss of reputation for being unable to control its own website and advertising. The plaintiff relies on the English House of Lords decision in *Draper v. Trist et al.*, [1939] 3 All E.R. 513 to point out that when "passing off" has been established, damage will be presumed".

¹⁰⁷ *Ibid.* "The plaintiff carries on the business of publishing *The StarPhoenix*, a Saskatoon daily newspaper. The newspaper is the largest daily in Saskatchewan and is widely distributed throughout the province. The name *StarPhoenix* has been associated with the paper for decades".

¹⁰⁸ *Ibid.* "In this case, the activity of the defendant that is deserving of reproof or rebuke is his unwillingness to investigate his legal position after he was warned the plaintiff regarded his activities as unlawful, and thereafter putting the plaintiff to the expense of legal proceedings to shut down this activity. He did not offer a defence to the proceedings, and indeed it is not obvious that a defence was available. Yet the defendant would not desist. In these circumstances it is reasonable that the plaintiff should receive something more than party and party costs, and it is reasonable that the defendant have brought home to him that he cannot with impunity cause other people to incur legal expense to shut down his unlawful activity, as opposed to voluntarily ceasing the same. In the end result I consider it reasonable to award costs to the plaintiff in the amount of \$7, 500.00". Sur cette affaire voir, E. MACRAMALLA., "Review of Star Phoenix Case " (décembre 2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.7, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

Section 3 - Parasitisme et dépréciation de l'achalandage

235 - En France, la notion de parasitisme est née pour protéger les entreprises dont la notoriété était usurpée par des tiers non-concurrents. Le parasite tente de profiter de la notoriété d'autrui, en se plaçant dans son sillage. Il détourne ainsi à son profit, travail et investissement. L'action en concurrence déloyale et l'action en contrefaçon ne permettent pas toujours de sanctionner celui qui par un comportement déloyal, tente de profiter des investissements d'autrui. Aussi pour préserver la morale des affaires, la théorie des agissements parasitaires a été élaborée par la doctrine¹⁰⁹, puis adoptée par la jurisprudence et finalement a été partiellement consacrée par l'article 713-5 du CPI. Le parasitisme longtemps négligé par la doctrine suscite une nouvelle vague d'intérêt avec l'apparition des noms de domaine¹¹⁰. Pour Philippe Le Tourneau "*Nous sommes entrés dans une ère dominée par la communication et dans laquelle les signes acquièrent, pour les entreprises, une valeur sans précédent. Elles dépensent des sommes considérables pour se créer une identité en fonction de l'imaginaire du public et faire connaître leurs signes, qui suscitent des convoitises elles-mêmes croissantes de la part des autres intervenants*"¹¹¹ (§1).

236 - Au Québec, l'action en responsabilité civile (article 1457 du C.c.Q.) inclut le parasitisme, puisqu'elle n'exige pas la preuve d'une situation de concurrence entre les parties. Il en est de même pour le reste du Canada et pour les États-Unis. L'action en *passing-off* couvre les situations de concurrence déloyale ainsi que celles de parasitisme.

¹⁰⁹ P. LE TOURNEAU, *Le parasitisme*, in *Aspects contemporains du droit de la distribution et de la concurrence*, Paris, Éditions Montchrestien, 1996 ; du même auteur, "Le parasitisme dans tous ses états", (1993) *D.*, chronique p. 310 ; J.-M. MOUSSERON, "Parasitisme et droit", (1992) vol. 6 *Cahier Droit de l'Entreprise*, p. 15.

¹¹⁰ C. HUEBER et S. BINN, "Comment sauver la théorie du parasitisme ?", (2000) *Contrats, Concurrence, Consommation*, Chronique, p. 13.

¹¹¹ P. LE TOURNEAU, "Le bon vent du parasitisme", (2000) *Contrats, Concurrence, Consommation*, Chronique, p. 4.

237 - Aux États-Unis il existe toutefois, des textes de lois plus spécifiques portant sur la notion de "dilution"¹¹² et le "cybersquatting"¹¹³, qui pourraient être assimilés à la notion de parasitisme et qui sont souvent appliqués dans le contentieux des noms de domaine. Le droit canadien des marques de commerce connaît une disposition semblable à la loi américaine. L'article 22 de la LMC précise en effet que "Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par un autre, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attachée à cette marque de commerce". Le *Federal Trademark ant-dilution Act* et l'article 22 reposent sur la notion de dépréciation de l'achalandage. Dans le contexte des inforoutes, l'utilisation de certains éléments dans un nom de domaine peut donner lieu à des cas de parasitisme (dépréciation de l'achalandage) ou de *dilution*. Cette dernière hypothèse est caractéristique du contentieux pouvant opposer les noms de domaine aux concepts traditionnels de propriété intellectuelle, et plus particulièrement avec les marques notoires ("cybersquatting") (§2).

§1 - Renouveau du parasitisme en droit français

238 - Le premier arrêt ayant appliqué la théorie des agissements parasitaires a été rendu en 1962 dans l'affaire "Pontiac"¹¹⁴. Il qualifiait de fautif l'emploi de cette marque américaine d'automobiles prestigieuse, pour désigner des réfrigérateurs. Il fut suivi, quelques années après, d'une décision concernant le constructeur d'automobiles "Porsche"¹¹⁵. L'arrêt témoignait de l'émergence du concept de "parasitisme", même s'il n'interdisait pas l'exploitation de la marque notoire par le second utilisateur en l'absence d'un risque de confusion entre les produits en cause.

¹¹² *Anti-dilution Act*, 15 U.S.C. Cette loi a été codifiée à l'article 43 c) *Lanham Act*. L'*Anti-dilution Act* de 1996, qui sanctionne cet affaiblissement du caractère distinctif, a été très largement utilisé pour sanctionner l'utilisation d'une marque connue lorsque celle-ci compose un nom de domaine, *infra*, §2.

¹¹³ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d), *loc. cit.*

¹¹⁴ CA Paris [8 déc. 1962], D. (1963), Jurisprudence p. 406, note H. DESBOIS.

¹¹⁵ TGI Paris (3^e ch.), *Porsche* [19 novembre 1992], PIBD (1993) vol. III, p. 208 : "Si la notoriété de la marque Porsche ne permet pas de déroger au principe de la spécialité (...) que le dépôt en 1990 de la marque Porsche et l'intention déclarée d'utiliser cette marque pour des jeux de course automobile traduit chez la société CPIO la volonté de créer une confusion avec la marque notoire Porsche pour s'approprier sa valeur attractive et publicitaire. Attendu que la société CPIO a entendu se placer dans le sillage de la société Porsche pour profiter Indûment de la renommée de sa marque : qu'elle a

Plus récemment, le constructeur d'automobile allemand a déposé une plainte contre quelques 130 sites web dont les noms de domaine exploitent ouvertement la notoriété de la marque¹¹⁶.

239 - Selon Philippe Le Tourneau,¹¹⁷ en considérant la jurisprudence inaugurée par l'arrêt "*Pontiac*", la position adoptée par les tribunaux, est judicieuse puisque dans le monde contemporain, la notoriété est une source légitime de profits. En effet, selon lui, la notoriété n'est pas le résultat d'un savoir-faire inné, mais résulte d'un travail persévérant. Son développement est coûteux et assorti d'investissements notables, matériels et intellectuels. La théorie des agissements parasitaires est soumise à un certain nombre de conditions. Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une formule générale pour protéger un signe célèbre contre une usurpation : ils doivent caractériser les comportements répréhensibles et les risques qu'ils font courir au signe parasité¹¹⁸. Il existe également deux conditions plus spécifiques. En premier lieu, il importe de relever dans chaque espèce la notoriété du signe usurpé. En second lieu, la reprise sans droit d'un signe approprié, n'est condamnable que si elle intervient à titre lucratif dans une activité commerciale, et non dans une œuvre littéraire ou artistique¹¹⁹. La théorie des actes parasitaires a été récemment consacrée par le législateur, notamment pour les marques notoires, par l'article L.713-5 du CPI (B). Cette consécration légale de la notion de parasitisme et la protection qui en découle restent toutefois limitées. En effet, selon Le Tourneau, ces textes ont eu pour seul dessein de régler des conflits entre signes, et non pas d'établir une règle générale : "*Bornées à l'emploi d'un signe désigné, ces dispositions légales ne couvrent donc pas tout le champ qui a été occupé par la théorie des agissements parasitaires, c'est-à-dire celui de l'ensemble des signes utilisables par*

commis des agissements parasitaires et a engagé sa responsabilité sur le terrain de l'article 1382 du Code civil".

¹¹⁶ *Porsche Cars North America, Inc. V. Chen, loc. cit. Supra*. Introduction.

¹¹⁷ P. LE TOURNEAU, "Exploitation et défense de la marque, La contribution du parasitisme à la défense de la marque", (octobre 1999) n° 75 *Droit & Patrimoine*, p. 97-98.

¹¹⁸ Cass. com. [4 juin 1991], Bull. civ. (1991) IV, n° 210.

¹¹⁹ CA Paris, *Pradel c/ Labo Delalande* [20 déc. 1974], *D.* (1975), Jurisprudence p. 312, conclusion P. FRANCK. On verra toutefois, que dans le contentieux des noms de domaine, cette condition n'est pas toujours respectée.

un commerçant ou une entreprise ; mais cela n'a aucune espèce d'importance : le droit commun de la responsabilité civile pour faute (auquel ressort la théorie dont il s'agit) continue dès lors de s'appliquer" ¹²⁰ (A).

A- Parasitisme appliqué aux noms de domaine

240 - L'affaire "SFR"¹²¹ est une parfaite illustration de ce type de conflit. La société SFR, titulaire par ailleurs de la marque SFR et disposant déjà du nom de domaine www.sfr.fr, souhaitait déposer www.sfr.com. C'est alors qu'elle constate qu'une société américaine a déjà déposé ce nom de domaine. L'affaire est donc portée devant les tribunaux français, à qui il appartenait de trancher le conflit entre la marque SFR et le nom de domaine SFR. La position des magistrats a été très claire : la marque de la société SFR était contrefaite "*du seul fait de l'enregistrement la reproduisant*"¹²². Les juges ont donc non seulement retenu la contrefaçon de marque, mais aussi la volonté de parasitisme et estiment : "*qu'il est justifié par les documents versés à la procédure [que le défendeur] a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de manière à porter préjudice à la Société Française de Radiotéléphone, en effet, en se connectant à l'adresse "sfr.com", les utilisateurs aboutissaient au site de France Télécom, concurrente de SFR*". Les magistrats ont estimé que la marque SFR était contrefaite "*du seul fait de l'enregistrement la reproduisant*" et ont accordé des dommages et intérêts relativement élevés (1 million de francs, soit 152 449 Euros), probablement justifiés en partie par le manque de scrupule des défendeurs.

241 - Dans l'affaire "Ze bank", la Cour d'appel de Versailles¹²³ a considéré, compte tenu des circonstances, que la réservation des noms de domaine

¹²⁰ P. LE TOURNEAU, "Exploitation et défense de la marque, La contribution du parasitisme à la défense de la marque", *loc. cit.*, p. 97-98.

¹²¹ TGI, Nanterre (2^{ème} ch.), *SFR c/ W3 system*, [18 janvier 1999], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

¹²² Ce qui peut être contestable, au regard du principe de spécialité.

¹²³ CA Versailles (12^{ème} ch. 1^{ère} section) "*SA Zebank c/ Sté de droit canadien 1 2 3 Multimédia Canada Ltd*" [22 novembre 2001], en ligne sur http://www.legalis.net, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002]. Dans le même sens, TGI de Nanterre, (3^{ème} ch., 2^{ème} section), "*Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs et Senteurs Créations*" [21 janvier 2002], en ligne sur http://www.legalis.net, rubrique jurisprudence, droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

"zebanque.com" et "zebourse.com", intervenue un mois après que la presse ait révélé le *"projet du président du groupe LVMH, Bernard Arnault, de créer une banque entièrement en ligne, alors baptisée Ze Project"* et d'ouvrir deux sites Internet, qui *"traitent directement de l'activité bancaire ou boursière (...) pour la tourner en dérision et mettre l'internaute en garde"*, était constitutive d'actes de parasitisme et de dénigrement sur le fondement de l'article 1382. La Cour a estimé que la prétendue vocation des deux sites à *"constituer des lieux d'exposition d'œuvres artistiques publiées à compte d'auteur"*, dissimulait en réalité une volonté certaine de *"monnayer le transfert des deux noms de domaine à la société Zebank, voire de profiter indûment des importants investissements, notamment en publicité, consentis par celle-ci, pour accroître la fréquentation de leurs propres sites."*

242 - En conclusion, si le bien fondé de cette décision est selon nous indiscutable quant à l'appréciation de la contrefaçon, il est plus discutable quant au grief de parasitisme retenu. En effet, les dessins humoristiques illustrant ces sites, révèlent certes les effets pervers du jeu boursier¹²⁴. Mais peuvent-ils vraisemblablement être assimilés à des actes de dénigrement envers ladite société Zebank ? N'y a-t-il pas une place sur l'Internet pour les sites contestataires ? Cette décision illustre la difficile conciliation entre liberté d'expression et le respect de la loyauté commerciale¹²⁵.

¹²⁴ *Infra*, figure 9.

¹²⁵ voir aussi en matière de contrefaçon, N.CUSACQ, "La difficile conciliation du droit des marques et de la liberté d'expression : l'exemple du boycott de la marque Danone.", (18 septembre 2001), n° 186 *Petites Affiches*, p. 11-19. Voir aussi CA Paris (4^{ème} ch., sect. A), *Sté Modes et Travaux SA c/ Sociétés EK Finances SA* [12 décembre 2001], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence droit des marques [Consulté le 20 juillet 2002].

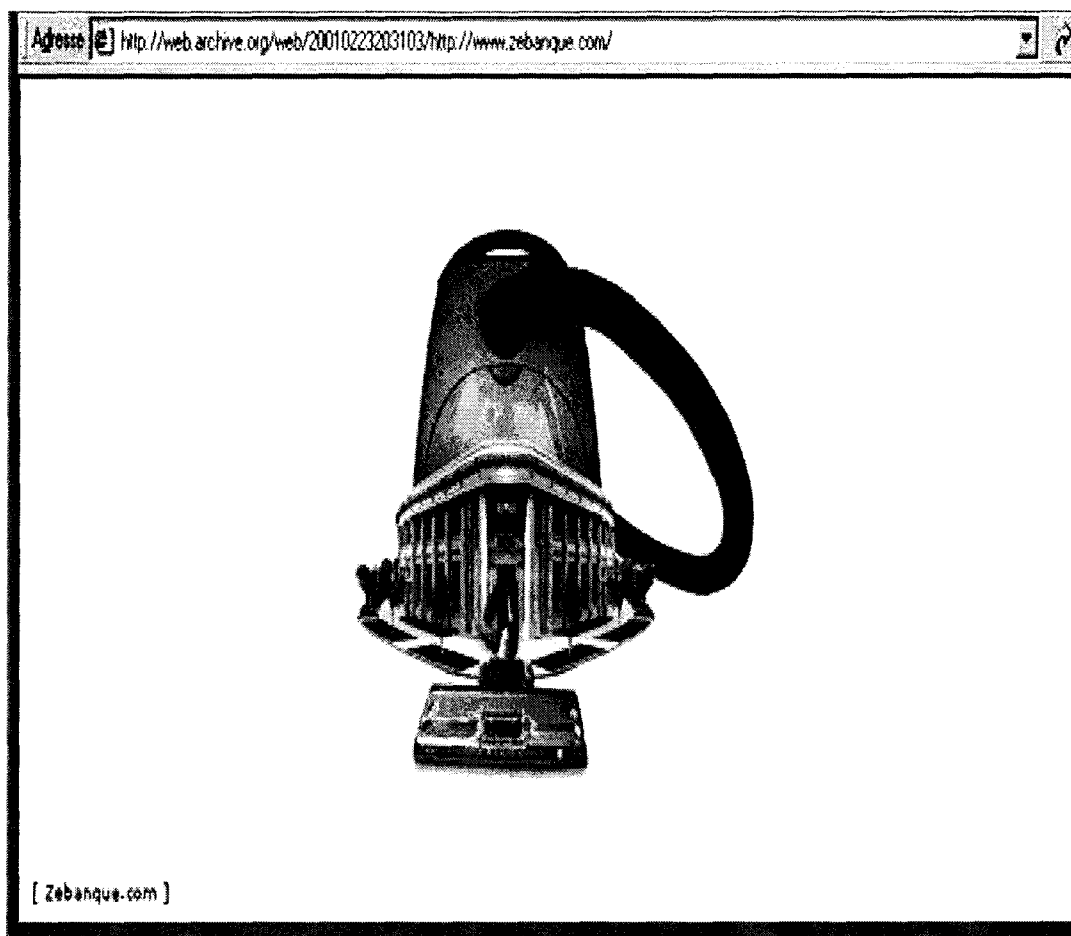


Figure 9 : Capture écran du site "zebanque.com" au 23 février 2001¹²⁶.

B- Consécration légale du parasitisme : l'article L. 713-5 du CPI

243 - L'article L. 713-5 du CPI consacre cette théorie des actes parasitaires et renvoie à la responsabilité civile. Cet article dispose que :

"L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur, s'il est de

¹²⁶ accessible par le service <http://archive.org>. [consulté le 20 juillet 2002].

*nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière*¹²⁷. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle."¹²⁸.

244 - La marque de renommée est définie comme "une marque connue d'une très large fraction du public et qui exerce un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits ou services qu'elle désigne", donc "distincte de la fonction normale de la marque, qui est d'identifier un produit en référence à son origine". Plusieurs décisions concernant les noms de domaine, ont appliqué le principe de l'article L. 713-5. Le TGI de Nanterre par exemple, applique le parasitisme dans un jugement du 13 mars 2000¹²⁹. Le parfumeur Guy Laroche dispose d'une marque régulièrement déposée en classe 3, mais a constaté que le nom de domaine www.guylaroche.com, était réservé par un tiers. N'ayant pas déposé sa marque en classe 38, le parfumeur assigne au fond. Le TGI de Nanterre condamne le défendeur, sur le fondement de la contrefaçon et de l'article L. 713-5 du CPI. Après avoir reconnu la notoriété de la marque, compte tenu de l'ancienneté et de la médiatisation de celle-ci, le juge retient qu'"il est incontestable que l'usage de la reproduction de la marque Guy Laroche sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la société Parfums Guy Laroche ; en effet cette usurpation empêche la société Parfums Guy Laroche de pouvoir déposer le nom de domaine Guy-Laroche.com, ce qui lui est indispensable pour promouvoir ses produits à l'étranger et assurer sa communication internationale. L'utilisation par la société GL Bulletine Board et la société Net promos, à titre de

¹²⁷ Le fait que cette expression soit précédée de la conjonction "ou" indique que l'hypothèse envisagée est distincte de la précédente, et beaucoup plus vaste. Est ainsi prohibée toute utilisation de la marque renommée ou notoire par un tiers non-concurrent, sans que le risque de préjudice soit même nécessaire. L'objectif est alors de protéger le public contre toute ambiguïté ou équivoque sur l'origine des produits ou services. Voir G. BONET, "La protection des marques notoires dans le Code de propriété intellectuelle", *loc. cit.*, p. 189

¹²⁸ Sur la marque notoire et la marque de renommée *supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, §1, B), 1) sur les droits acquis par la notoriété.

¹²⁹ TGI Nanterre (2^{ème} ch.), *Société de parfum Guy Laroche c/ sociétés GL Bulletine Board, Net-promos Internet design*, [13 mars 2000]. en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence droit des marques.

nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction de la marque Guy Laroche, constitue un acte de contrefaçon". Le juge condamna le défendeur pour contrefaçon à hauteur de 200 000 francs¹³⁰ et pour parasitisme à 200 000 francs (environ 30 500 euros). Le juge justifie le parasitisme par l'existence d'agissements distincts de la contrefaçon, en avançant la création d'une confusion par l'enregistrement d'une dénomination identique à la marque notoire et par l'existence d'un préjudice d'image, car les internautes pensaient accéder au site officiel de la société Guy Laroche. En résumé, l'adresse pirate dévalorisait la marque.

245 - La responsabilité civile a également entraîné la condamnation d'une personne ayant revendu aux enchères sur un site spécialisé, les noms de domaine qu'il avait enregistrés (le-chouchou.com, www.les-3suisses.com), et qui correspondaient à une imitation servile de marques aussi renommées que "3suisses" ou "3suisses le chouchou"¹³¹. C'est dans des circonstances très particulières que le juge caractérise l'agissement parasitaire en visant l'article L. 713-5 du CPI. En effet, les signes distinctifs n'étaient pas utilisés dans leur fonction essentielle, à savoir l'identification d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Ils étaient au contraire réemployés dans une autre fonction d'identification, propre à l'Internet, et c'est leur valeur en tant que nouveaux signes que l'internaute cherchait à exploiter. Il ne s'agissait donc pas de profiter d'une notoriété pour introduire une confusion entre produits, services ou entreprises, mais de profiter de la logique propre à l'attribution des noms de domaine pour revendre à un prix élevé ces nouveaux signes distinctifs valorisés, parce qu'ils intégraient des appellations notoires. Le détournement de notoriété prend ici un tour singulier, puisque c'est le signe parasitaire lui-même qui est l'objet du commerce litigieux¹³². Si la solution paraît justifiée, on peut s'interroger sur l'omnipotence croissante de la théorie du parasitisme. Celle-ci a, en

¹³⁰ Notons toutefois que la qualification de contrefaçon en dehors de la spécialité, y compris pour une marque notoire, est contestable. *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1, §1 sur l'acquisition de la marque en droit français.

¹³¹ TGI Nanterre (Réf.) *Les Trois Suisses France, SNC 3.S.H Helline c/ Sarl Axinet Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G.*, [31 janvier 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

¹³² V. VARET, "Marques notoires mises à prix : Internet, espace de liberté mais non sans loi", (2001) *D.*, chronique, p. 293.

effet, tendance à réduire de plus en plus la liberté du commerce et de l'industrie, qui est pourtant le principe¹³³. En matière de marques, il n'est pas souhaitable que cette théorie aboutisse à reconnaître une protection allant largement au-delà des prévisions légales et instaurant ce droit de propriété intellectuelle.

246 - Enfin, dans cette affaire, la responsabilité du fournisseur d'hébergement a été retenue. L'entreprise en cause reconnaissait avoir participé à l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Son gérant était en effet désigné comme contact administratif, dans les informations officielles fournies par l'organisme de dépôt.

L'entreprise mise en cause, n'a pas attiré l'attention de ses clients sur le nécessaire respect des droits des tiers et notamment des droits de propriété intellectuelle (non-respect de l'obligation d'informations). On notera, à propos de l'obligation de surveillance, que sa violation peut être considérée comme effective, du fait de la notoriété particulière des appellations litigieuses. Il semble en effet raisonnable, d'imposer à l'hébergeant, de détecter uniquement les violations manifestes des droits des tiers. C'est ce que prévoit d'ailleurs le projet de loi sur la société de l'information (LSI) en France. Les nouveaux articles modifient sensiblement les dispositions relatives à la responsabilité des acteurs de l'Internet introduites dans notre droit par la loi du 1^{er} août 2000 : "*Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature, accessibles par ces services*" ne seront plus responsables du fait du contenu de ces services, sauf si, "*ayant effectivement connaissance*" du caractère manifestement illicite du contenu qu'elles hébergent, "*elles n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible*". Les hébergeurs ne devront donc plus attendre d'être saisis par une autorité judiciaire pour agir¹³⁴. On

¹³³ En ce sens, J. PASSA, Contrefaçon et concurrence déloyale, *op. cit.*, note n°416.

¹³⁴ Voir projet de loi sur la société de l'information (LSI). *Projet de loi n° 3143* déposé à l'Assemblée nationale le 14 juin 2001. Consultable sur le site officiel de l'Assemblée Nationale <http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl3143.asp>. [Consulté le 20 juillet 2002]. Voir notamment le TITRE II DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE chapitre II sur la responsabilité des prestataires techniques, articles 11, 12 et 13 En outre, tout en précisant que les prestataires d'accès et d'hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, ni à une "*obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites*", le projet

retrouve des dispositions analogues dans la directive européenne sur le "commerce électronique"¹³⁵. Au Canada, la compétence législative pour traiter de la responsabilité, est répartie, entre le Parlement fédéral, compétent en principe pour définir les comportements qui engendrent la responsabilité criminelle et les Parlements des provinces, compétents en matière de responsabilité civile. Au Canada, rappelle Pierre Trudel, *"on a généralement considéré que les principes du droit commun étaient suffisamment souples pour s'appliquer aux situations mettant en cause la responsabilité des acteurs et des intermédiaires sur l'Internet"*¹³⁶. Notons toutefois que le Parlement québécois a adopté le 21 juin 2001, le projet de loi 161, intitulé *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information* qui est similaire à la directive européenne et au droit français. L'article 22 prévoit que *"Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire, pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication, n'est pas responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service au moyen des documents remis par ce dernier ou à la demande de celui-ci. Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité."*¹³⁷. Enfin, rappelons que jusqu'à ce jour la

de loi met à leur charge une obligation *"d'informer promptement les autorités publiques compétentes des activités ou informations illicites dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité"*. Le cas échéant, le président du TGI peut ordonner en référé *"toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication"*.

¹³⁵ Directive n°2000/31/CE, *loc. cit.* art.14 qui prévoit que les fournisseurs d'hébergement sont également exonérés de responsabilité du fait des informations stockées à la demande d'un destinataire de service sous les conditions alternatives suivantes : *qu'ils n'aient pas "effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'aient pas connaissance de faits ou de circonstances, selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente"* ou que *"dès le moment où il a de telles connaissances, il agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible."*

¹³⁶ P. TRUDEL, *Le droit d'Internet au Canada, op. cit.*

¹³⁷ *Projet de loi n°161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, consultable sur le site officiel de l'Assemblée Nationale du Québec : <http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/projets-loi/publics/00-f161.pdf>. Voir aussi, M. RACICOT, M. S. HAYES, A.R. SZIBBO et P. TRUDEL "L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi : étude de la responsabilité relative au contenu circulant sur Internet", (février 1997) Industrie Canada, Ottawa, 306 pages. M. GENEUREUX, "Québec présente son projet de loi concernant le cadre juridique

responsabilité des bureaux d'enregistrement concernant les litiges relatifs aux noms de domaine a toujours été écartée¹³⁸.

247 - En conclusion, la théorie des actes parasitaires accorde un recours supplémentaire au titulaire lésé d'une marque de commerce. Comme cela a été rapporté précédemment, pour exercer une action en concurrence déloyale, un rapport de concurrence doit exister entre celui qui se prévaut d'une marque et son propriétaire légitime. Selon la théorie du parasitisme, le propriétaire légitime peut protéger sa marque notoire même si le tiers l'utilisant sans droit n'est pas un de ses concurrents, ce qui est souvent le cas dans les conflits relatifs aux marques et noms de domaine.

§2 - "*Federal Trademark Anti dilution Act*" en droit américain et article 22 de la LMC

248 - Le droit américain est doté depuis 1996, d'une loi appelée *Federal Trademark Dilution Act*¹³⁹, qui permet au titulaire d'une marque notoire de faire

des technologies de l'information", (décembre 2000), en ligne sur www.stikeman.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002]. A. S. KABLAN, "Réglementation des technologies de l'information au Québec : la philosophie du projet de loi 161 en regard du droit canadien", (2001) vol. 7 n° 1 *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-1/kablan.htm>. [consulté le 20 juillet 2002]. V. WATTIEZ-LAROSE, "La nouvelle loi concernant le cadre juridique des nouvelles technologies de l'information, (novembre 2001), en ligne sur www.mccarthy.ca, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

¹³⁸ E. FRANCHI, "Le droit des marques aux frontières du virtuel", (2000) vol.6, n°1 *Lex Electronica* : <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm> "*Dans la première affaire Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., [1997] 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal.)*" 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, 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, le bureau d'enregistrement ne pouvait donc pas être 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 bureau d'enregistrement ayant procédé à l'enregistrement litigieux. Dans une seconde affaire, *Academy of Motion Picture Arts and Science v. Network Solutions Inc, [1997] 989 F.Supp. 1216 (C.D. Cal.)*, 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. Dans le même sens, en France, voir TGI Nanterre (Réf.), 2 novembre 2000, *SA FNAC et autres c/ M. Julien Vassalo et Société Dot TV Corporation.*, également, TGI Paris (Réf.) *L'ANPE* c/ *SA 7 Ways*, [13 septembre 2001]. En ligne sur <http://www.legalis.net/>, rubrique jurisprudence droit des marques [consulté le 20 juillet 2002].

obstacle à l'utilisation de celle-ci par un tiers non-concurrent, lorsque cette utilisation aurait pour conséquence de diminuer le caractère distinctif de la marque (*tarnishment*). L'*Anti-dilution Act* qui sanctionne cet affaiblissement du caractère distinctif a été très largement utilisé pour sanctionner l'utilisation d'une marque notoire, lorsque celle-ci est reprise par un tiers, dans un nom de domaine. Cette loi a été renforcée par l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act* en 1999¹⁴⁰ (A). Le Canada n'a malheureusement pas adopté de loi permettant d'étendre la protection du droit des marques, à des situations où l'emploi du nom de domaine à titre de marque de commerce, est difficilement reconnaissable, notamment en cas de "cybersquatting". L'article 22 de la LMC, qui vise la dépréciation de l'achalandage, est peu adapté aux conflits entre marques et nom de domaine (B).

A- "Federal Anti dilution Act"

249 - L'affaire *Hasbro v. Internet Entertainment Group Ltd*¹⁴¹, utilise la notion de *dilution* pour la première fois dans un conflit relatif aux noms de domaine. Une société IEG rachète le nom de domaine www.candyland.com et monte un site web pornographique. "Candyland" est également un jeu célèbre pour enfant et constitue une marque déposée du fabricant de jouet américain Hasbro. Hasbro a obtenu en justice qu'il soit fait injonction à IEG de cesser d'utiliser le nom de domaine www.candyland.com. La Cour reconnaît la notoriété de la marque du plaignant et rappelle que plus de 95 % des jeunes mamans connaissent le jeu "candyland"¹⁴².

¹³⁹ *Anti-dilution Act*, 15 U.S.C. Cette loi a été codifiée à l'article 43 c) *Lanham Act*. L'article 1125 c) précise que "...the owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person' commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of mark...". L' article 1127 15 U.S.C. définit ainsi la notion de dilution : "The lessing of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception".

¹⁴⁰ *Lanham Act* § 43 (d) (1) (A) *loc. cit.*

¹⁴¹ *Hasbro v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, [1996] 40 U.S.P.Q. 2d 1479 (W.D. WA.).

¹⁴² S.M.ABEL (18 juin 2001) "eVolution or Revolution ? Trademark Law on the Internet" *préc.*"In this case, the Western District of Washington lost no time in enjoining a purveyor of on-line adult

Dans l'affaire *Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Company, Inc.*¹⁴³, la compagnie *Teletech Customer Care Management, Inc.* chargée de la maintenance de service de téléphonie et de l'Internet conteste l'utilisation du nom de domaine *teletech.com* par la compagnie *Tele-Tech Company, Inc.* spécialisée dans les services d'ingénierie pour l'industrie des télécommunications. Le plaignant met en avant l'ancienneté et la notoriété de sa marque. La Cour admet qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les activités des parties¹⁴⁴, mais reconnaît la notoriété de la marque du plaignant, admet la *dilution* et ordonne au défendeur de transférer le nom de domaine : "*The TELETECH (R) mark is most likely very well recognized within the teleservicing industry, because TeleTech appears to be a large provider of integrated telephone and Internet customer care worldwide and because of the extensive promotion and advertising that TeleTech has apparently undertaken*" ; (...) "*Plaintiff is the owner of the registered mark TELETECH (R), that mark is probably famous, and Defendant's use of the "teletech.com" domain name most likely dilutes Plaintiff's mark*".¹⁴⁵

Cette loi a également été plaidée notamment dans l'affaire *Intermatic*¹⁴⁶ où la Cour a sanctionné le défendeur Monsieur Toeppen, d'avoir enregistré 240 noms de domaine correspondant à des marques de commerce dans le but de les revendre. Il est intéressant de remarquer que les juges, dans le souci de protéger le demandeur, ne précisent pas en quoi la marque *Intermatic* est notoire (*famous*). Ils se contentent de rappeler qu'elle est utilisée depuis plus de cinquante ans. Enfin, selon Pierre-

entertainment using the domain "candyland.com" based, in part, on survey evidence showing that 95% of mothers with children under the age of 5 were familiar with the famous board game"

¹⁴³ *Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Company, Inc.*, [1997] 977 F. Supp. 1407 (C.D. Cal.).

¹⁴⁴ *Ibid.* note 21 : "*Teletech has not presented sufficient evidence to demonstrate a likelihood of confusion under the trademark laws. TeleTech thus far has only demonstrated an initial confusion on the part of web browsers using the domain name "teletech.com" but finding the Defendant's website. This brief confusion is not cognizable under the trademark laws*".

¹⁴⁵ *Ibid.* note 23.

¹⁴⁶ *Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen*, [1996] (N.D. Illinois) 40 U.S.P.Q. 2d. 1412 : Dans l'affaire *Intermatic*, le juge énonce que "*Toeppen' use of "Intermatic.com" is likely to cause dilution of its mark. [...] Dilution of Intermatic's mark is likely to occur because the domain name appears on the web page and is included on every page that is printed from the web page. At oral argument*

Emmanuel Moyse¹⁴⁷, il aurait été difficile de soutenir que l'enregistrement d'un nom de domaine diminue la qualité distinctive de la marque, lorsqu'elle est uniquement connue dans un pays. Si Monsieur Toeppen avait enregistré le nom de domaine depuis un pays d'Europe par exemple, que se serait-il passé ? La marque Intermatic est en effet complètement inconnue des consommateurs européens.

250 - Il semble toutefois que la jurisprudence récente, soit plus réticente dans l'admission de la *dilution*. Ainsi dans l'affaire *Avery Dennison*¹⁴⁸, la compagnie *Avery Dennison*, dont le chiffre d'affaires est de 6, 4 milliards de dollars et employant quelques 16000 personnes était titulaire de deux marques de commerce "Avery" et "Dennison" concernant des fournitures de bureau. Son fournisseur de services d'*e-mail* sur l'Internet, avait procédé à l'enregistrement de nombreux noms de domaine parmi lesquels "avery.net" et "dennison.net.". Avery Dennison invoquait une "dilution" de sa marque résultant de l'enregistrement de ces deux noms de domaine par un tiers. La Cour d'Appel du neuvième circuit estima que la marque de commerce de la compagnie, 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 (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.*"

251 - Cette jurisprudence rend difficile l'admission de l'*anti-dilution Act*. La preuve de la notoriété, présente souvent un obstacle souvent insurmontable pour les propriétaires de marques qui tentent de se prévaloir de la *dilution*. Le 29 novembre 1999, les États-Unis ont adopté l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*, qui

counsel agreed that almost all web page will include the domain name on the computer screen as well as printing the name on any and all pages that are printed".

¹⁴⁷ P.-E. MOYSE, "Les noms de domaine : un pavé dans la marque, *loc. cit.*, p. 426.

¹⁴⁸ *Avery v. Sumpton*, [1999] 51 U.S.P.Q. (2d) 1801.

modifie la législation fédérale en matière de marques (Lanham Act)¹⁴⁹. Cette législation vouée à la lutte contre le *cybersquatting* apporte plusieurs innovations intéressantes. Ainsi, le titulaire d'une marque peut introduire une action civile contre toute personne qui de mauvaise foi et indépendamment des biens ou services des parties¹⁵⁰, tente de tirer profit de cette marque, enregistre un nom de domaine, effectue tout type de transaction en rapport avec un nom de domaine, ou utilise un nom de domaine qui présente un risque de confusion avec la marque concernée. La loi donne une liste non exhaustive de neuf critères qui peuvent être utilisés par les tribunaux comme indicatifs de la mauvaise foi du défendeur. Ces critères permettent d'envisager plus ou moins toutes les hypothèses de *cybersquatting*¹⁵¹. De ce point de vue, le législateur américain a tiré les leçons de la jurisprudence antérieure et notamment de la décision *Intermatic*. Cette nouvelle législation offre deux nouvelles armes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle¹⁵². D'une part, la possibilité de postuler la condamnation du présumé fraudeur au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé par la loi (*statutory damages*)¹⁵³ et, d'autre part, la possibilité d'introduire une action *in rem*. Jusqu'à cet amendement législatif fortement inspiré des mécanismes de résolution des conflits de l'ICANN, seules les dispositions relatives à la *dilution* étaient susceptibles de s'appliquer dans le cas où il n'était pas possible de démontrer l'emploi du nom de domaine en tant que marque de commerce, comme par exemple en cas de "*cybersquatting*". En effet, dans l'affaire *Intermatic*, les marques en cause, n'étaient pas utilisées au sens strict et légal du terme, puisqu'elles étaient rendues uniquement indisponibles par l'enregistrement des noms de domaine et que bien souvent ces derniers n'étaient pas activés.

¹⁴⁹ Lanham Act § 43 (d) (1) (A) *loc. cit.*

¹⁵⁰ La loi permet donc de contourner l'exigence de "*use in commerce*". Voir à ce propos J. BEARDWOOD, "International dispute resolution for domain name disputes: an update", Contribution écrite à la conférence de l'I.F.C.L.A., *Le droit de l'informatique au tournant du millénaire*, Paris, 15-16 juin 2000, p. 11-12.

¹⁵¹ Ainsi, par exemple, l'usage antérieur du nom de domaine concerné en relation avec l'offre de bonne foi, de biens ou services devrait être pris en considération. Pour plus de détails, I.-J. KAUFMAN, "Domain names and the new internet governance", (septembre 2000) *Journal of World Intellectual Property*, p. 712-714.

¹⁵² Voir notamment les décisions, *Sporty's Farm LLC v. Sportsman's Market Inc.*, [2000] 202 F.3d 489, (2d Cir.), *Virtual Works v. Network Solutions, Inc.*, [2000] 106 F. Supp. 2d 845 (E.D. Va.), *Virtual Works, Inc. v. Volkswagen*, [2001] 238 F.3d 264 (4th Cir.).

¹⁵³ *Supra*, section 1 sur la contrefaçon.

B- Article 22 de la Loi sur les marques de commerce (LMC)

252 - Au Canada, l'article 22 de la LMC prévoit que "*Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de l'achalandage attaché à cette marque de commerce*". Malheureusement la Cour Suprême a réduit considérablement la portée de cette interdiction dans son fameux arrêt rendu dans l'affaire *Clairol International Corp. c/ Thomas Supply & Equipment Co. Ltd*¹⁵⁴. L'application de cet article 22 est restreinte aux seuls cas où la marque est *employée* par le défendeur au sens de la définition d'emploi selon l'article 4 LMC¹⁵⁵. Pour la doctrine, l'incorporation de l'article 22, révèle la volonté du législateur de transposer en droit canadien la théorie de *dilution* des États-Unis souvent appliquée en matière de noms de domaine. Pour H.G Fox, l'article 22 devrait recevoir une interprétation large et comprendre toute situation, dans laquelle l'usage d'une marque identique ou semblable par une autre personne, a comme effet de diminuer même à long terme le caractère unique de la marque déposée. Ainsi il y aurait dépréciation de l'achalandage même lorsque le tiers utilise une marque semblable dans un autre secteur d'activité, ce qui a pour effet de faire perdre le caractère unique de la marque déposée¹⁵⁶.

253 - Il semble toutefois que la jurisprudence se soit assouplie avec le développement du contentieux des noms de domaine, ceux-ci pouvant être considérés, à certaines conditions comme une marque d'usage¹⁵⁷. Dans l'affaire *Bell Actimédia c/ Puzo et al*¹⁵⁸, le juge Blais devait statuer sur une demande d'injonction interlocutoire présentée par la société BellActimédia ("Bell") contre une société ayant obtenu le nom de domaine *www.lespagesjaunes.com* et qui exploitait son site web au Québec. Le texte du jugement indique que la société Bell Actimédia est elle-même propriétaire au Canada de la marque enregistrée et notoirement connue des

¹⁵⁴ *Supra*, section 1 sur la contrefaçon et l'affaire *Clairol International Corp et al. v Thomas Supply & Equipment Co. Ltd et al.* [1968] 2 R.C. de l'E., p. 552.

¹⁵⁵ *Supra*, section 1 sur la contrefaçon.

¹⁵⁶ H.G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Toronto, Editions Carswell, 1972, p. 341-342.

¹⁵⁷ *Supra*, partie 1, titre 2, section 1, §2, B) le nom de domaine comme marque de commerce.

¹⁵⁸ *Bell Actimedia Inc. v. Puzo et al.* [1999] T-1839-98 (C.F.).

"Pages Jaunes" et qu'elle utilise cette marque depuis plus de cinquante ans. Elle possède d'ailleurs les noms de domaine www.pagesjaunes.ca, www.canadayellowpages.com et www.pagesjaunescanada.com.

Bell prétendait que cette société violait ses droits et diminuait son achalandage par l'utilisation du nom de domaine www.lespagesjaunes.com. Le tribunal a donné raison à Bell en ordonnant au défendeur de ne pas utiliser ce nom de domaine en attendant la décision définitive suite à l'audition de l'injonction permanente¹⁵⁹.

Dans la plupart des affaires dont il a été question les faits démontraient qu'il existait de manière implicite ou explicite, une volonté de nuire au légitime propriétaire de la marque contrefaite. Toutefois, il n'est pas exclu que le nom de domaine puisse être revendiqué par deux entités ayant chacune des droits concurrents, dans ce cas la règle du "*premier arrivé, premier servi*" s'appliquera.

254 - L'analyse de la jurisprudence a révélé que la contrefaçon n'était pas le seul moyen de droit qui pouvait valablement être retenue. Dans de nombreux cas, on pourra constater les éléments constitutifs d'une concurrence déloyale ou d'un agissement parasitaire, ce qui démontre une fois de plus que l'Internet n'est pas un espace sans loi. Il est faux de prétendre que le droit ne peut pas s'appliquer, les décisions déjà rendues à propos de l'Internet sont là pour témoigner de la volonté des magistrats d'être aussi les "*juges de l'Internet*". Malgré l'existence d'une procédure administrative de règlement des conflits au champ d'application limitée, le contentieux judiciaire s'impose encore aujourd'hui, notamment par l'action en référé

¹⁵⁹ *Ibid*, "It is hereby ordered that an interlocutory injunction be granted restraining the defendants, their employees, servants, brokers, agents, mandataries, assigns, and all those over whom they exercise control and all those who have knowledge of the injunction from : i) using or assisting in using the "YELLOW PAGES" and "PAGES JAUNES" trademarks or any confusingly similar trademarks ; ii) further infringing or assisting anyone in infringing the plaintiff's proprietary right in the following registered trade-marks in Canada : "YELLOW PAGES" TMA 246988, TMA 205312, and TMA 495876, and PAGES JAUNES TMA 246989 and TMA 266549 ; iii) using the trade-marks "YELLOW PAGES" and "PAGES JAUNES" or imitations thereof in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto".

en France ou l'injonction interlocutoire au Canada qui constituent des solutions d'urgence généralement justifiées et adaptées à l'Internet¹⁶⁰.

255 - Le développement du contentieux des noms de domaine et les incertitudes entourant sa saisie par le droit commun, ont conduit les législateurs à s'interroger sur l'opportunité d'adapter les outils légaux disponibles. Les États-Unis pourtant favorables à une intervention minimale du législateur dans la régulation du cyberspace, ont été les pionniers, en matière de lutte contre le "cybersquatting". En Europe, la Belgique a été la première à se saisir de ce problème¹⁶¹. Aux États-Unis l'adoption de l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*¹⁶², fait toutefois l'objet de nombreuses critiques. 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 marques de commerce des grandes compagnies, au détriment des petites entreprises et des personnes privées. Par ailleurs, cette loi serait contraire à la politique de résolution des conflits récemment adoptée par l'ICANN qui prône un recours aux mécanismes complémentaires de résolution des conflits plutôt que des recours judiciaires jugés inadaptés à la matière¹⁶³. Ces recours posent en effet, de délicats problèmes tels que la détermination de la loi applicable et la juridiction compétente.

¹⁶⁰ *Infra*, titre 2, chapitre 2, §3, sur l'opportunité de recourir à la procédure en ligne.

¹⁶¹ Sur l'avant projet de loi belge, voir T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'Internet et de la société de l'information*, *op. cit.*, p. 148-149.

¹⁶² 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

¹⁶³ J. HUTCHINSON, "Can Trade Mark Protection Respond to the International Threat of Cybersquatting ?", 2001, vol. 1 *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*. En ligne sur <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/hutchinson.html> [consulté le 20 juillet 2002].

CHAPITRE 2 - JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE

DANS LES ENVIRONNEMENTS ÉLECTRONIQUES : L'EXEMPLE DU DROIT DES MARQUES ET DES NOMS DE DOMAINE

256 - Le caractère transfrontière de l'Internet soulève nécessairement d'innombrables problèmes de conflits de lois et de juridictions. Si les règles de droit international privé¹⁶⁴ ont toujours présenté les avantages de la stabilité et de la certitude, cela semble moins évident lorsqu'elles sont appliquées aux environnements électroniques¹⁶⁵. Le chemin de fer, l'aviation, le téléphone, la télévision et même l'informatique, n'avaient suscité de telles inquiétudes. Non seulement le droit international privé avait fort bien résisté à toutes ces innovations technologiques, mais la question de son adaptation ne s'était pas même posée. Cette inquiétude peut s'expliquer par la démocratisation de l'accès à l'Internet et la facilité de mettre en place et d'exploiter un site web accessible du monde entier, par le biais d'un nom de domaine.

257 - Ainsi, le nom de domaine constitue un élément perturbateur, étant lui-même source de conflits, qui se situe à la frontière de la régulation technique et celle du contenu¹⁶⁶. D'ailleurs, pour David Post, la question qui doit définir les règles d'utilisation des noms de domaine sur l'Internet, représente les futurs problèmes qui se poseront entre Internet et les systèmes légaux territoriaux¹⁶⁷. Aujourd'hui

¹⁶⁴ "Le droit international privé est un droit spécial, un ensemble de règles spécifiquement réservées aux cas où il existe un élément d'extranéité", G.GOLDSTEIN, E.GROFFIER, *Droit international privé* (Tome 1), Cowansville, Éditions Yvon Blais, (1998), p. 4.

¹⁶⁵ R. L. DUNNE, "Deterring Unauthorized Access to Computers: Controlling Behavior in Cyberspace through a Contract Law Paradigm", *loc. cit.*, 10 : "In cyberia, distance is irrelevant There is no single nation whose law viably control behavior in cyberspace.

¹⁶⁶ *Supra*, partie I, titre I, chapitre 1 sur la régulation technique et du contenu.

¹⁶⁷ D. G. POST et D. R. JOHNSON, "Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace", (1996) vol. 48 *Stanford Law Review* p. 1367, en ligne sur http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html [consulté le 20 juillet 2002] : "The question who should regulate or control Net domain names presents an illustration of the difficulties faced by territorially-based law-making (...) The system is indifferent to the physical location of those machines, and there is no necessary connection between an Internet address and a physical jurisdiction. Although a domain name, when initially assigned to a given machine, may be associated with a particular Internet Protocol address corresponding to the territory within which the machine is physically located (e.g., a ".uk" domain name extension), the machine may move in physical space without any movement in the logical domain name space of the Net. Or,

n'importe quel citoyen peut créer un site web et être confronté sans en avoir vraiment conscience, à des problèmes juridiques transnationaux¹⁶⁸. Il convient, pour trancher les litiges qui peuvent surgir, de mettre en oeuvre les règles classiques du droit international privé.

258 - On aurait tort de penser que le droit international privé est à l'abri de toute épreuve, car l'espace dont il se préoccupait jusqu'alors, possédait des frontières géographiques et juridiques bien cernées, fussent-elles devenues plus perméables en raison de certaines innovations technologiques. Avec le développement de l'Internet, on se prête à croire que ces frontières s'estompent, voire qu'elles disparaissent au profit d'un nouvel espace libre et universel. Selon Bénédicte Fauvarque-Cosson¹⁶⁹, il y a de quoi légitimer l'idée de ce droit mondial uniforme de l'Internet (cette fameuse *Lex electronica*), mis en oeuvre par des cyberjuridictions. Il est évident que l'enjeu est crucial et on peut dès lors s'interroger sur l'avenir d'une discipline : faut-il sonner le glas du droit international privé ? En réalité, loin de menacer le droit international privé dans son existence, les réseaux en renforcent la nécessité. Les règles de droit international privé fournissent un cadre de référence reconnu et des solutions largement satisfaisantes. Celles qui concernent la détermination de la loi applicable, appelées règles de "conflit de lois" dans l'espace, sont toutefois tributaires du système juridique qui est celui du juge auquel on recourt. Le tribunal, à supposer qu'il s'estime valablement saisi, détermine la loi applicable au litige en fonction de ses propres règles nationales de conflit de lois. D'où un passage obligé par la considération des règles de compétence juridictionnelle dans l'ordre international.

alternatively, the owner of the domain name might request that the name become associated with an entirely different machine, in a different physical location".

¹⁶⁸ Il faut cependant noter que la lecture des décisions de justice révèle qu'en France, jusqu'à présent, la majorité des affaires montrent que les conflits ne sont pas si internationaux que l'on veut bien le croire. Les conflits entre voisins, y compris dans le village planétaire, sont plus fréquents qu'entre des habitants de contrées lointaines (voir P. BREESE, Guide juridique de l'Internet et du commerce électronique, *op. cit.*, p. 348).

¹⁶⁹ B.FAUVARQUE-COSSON, *Le droit international privé classique à l'épreuve des réseaux*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002].

259 - Pour reprendre les mots de Michel Vivant, "*nous laisserons de côté la question du droit contractuel et de la loi applicable aux contrats, non point qu'elle ne soit pas intéressante, mais parce qu'il ne s'agit pas alors de régulation du réseau par un ordre juridique qui viendrait le "saisir" mais de régulation de leurs propres relations par les parties à une relation contractuelle*"¹⁷⁰. Nous limiterons donc notre étude, à la responsabilité civile et extra-contractuelle (Section 1). La *Lex electronica* et les cyberjuridictions ne sauraient complètement se substituer aux lois et juridictions étatiques. Par conséquent, le recours au droit international privé demeure nécessaire. Pour faire face à l'éblouissement que suscitent mondialisation du droit et nouvelles technologies, la discipline doit néanmoins se renouveler en profondeur. Les environnements électroniques appellent un certain réaménagement du domaine juridictionnel étatique, c'est pourquoi certains mécanismes d'entraide, de collaboration et d'harmonisation ont été adoptés par les États, en vue de faciliter le respect des normes locales dans les cas comportant des éléments d'extraterritorialité. En effet, les mécanismes qui visent à combler les limites de la portée géopolitique des lois et de la compétence des tribunaux, sont indispensables à une bonne régulation du réseau. Enfin nous verrons que l'ordre juridique traditionnel est également remis en cause, en raison de l'émergence de nouvelles forces, comme l'ICANN, qui cherche à établir leur souveraineté sur les espaces électroniques (Section 2).

Section 1 - Problèmes de juridiction posés par les environnements électroniques

260 - Le caractère transnational des réseaux informatiques, donnent une dimension supranationale à des activités qui jusque là étaient généralement rattachées au seul régime juridique du territoire où elles se déroulaient¹⁷¹. Le

¹⁷⁰ M. VIVANT, "Cybermonde : Droit et droits des réseaux", (1996) *JCP* éd. G, p. 406.

¹⁷¹ Voir D. POST "Anarchy, State and the Internet : An Essay on Law-Making in Cyberspace", (1995), *Journal ONLINE*, en ligne sur <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Anarchy.html> paragraphe 36 : David Post affirme à cet égard que le réseau Internet "*is not merely multi-jurisdictional, it is almost "ajurisdictional". physical location, and physical boundaries are irrelevant in this networked environment in a way that has, I believe, no parallel elsewhere*". Il explique un peu

caractère international du réseau va multiplier les situations de conflit qui feront intervenir un élément étranger. Jusqu'à une époque récente, le droit international privé était considéré comme un droit marginal, intéressant surtout les entreprises multinationales. Cette internationalisation des litiges, complique nécessairement le règlement des différends et on peut sérieusement se demander au regard de la jurisprudence relative aux noms de domaine, si le recours au droit international privé est vraiment efficace¹⁷². Pour apprécier l'incidence des environnements électroniques sur les questions de juridiction des ordres juridiques, et avant de voir comment le droit appréhende ces phénomènes, il faut comprendre tout d'abord comment ces questions sont traitées à l'heure actuelle. La juridiction s'entend d'une part, du pouvoir qu'a une législature sur une matière particulière (§1) et d'autre part, du pouvoir d'un tribunal à statuer sur une affaire (§2)¹⁷³.

§1 - Détermination de la loi applicable

261 - En matière de conflit de loi, le débat oppose ceux qui privilégient la désignation de la loi du pays où est localisé le serveur - théorie de l'émission - à ceux qui considèrent que la loi du pays de réception du message, a vocation à s'appliquer - théorie de la réception. Aucune de ces solutions ne donne satisfaction. La première

plus loin paragraphe 38 : "*This independance from geographical constraints results from both the electronic nature of the message transmission, which largely decouples the physical distance between communicating machines from message travel times and, more significantly from the decentralized design of the internet*".

¹⁷² Voir notamment les intéressantes études axées sur la propriété littéraire et artistique, de P.-Y. GAUTIER, "Du droit applicable dans le "village planétaire", à titre de l'usage immatériel des œuvres", (1996) *D.*, chronique p.131 et également B.FAUVARQUE-COSSON, *Le droit international privé classique à l'épreuve des réseaux* et J.HUET, *Le droit applicable dans les réseaux numériques*, Rapports présentés au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002] ; F. OLIVIER et E. BARBRY, "Des réseaux aux autoroutes de l'information : Révolution technique ? Révolution juridique ?", (1996) I, *JCP éd. G*, p. 3926 et 3928.

¹⁷³ "Traditionnellement en droit international privé, on distingue les questions de droit applicable et celles concernant la compétence des tribunaux. Il arrive, bien entendu, que le critère de rattachement utilisé pour la règle de conflit de lois et pour la règle de compétence juridictionnelle soit le même. Toutefois, il n'en va pas toujours ainsi et les raisons qui militent pour la distinction des deux séries de règles demeurent encore pertinentes aujourd'hui", C. KESSEDJIAN, "Aspects juridiques du e-trading : règlement des différends et droit applicable", (2000), in L. THEVENOZ et C. BOUET, *Journée de droit bancaire et financier*, Berne, Éditions Staempfli, 2001, p. 68.

encourage le transfert des serveurs vers les "paradis Internet" dont les lois, lorsqu'elles existent, sont moins contraignantes que dans le pays de réception¹⁷⁴. La seconde est de nature à paralyser l'essor du commerce électronique car il est évidemment impossible de se conformer à toutes les lois des pays de réception. La question de la loi applicable à la responsabilité civile n'est régie par aucune convention internationale. C'est donc vers le droit interne qu'il convient de se tourner. Sans entrer dans le détail de l'ensemble des règles de droit international, il convient donc de transposer sur l'Internet les règles traditionnelles de désignation de la loi applicable, conformément aux dispositions législatives en vigueur. La loi du lieu du délit (*lex loci delicti*), apparaît alors comme la loi la plus volontiers désignée au moins dans les systèmes romano-germanistes, notamment en France¹⁷⁵. Au Québec, l'article 3126 C.c.Q, prévoit que "*l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait. Dans tous les cas, si l'auteur et la victime ont leur domicile ou leur résidence dans le même État, c'est la loi de cet État qui s'applique*".

262 - Comme pour la compétence juridictionnelle, envisagée ultérieurement, la question de la localisation du fait dommageable et plus précisément de l'éclatement de la *lex loci delicti* se pose¹⁷⁶. Le choix reste à faire, entre la loi du fait

¹⁷⁴ M. VIVANT, "Cybermonde : Droit et droits des réseaux", *loc. cit.*, 403 : "*Il faut donc tout de suite écarter comme inopportune et, bien plus, extrêmement dangereuse celle qui consiste à vouloir d'autorité désigner comme loi applicable (et seule applicable) la loi du pays d'émission. Il est clair qu'elle permettrait tous les abus. Il est facile par ce biais d'instaurer des "paradis informationnels" où pourraient être instillées en toute impunité les pires choses : d'images pédophiles à l'apologie du nazisme*".

¹⁷⁵ D. GUTMANN, *Droit international privé*, Paris, Éditions Dalloz, 1999, p. 170 : "*La jurisprudence française semble peu encline à trancher clairement le débat et à construire un système élaboré de principes et d'exceptions*". L'auteur rappelle que la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 1997, (JCP (1997) éd. G, p. 22903, note H. MUIR-WATT), affirme que "*la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit*", ajoute que "*ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier*".

¹⁷⁶ A. LUCAS, J.DEVEZE, J. FRAYSSINET, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, *op. cit.*, p. 470. "*C'est un très vieux débat pour les internationalistes. Mais avec l'Internet, il y a une différence de degré, peut-être de nature. Ce qui est en jeu n'est plus la flèche de l'archer (ou l'injure) traversant une*

générateur et celle du lieu de réalisation du dommage. La jurisprudence française a marqué sa préférence pour la seconde, mais sans toutefois, mettre fin à la querelle. Celle-ci est relancée pour les dommages causés par les informations circulant sur les réseaux numériques. En ce qui concerne l'Internet, certaines décisions se sont prononcées nettement en faveur de l'application de la loi française, en tant que loi du pays de réception, en matière de droit d'auteur¹⁷⁷ de marques de commerce et de noms de domaine¹⁷⁸ ou dans d'autres secteurs¹⁷⁹.

263 - L'application distributive des lois des pays de réception pour la réparation du dommage local est approuvée par la doctrine dominante. Cette solution n'est toutefois pas totalement satisfaisante sur le plan pratique, puisqu'elle implique, dans l'environnement numérique, l'application potentielle de toutes les lois de la planète. Par conséquent, la réparation due à la victime sera difficile et peut-être même compromise par un risque de contradictions et d'inexécution de la décision à l'étranger. Il est donc naturel que l'on explore d'autres voies et que l'on retrouve alors la controverse classique sur les mérites comparés d'une localisation objective fondée sur des critères abstraits et la recherche d'une *proper law of the tort* correspondant au "centre de gravité du délit".

264 - En effet, dans les autres provinces de *common law* du Canada et aux États-Unis, on préconise plutôt l'application de la règle du "*proper law of the tort*",

frontière, ni la pollution à distance, ni le satellite arrosant d'un seul coup plusieurs pays, c'est une diffusion susceptible de causer un dommage dans chacun des pays du monde".

¹⁷⁷ T.com. Paris, *Société Ordinateur Express c/ Société ASI*, [3 mars 1997], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, droit d'auteur. [consulté le 20 juillet 2002].

¹⁷⁸ GI Draguignan, (*1^{ère} ch.*), *Commune de Saint-Tropez c/ Eurovirtuel*, [21 août 1997], préc.

¹⁷⁹ En ce sens, TGI Paris (*1^{ère} ch.*), *Chambre nationale des commissaires-priseurs et autres c/ Nart Inc. et Nart SAS* [3 mai 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites. [consulté le 20 juillet 2002]. Le TGI de Paris a interdit, le 3 mai 2000, aux sociétés de vente aux enchères par Internet Nart SAS et Nart Inc. de réaliser des ventes en France, au motif que "*la réalisation des ventes aux enchères d'objets mobiliers se trouvant en France est réservée par la loi aux seuls commissaires-priseurs*". Les défendeurs ont vainement tenté de faire prévaloir que, même si les oeuvres d'art concernées étaient situées en France, l'ordinateur par lequel l'adjudication a été réalisée était quant à lui localisé à New York, et qu'à ce titre, c'était la loi américaine, et non française, qui était applicable. Mais les juges ont considéré que "*le réseau Internet constitue, pour les besoins de l'organisation et de la réalisation des ventes aux enchères, une vaste salle de vente modulable à l'infini*" et qu'en offrant aux internautes domiciliés en France, et plus particulièrement à Paris, de participer à ces ventes en ligne, ceci implique "*l'extension de la salle des ventes virtuelle au*

pour laquelle le choix de la règle applicable doit se fonder sur le poids des intérêts étatiques en présence¹⁸⁰. En ce sens, il incombe au juge de choisir la loi, qui présente les liens les plus étroits avec le délit. Ce raisonnement a d'ailleurs été suivi au cours des années soixante, dans un arrêt célèbre rendu par la Cour d'appel de l'État de New York, à l'occasion d'un accident automobile survenu en Ontario, au Canada¹⁸¹. Dans cette affaire, les juges devaient choisir entre la règle de l'État de New York, qui donnait réparation à la victime et la règle en vigueur en Ontario, qui refusait à la victime toute réparation. Ils se prononcèrent en faveur de la première loi pour deux raisons essentielles : d'une part, il existait un nombre plus élevé d'éléments de fait, rattachant le litige à l'État de New York (notamment le domicile des intéressés) ; d'autre part et surtout, appliquer la loi de l'État de New York permettait de respecter les objectifs de celle-ci sans porter atteinte à la politique législative de l'Ontario. En effet, l'objectif de la loi de l'État de New York était de donner facilement réparation à la victime, contrairement à la loi en vigueur en Ontario, qui était fondée sur la crainte de collusions frauduleuses entre victime et conducteur au détriment des compagnies d'assurance, or il n'y avait en l'espèce, aucune fraude. On retrouve ce critère dans la jurisprudence relative aux noms de domaine. Le critère du "*proper law of the tort*" ou méthode dite "points de contacts", a été utilisé dans le contentieux relatif aux noms de domaine, par l'institution de règlement des conflits de l'OMPI, dans l'affaire *World Wrestling federation entertainment* : "*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*

territoire français et à celui de la ville de Paris". Voir aussi, *infra* CA Paris (14^{ème} ch.), *Sté Allaban Web Systems Sarl c/ Aragon Sarl* [1^{er} mars 2000].

¹⁸⁰ Toutefois pour une application de la *lex loci delicti* voir l'affaire *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Limited* [1956] 234 F. (2d) p. 633 (U.S.C.A. 2nd Cir.), dans laquelle le juge Waterman déclare : "...Second, the creation and extent of tort liability, is governed according to the usual rule, by the law of the place where the alleged tort was committed. (*lex locis delicti*). The place of the wrong (*locis delicti*) is where the last event necessary to make the action liable takes place... If the conduct complained of is fraudulent misrepresentation, the place of the wrong is not where the fraudulent statement is made, but where the plaintiff as a result thereof suffered a loss."

¹⁸¹ *Babcock v. Jackson* [1963], 191 N.E.2d 279, 282 N.Y., Rev. crit. DIP (1964), p. 284, note CASTEL. Décision Citée par D. GUTMAN, *Droit international privé, op. cit.*, p. 29.

*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 ”*¹⁸².

265 - Les approches civilistes et de "*common law*" peuvent bien entendu se compléter, comme dans certaines conventions internationales¹⁸³. La première approche qui s'inscrit dans la tradition française, prend mieux en compte l'impératif de prévisibilité, la seconde, en vogue aux États-Unis, a l'avantage de la souplesse. Il faut également noter qu'en France, en 1999, la Cour de Cassation a appliqué le critère du "*proper law of the tort*" en donnant compétence à la loi du pays qui présentait les liens les plus étroits avec le délit¹⁸⁴.

266 - Enfin, selon le Comité permanent du droit des marques de l'OMPI, les litiges en matière de contrefaçons de marques sont tranchés selon la loi en vertu de laquelle la marque bénéficie d'une protection (*lex loci protectionis*)¹⁸⁵. Pour l'heure, il n'apparaît pas nécessaire de modifier cette règle. Il découle en effet du principe de territorialité, qu'une marque n'existe pas en dehors de l'endroit où elle est protégée. En conséquence, seule la loi du lieu de la protection (*lex loci protectionis*) peut fournir les critères selon lesquels on déterminera s'il y a eu ou non atteinte à la marque. La réalité de l'atteinte portée aux droits devra être déterminée sur la base de la loi applicable. En revanche les conflits de juridictions sont résolus soit par des règles internes de droit international privé, soit par des règles conventionnelles issues de traités internationaux.

¹⁸² *Infra*, titre 2, chapitre 2, sur les modes complémentaires de résolution des litiges, section 1, §2, B, 2), sur le droit applicable au litige et l'affaire *World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Michael Bosman*, (Litige OMPI D99-0001) en ligne sur <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/d99-0001.htm>>.

¹⁸³ Par ex. dans la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (entrée en vigueur le 10 octobre 1977) sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits (art. 4 à 6).

¹⁸⁴ Cass. (1^{ère} civ.), 11 mai 1999, JCP (1999) éd. G, p. 10183, note H.MUIR-WATT. (Décision rendue à propos d'un naufrage d'une plate-forme pétrolière en mer du Nord, généré par des faits commis par plusieurs pays).

¹⁸⁵ COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES, Utilisation des marques sur l'Internet document de réflexion, *op. cit.*

§2 - Détermination de la juridiction compétente

267 - La loi compétente déterminée, quelle sera la juridiction compétente pour l'appliquer ? Les questions liées à la juridiction ne sont pas nouvelles, par contre, elles sont devenues de plus en plus fréquentes, suite au développement rapide des nouvelles technologies. Dans les faits, les devoirs et obligations des parties ne sont pas différents de ceux du droit traditionnel. Les règles de droit international privé qui régissent généralement les conflits juridictionnels, doivent également s'appliquer aux conflits tirant leur source du cyberspace¹⁸⁶ (A). Il est toutefois incontestable que l'essor fulgurant de l'Internet, a provoqué la multiplication des situations conflictuelles et des procès concernant des affaires de dimension internationale. Le droit international privé doit nécessairement évoluer, ce qui suppose l'adaptation de certaines règles existantes et implique une réflexion d'ensemble sur l'avenir d'une discipline, profondément affectée par l'internationalisation du droit et des conflits entre particuliers. L'application de ces règles de juridiction par les tribunaux, dans de nombreuses affaires impliquant des titulaires de marques de commerce et de noms de domaine, le démontre (B).

A- Principes d'attribution et d'exercice de la juridiction

268 - Avant d'étudier la question de la compétence judiciaire concernant les activités relatives à l'Internet, il importe de passer en revue les principes généraux sur lesquels les tribunaux peuvent se fonder pour conclure à leur compétence, ainsi que les circonstances qui les inciteront à s'en remettre à la compétence des tribunaux d'un autre État. En France, la réponse est fournie par le Droit commun et par les

¹⁸⁶ *Ouellet Canada c/ Convectair N.M.T.Inc*, [1999], Cour supérieure du Québec (ch. civile), district de Montréal. Dans cette affaire, la Cour se prononce clairement sur les problèmes de conflit de compétence territoriale autour de l'Internet et rappelle à propos de la pertinence de la loi actuelle confrontée aux nouveaux médias : " 17. Le tribunal ajoute que dans l'état actuel du droit civil, les principes qui le régissent ainsi que nos règles de procédures sont loin d'être désuets. Les principes qui le sous-tendent sont encore d'actualité et s'appliquent même aux nouveaux modes de communications comme celui qui est fourni par l'Internet. En effet, serait-il logique que chaque consommateur induit en erreur par la confusion créée par Ouellet puisse poursuivre cette dernière devant le tribunal de son propre domicile ? Ce serait faire fi des règles de procédure, soumettre Ouellet à un fardeau énorme et encourager une multiplicité de recours qui en bout de ligne ne sont pas dans l'intérêt de la justice".

conventions internationales applicables au niveau communautaire. Le Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000¹⁸⁷ relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, est entré en vigueur le 1^{er} mars 2002 et remplace la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968¹⁸⁸. Le traité d'Amsterdam de 1999, ayant donné à la Communauté la possibilité de prendre des mesures pour faciliter la coopération judiciaire en matière civile, le Règlement remplace cette Convention pour l'essentiel et a pour finalité de tenir compte des spécificités du commerce électronique pour tous les États membres de l'Union européenne¹⁸⁹. Notons également qu'en matière de responsabilité délictuelle, le Règlement ne modifie pas les règles de compétence applicables (1). Au Québec, les règles de droit international privé sont prévues au Livre X du Code civil du Québec¹⁹⁰. Dans les autres provinces canadiennes, les règles de droit international privé ne sont pas codifiées, elles sont cependant édictées et regroupées dans quelques arrêts importants de la Cour suprême du Canada¹⁹¹ (2). Le droit américain, dont la Cour Suprême a posé en 1945¹⁹², les bases de l'analyse moderne de la juridiction américaine, connaît des règles similaires (3).

¹⁸⁷ Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. Texte publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) n° L 012 du 16 janvier 2001, p. 0001-0023.

¹⁸⁸ La Convention de Bruxelles a été ratifiée par les six États fondateurs (les pays du Benelux, la France, l'Allemagne et l'Italie). Cette ratification a été suivie d'un protocole d'Interprétation en 1971. La Convention est entrée en vigueur en 1973. Depuis, elle a fait l'objet de plusieurs ratifications, celles en 1978, du Danemark, de l'Irlande, de la Grande Bretagne, en 1982, de la Grèce, en 1989, de l'Espagne et du Portugal, en 1996, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Son champ d'application a été élargi par la convention de Lugano du 16 septembre 1968.

¹⁸⁹ À l'exception du Danemark qui a décidé de ne pas souscrire à cette réglementation. La Convention de Bruxelles ne disparaît pas, puisqu'elle continuera à s'appliquer dans les rapports entre le Danemark et les autres États membres (cf. Règlement (CE) n°44/2001, *motifs*, §21 et 22 et art.1.3), ainsi qu'à certains territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du Règlement en vertu de l'article 299 du Traité (Règlement (CE) n°44/2001, *motifs*, §23 et art.68).

¹⁹⁰ Art. 1376 à 3168 C.c.Q. Pour un exposé plus exhaustif de ces règles, voir G. GOLDSTEIN et E. GROFFIER, *Droit international privé*, tome 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998. ; C. EMANUELLI, *Droit international privé québécois*, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2001.

¹⁹¹ *Morguard Investments Ltd. v. DeSavoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077, ci-après "Morguard" ; Ainsi, dans l'arrêt *Morguard*, le juge La Forest, énonce que le tribunal est compétent s'il y a un *lien réel et substantiel* avec le litige. Dans le même sens, *Tolofson v. Jensen*, [1994] 3 R.C.S. p. 1022.

¹⁹² *International Shoe Co. v. Washington*, [1945] 326.U.S. 310 (1945) : "A non resident defendant must have certain minimum contacts with [the forum] such that maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial justice".

1- Compétence juridictionnelle en droit français et européen

269 - Lorsque l'information dommageable a été diffusée sur l'Internet, le litige présente généralement un caractère international. On doit alors, pour déterminer la juridiction compétente, se reporter au principe de l'extension à l'ordre international des règles françaises de compétence territoriale. S'agissant de responsabilité civile délictuelle, cela renvoie à l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile, qui laisse au demandeur le choix d'assigner devant le tribunal du domicile du défendeur, le tribunal du lieu du "fait dommageable" ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi. Cette compétence reconnue est d'autant plus large que l'article 14 du Code civil offre aux français un privilège de juridiction, puisqu'il permet à un français, d'obtenir à sa demande, justice en France : "*L'étranger, même non résidant en France, pourrait être cité devant les Tribunaux français, pour l'exécution des obligations qu'il a contractées en France avec un français*"¹⁹³.

En droit français, la compétence des tribunaux du lieu du dommage est très généralement reconnue en jurisprudence, notamment en droit de la presse, lorsqu'une publication est diffusée sur différents points du territoire¹⁹⁴. Il s'agit même d'une situation présentant une réelle analogie avec l'Internet. Cette règle a été appliquée par la suite dans les litiges générés par le "réseau des réseaux" comme nous le verrons à travers la jurisprudence relative aux noms de domaine.

270 - Des règles analogues, se retrouvent au plan communautaire dans la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, aujourd'hui transformée en règlement communautaire qui offre à la victime, la possibilité de saisir à son choix, outre la juridiction de l'État du domicile du défendeur (compétence générale résultant de l'article 2), le tribunal du lieu "*où le fait dommageable s'est produit*" ou

¹⁹³ Des difficultés importantes sont toutefois à craindre quand il s'agira d'obtenir l'exécution à l'étranger (hors Union européenne) de telles décisions, les juges étrangers risquant fort d'en refuser l'exequatur. En ce sens, M. VIVANT, "Cybermonde : Droit et droits des réseaux", *loc. cit.*, p. 403.

¹⁹⁴ V. SEDALLIAN, "Commentaire sur l'affaire Yahoo !", *loc. cit.* : "*Ainsi, pour une action en concurrence déloyale en vue d'obtenir réparation du dommage causé par la diffusion en France de revues scientifiques américaines, la Cour de cassation retient le fait générateur constitué par la*

"*risque de se produire*" (compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle résultant de l'article 5-3).

Les dommages causés par la voie des réseaux numériques, se produisent le plus souvent dans un État différent, de celui dans lequel a eu lieu le fait générateur. La véritable difficulté naît de ce que le dommage peut être considéré virtuellement comme subi dans tous les pays où l'information dommageable est susceptible d'être reçue. La Cour de justice des communautés européennes s'est prononcée dans l'affaire *Fiona Shevill* en 1995¹⁹⁵. Saisie d'une affaire de diffamation internationale par voie de presse, la CJCE a précisé que la victime pouvait tenter une action en réparation :

- soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur (ou de l'organisme de radiodiffusion), seules compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation,

- soit devant les juridictions de chaque État contractant, dans lequel la publication (ou le programme audiovisuel) a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation. Les juridictions n'étant compétentes que pour la portion du dommage subi sur le territoire dont elles relèvent.

Cette jurisprudence permet en pratique au demandeur, de saisir un tribunal dans n'importe quel pays, puisque le réseau tisse sa toile sur la planète entière¹⁹⁶, étant entendu que s'il veut obtenir d'un coup la réparation de la totalité de son préjudice, il devra saisir le tribunal du lieu du fait générateur.

Cela n'empêche pas toutefois de s'interroger sur les améliorations qu'il serait possible de lui apporter. Un rapport officiel a par exemple suggéré en matière de contrefaçon, de corriger les effets de la jurisprudence *Fiona Shevill*, en permettant

diffusion en France des revues et non le lieu de publication des revues, les États-Unis". Cass. Civ. [14 janvier 1997], D. (1997), Jurisprudence p. 177, note Santa CROCE.

¹⁹⁵ C.J.C.E., *Fiona Shevill* [7 mars 1995], D., 1996, p. 61, note PARLEANI ; *Rev. crit. DIP*, 1996, p. 487, note LAGARDE, voir aussi, C.J.C.E. *Mines de potasse d'Alsace*, [30 novembre 1976], *Rec. Jur. C.J.C.E.* (1976), p. 1735 : La compétence de l'art. 5 ne s'impose pas au demandeur, qui pourra toujours choisir d'assigner le défendeur devant un tribunal sur le territoire de son domicile (art. 2).

¹⁹⁶ M. VIVANT, "Cybermonde : Droit et droits des réseaux", *loc. cit.*, n°14.

aux victimes de "*saisir un tribunal, autre que celui du lieu d'émission, qui serait reconnu compétent pour réparer l'intégralité du préjudice subi au plan mondial*". Ce tribunal serait "*celui qui présente le lien le plus étroit avec le préjudice*", une présomption étant posée en faveur de celui dans le ressort duquel la victime a sa résidence habituelle (pour une personne physique) ou son principal établissement (pour une personne morale); ladite présomption serait simple et pourrait être renversée en fonction des "*circonstances particulières*", notamment "*si l'essentiel du préjudice était subi dans un seul pays*"¹⁹⁷. Ces propositions s'inspirent du droit nord-américain et du critère de focalisation.

2- Compétence juridictionnelle en droit canadien

271 - Au Canada, les tribunaux basent avant tout leur compétence en matière civile, sur la situation géographique des parties. La primauté de la compétence *in personam*, c'est-à-dire la compétence à l'égard de la personne, est intégrée aussi bien dans le droit civil que dans la *common law*, ces deux systèmes de droit prévoyant que c'est le domicile du défendeur qui détermine la compétence des tribunaux, en l'absence de tout autre lien entre le territoire et le différend¹⁹⁸. Notons toutefois l'exception majeure aux règles générales issues de la doctrine dite du *forum non conveniens*¹⁹⁹. En effet, cette doctrine élaborée par la *common law*²⁰⁰, a été codifiée à l'article 3135 C.c.Q. qui prévoit que : "*Bien qu'elle soit compétente pour connaître*

¹⁹⁷ Rapport du Conseil d'État, *loc. cit.*, note 4, p. 151.

¹⁹⁸ Voir l'article 3134 du C.c.Q du Québec, qui prévoit "*qu'en l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec*" et également, les articles 3128 et s. du C.c.Q. Pour une illustration jurisprudentielle, *Investor Group Inc. c/ Hudson*, [1998] C.S. 5 00-05-046545-982, R.E.J.B. : 98-11214 (juge Cohen). Lorsqu'un résident du Québec, utilise un site web supporté par un serveur situé à l'étranger, pour tenir des propos diffamatoires envers une compagnie, une Cour québécoise a la juridiction nécessaire pour entendre l'affaire. Le défendeur ne peut se cacher derrière le lieu d'origine de son serveur, dans le but d'éviter des conséquences légales, car tous les faits qui font l'objet du litige ont leur origine au Québec. En Ontario, l'attribution de compétence à l'égard des défendeurs résidant dans cette province est implicite dans la règle 17 (*Rules of Civil Procedure*), laquelle établit les circonstances dans lesquelles l'acte introductif d'instance peut être signifié, sans l'autorisation de la cour, à un défendeur ne résidant pas en Ontario. Dans le même sens, *Ouellet Canada c/ Convectair N.M.T.Inc*, [1999], préc.

¹⁹⁹ Sur l'origine de cette doctrine, W. TETLEY, *International conflicts of Laws, common, civil and maritime*, coll. International shipping publication, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1994, p. 800.

²⁰⁰ Voir le jugement du juge Sopinka, dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, *Amchem Products Incorporated c/ British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. p. 897.

*un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence, si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige*²⁰¹.

Notons toutefois que les autorités québécoises ne peuvent se prévaloir de ce pouvoir discrétionnaire qu'"exceptionnellement et à la demande d'une partie"²⁰². L'autorité québécoise ne peut donc invoquer d'office, la théorie du *forum non conveniens* pour décliner sa compétence.

272 - Avec le développement des échanges commerciaux et de l'Internet, les provinces canadiennes, ont élargi les bases sur lesquelles leurs tribunaux appuient leur compétence notamment à l'égard de défendeurs résidant à l'extérieur de leur territoire. Les fondements de la compétence à l'égard de défendeurs non-résidents, diffèrent d'une province à l'autre, mais tout repose sur la notion d'un "*lien réel et important*" avec la compétence du tribunal²⁰³. Ainsi dans l'arrêt *Morguard*, la Cour Suprême, rappelle que le tribunal est compétent s'il existe un "*lien réel et important*" avec le litige²⁰⁴. Au Québec, l'article 3148 (2) du C.c.Q dispose que les autorités québécoises sont compétentes, lorsque "*Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y possède un établissement et de plus, la contestation est liée à son activité au Québec*". L'article 3148 (2) permet d'étendre la notion de "*lien réel et important*" avec le litige²⁰⁵. Jusqu'à présent, peu de jugements canadiens ont été rapportés concernant la compétence judiciaire à l'égard des

²⁰¹ L'arrêt *StageLine Mobile Stage Inc. c Fireman's Fund Insurance Co.*, [1998] J. E, offre une illustration jurisprudentielle de ce principe.

²⁰² *Lamborghini (Canada) Inc. c/ Automobili Lamborghini S.P.A.*, [1997] R.J.Q. 58 (C.A.), confirmant la décision de la Cour supérieure, J.E. 95-750 ; *Malden Mills Industries Inc. c/ Huntington Mills (Canada) Ltd.*

²⁰³ Sur cette question voir, D. CARD, L. CORNWALL, M. HAYES, S. HYMAN, R.PERCIVAL, H. ROSEN et G. TURNER, "Getting the deal through e-commerce in 21 jurisdictions worldwide (2002). En ligne sur www.dwpv.com, rubrique publications. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁰⁴ *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye* préc. Dans le même sens voir *Hunt v. T & N plc* [1993], 4 R.C.S. 289. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême du Canada écrivait que le critère du "*lien réel et important*" trouvait son fondement dans les valeurs constitutionnelles. Voir également J.-G. CASTEL, *Canadian Conflict of Laws*, Toronto Éditions Butterworths, 1997, p. 52 et sv.

²⁰⁵ En ce sens, voir R. PICARD, "problèmes de juridiction dans le cyberspace", dans *développements récents en droit de l'Internet*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2001, p.11. "*En prenant pour acquis, que lorsqu'une situation rencontre les critères mentionnés à l'article 3148, il y a un lien réel et important*".

différends découlant de l'utilisation de l'Internet²⁰⁶. Aux États-Unis, en revanche, depuis 1996, il y a eu une véritable explosion de litiges liés à l'extension du réseau.

3- Compétence juridictionnelle en droit américain

273 - L'étude du droit positif américain s'impose pour des raisons théoriques et pratiques. Les juridictions américaines ont été les premières à juger des litiges nés des activités électroniques et la jurisprudence est abondante. De plus, les internautes et les opérateurs du commerce électronique sont, dans une proportion encore significative, établis aux États-Unis. Il y a donc de fortes chances qu'un litige s'élève entre une partie américaine et une partie non-américaine.

L'exercice qui consiste à déterminer si un tribunal américain est compétent pour entendre un différend est semblable à celui des tribunaux canadiens, mais il se complique du fait de l'application prépondérante de la clause de sauvegarde des libertés individuelles (*Due Process Clause*) contenue dans le 14^{ème} amendement de la Constitution des États-Unis²⁰⁷. En principe, la compétence des tribunaux américains est déterminée par rapport au lieu de domicile du défendeur (*in personam*). Toutefois, les juridictions d'un État américain peuvent fonder leur compétence à l'égard d'un défendeur non-résident sur deux chefs distincts, désignés sous les expressions de *General Jurisdiction* (a) et *Specific Jurisdiction*²⁰⁸ (b).

²⁰⁶ *Infra*, British Columbia Court of Appeal in *Braintech Inc. v. Kostiuk*.

²⁰⁷ U.S. Const. Amend. XIV : "nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law ; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. " et aussi, M. C. DEARING, "Personal Jurisdiction and the Internet : Can the Traditional Principles and Landmark Cases Guide the Legal System into the 21st Century ?", (printemps 1999) vol. 4 *Journal of Technology Law and Policy*, p. 2 "The Due Process Clause of the 14th Amendment to the United States Constitution allows a court to require a non-resident defendant to stand trial only in the forum state where the court properly exercises personal jurisdiction over the defendant. Assuming the requirements of the forum state's long-arm statute are satisfied, a court may assert personal jurisdiction over a non-resident defendant by exercising either general or specific jurisdiction. En ligne sur <http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/4/>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁰⁸ La distinction, qui s'est imposée en doctrine et en jurisprudence, est récente. Elle est inspirée par les travaux de A. VON MEHREN et D. TRAUTMAN, "Jurisdiction to Adjudicate : A Suggested Analysis", *Harvard Law Review*, (1966) vol. 79, p. 1121-1136.

a) "*General Jurisdiction*"

274 - La "*General Jurisdiction*" est exercée lorsque le défendeur entretient des liens substantiels et permanents avec le for, de sorte qu'il n'est pas besoin d'exiger de liens particuliers entre le litige et le for. En d'autres termes, le défendeur pourra être jugé par les tribunaux du for, alors que le litige est né de ses activités dans un État tiers. On considérera que les liens avec le for sont suffisants, quand le défendeur y a établi son domicile ou sa résidence. S'il s'agit d'une personne morale, l'enregistrement de la société ou la présence de son principal établissement justifie la *General Jurisdiction*. En d'autres termes, le tribunal peut revendiquer une compétence "générale", lorsque le défendeur est domicilié dans l'État ou y exerce des activités "continues et systématiques"²⁰⁹. Alors que la "*General jurisdiction*" s'appuie sur les contacts du défendeur avec le for, la "*Specific Jurisdiction*" se fonde sur les contacts entre le litige et le for.

b) "*Spécific jurisdiction*"

275 - En matière de "*spécific jurisdiction*", la Cour Suprême a posé en 1945²¹⁰, les bases de l'analyse moderne de la compétence juridictionnelle²¹¹. Deux exigences doivent être satisfaites, afin qu'une juridiction puisse affirmer sa compétence : des contacts suffisants doivent rattacher la situation au for et l'exercice de la compétence par la juridiction ne doit pas être inéquitable. Ces deux exigences, très générales dans leur formulation, sont valables quelle que soit la catégorie de rattachement, aussi bien en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. Elles ont conduit les tribunaux à élaborer des tests, c'est-à-dire des faisceaux de critères permettant d'établir que les exigences sont vérifiées dans le cas d'espèce.

²⁰⁹ *Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, [1984] 466 U.S. 408, 414-416 (1984).

²¹⁰ *International Shoe Co. v. Washington*, préc. : Dans cette affaire, la Cour s'est départie de son approche territoriale pour admettre pour la première fois la compétence d'une juridiction à l'égard d'un défendeur non-résident entretenant des contacts suffisamment étroits avec le for pour que l'assertion de compétence ne contrevienne pas aux exigences constitutionnelles.

²¹¹ En général, sur cette question, A. MIRANDES, *La compétence inter-étatique et internationale des tribunaux en droit des États-Unis*, Thèse, Université Paris II, 1999, p. 493.

276 - En premier lieu, les contacts du défendeur non-résident avec le for sont suffisants dans trois cas²¹² :

- le défendeur a dirigé volontairement ses activités vers le for et le litige s'est élevé au sujet de ces activités²¹³,
- par son activité dans le for, le défendeur s'est délibérément soumis à la législation étatique²¹⁴,
- le défendeur ne peut ignorer le risque d'être attiré devant les juridictions du for en raison de l'activité qu'il a déployée²¹⁵.

277 - En deuxième lieu, l'exercice de la compétence juridictionnelle sur le défendeur doit être raisonnable, c'est-à-dire que sa compétence doit être compatible avec les notions traditionnelles d'équité et de justice ("*fair play and substantial justice*")²¹⁶. Le juge devra mesurer si le procès ne met pas à la charge du défendeur des charges trop lourdes. Il devra s'assurer que le procès permet au demandeur d'obtenir une réparation effective et que les intérêts étatiques, notamment ceux du for, ne sont pas lésés. Les critères d'évaluation des contacts et du caractère raisonnable de l'affirmation de la compétence décrits ci-dessus, permettent au juge américain d'établir sa compétence dans les litiges internes comme dans les litiges internationaux²¹⁷. L'extension de ces critères à la compétence internationale n'est ni mécanique ni automatique. En effet, les inconvénients auxquels un défendeur étranger est exposé, lorsqu'il est attiré devant une juridiction américaine, sont plus importants que ceux auxquels est exposé un défendeur américain, attiré devant les tribunaux d'un autre État américain. Aussi, certaines décisions américaines exercent

²¹² Ces critères sont alternatifs. En ce sens, *Calder v. Jones*, 465 U.S. 783, [1984] spéc. p. 787 et 789.

²¹³ *Burger King Corp. v. Rudzewicz*, [1985] 471 U.S. at 472-473 : "When the defendant "purposefully directs" his activities at residents of the forum and the litigation results from alleged injuries that "arise out or relate to" those activities".

²¹⁴ *Id.* at 475 : "When the defendant "purposefully avails itself of the privilege of conducting activities within the forum State, thus invoking the benefits and protection of its laws".

²¹⁵ *World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson*, [1980] 444 U.S., p. 286, 297 : when the "defendant's conduct and connections with the forum State are such that he should reasonably anticipate being haled into court there."

²¹⁶ *International Shoe Co. v. Washington*, préc.

²¹⁷ *Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, [1984] 466 U.S. 408 et l'opinion du Juge Postier qui constate que ce principe est fermement établi en jurisprudence, *Afram Export Corp. v. Metallurgiki Halyps, S.A.*, [1985] 772 F.2d 1358 (7th Circuit).

un contrôle plus strict des contacts du litige avec le for, afin de ne pas exposer un défendeur dont les liens de proximité seraient faibles, à un procès coûteux aux États-Unis²¹⁸.

278 - La distinction entre "*General jurisdiction*" et la "*Specific jurisdiction*" est plutôt d'un intérêt théorique, les tribunaux assimilant souvent les deux critères de compétence²¹⁹. En pratique, la détermination de la juridiction compétente reposera sur la présence d'un contact suffisant entre le tribunal et le défendeur non-résident ("*minimum contact*"). Il doit exister un contact minimum entre la personne que l'on veut poursuivre et l'État dans lequel on doit la poursuivre (*purposeful availment*). Au Canada les règles de compétence sont similaires et reposent sur la notion d'un "*lien réel et important*"²²⁰. Ces critères de compétence reposent sur la mise en évidence de la focalisation, dans la motivation du jugement et ont été appliqués, dans de nombreuses affaires portant sur les marques et les noms de domaine.

B- Illustration jurisprudentielle de la compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux noms de domaine : vers l'élaboration d'un nouveau critère de rattachement fondé sur la focalisation

279 - En France, la tendance actuelle est de considérer que le droit français doit s'appliquer dès lors que le contenu d'un site web est disponible sur le territoire français. Cette approche entraîne une omnipotence du juge français qui n'est pas toujours justifiée (1). Pour la jurisprudence, en Amérique du Nord, la simple présence d'instruments techniques et l'accessibilité d'un site web, ne suffisent pas à justifier l'exercice de la compétence juridictionnelle. L'ubiquité des activités électroniques ne doit pas fonder un exercice abusif de la compétence, mais elle incite au contraire à une approche raisonnable, sinon à une autolimitation. On a proposé

²¹⁸ Voir par exemple, *Asahi Metal Industry Co Ltd v. Superior Court of California*, [1987] Solano County, 107 S.Ci. p. 1026.

²¹⁹ M. TWITCHEL, "The Myth of General Jurisdiction", 1988, *Harvard Law Review*, p. 610-681. La distinction entre *General* et *Specific Jurisdiction* a été dénaturée par les tribunaux. Alors qu'ils prétendent affirmer leur compétence au titre de la *General Jurisdiction*, les tribunaux prennent parfois en compte des éléments spécifiques au litige.

d'opposer ainsi les sites web actifs, qui pourraient fonder la compétence, aux sites passifs qui ne la fondent jamais.

Généralement, un site passif sera un site purement informationnel, ne créant pas un lien suffisant, pour donner compétence aux tribunaux d'une juridiction ne relevant pas de la personne ayant mis en place le site web. Au contraire, un site actif sera un site transactionnel permettant l'achat de biens ou de services. Selon la jurisprudence américaine, ce dernier type de site peut entraîner la soumission de la personne qui a créé ce site, à la juridiction étrangère. Toutefois, le degré d'interactivité du site web, n'est pas toujours facile à démontrer (2). Malgré tout, la méthode de la focalisation (basée sur le critère de destination ou *targeting test*), permet de réduire les risques d'une "ubiquité universelle" qui donnerait compétence à n'importe quel tribunal, dépourvu de tout lien avec le litige et semble être encouragée par certaines institutions internationales (3).

1- La jurisprudence française ou l'omnipotence du juge

280 - En France, conformément aux règles de compétence territoriale interne (article 46 du Nouveau code de procédure civile), le TGI de Nanterre, dans un jugement du 13 octobre 1997 rappelle qu'en "*en matière délictuelle, le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Cette expression doit s'entendre en ce sens et vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui en résulte. Le défendeur peut être convoqué devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ou du lieu de l'événement à l'origine du dommage*"²²¹. Cette position est également partagée par la cour d'appel de Paris et la Cour de Cassation qui rappellent, que le caractère accessible par Internet ou par minitel, d'actes litigieux dans le ressort d'un tribunal, peut fonder la compétence de celui-ci. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1^{er} mars 2000, se prononce sur la localisation du lieu du fait dommageable dans une affaire mettant en cause les

²²⁰ *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye* préc. Dans le même sens voir *Hunt v. T & N plc* préc.

²²¹ *Infra*, TGI de Nanterre (*Réf.*), *SG2 c/ Brokat Informations Systems GmbH* [13 octobre 1997]. En ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence "droit des marques". [consulté le 20 juillet 2002].

exploitants du site web "Miam-miam" pour contrefaçon du titre et du contenu d'un autre site également dénommé "Miam-miam". Le défendeur, la société *Allaban Web Systems*, faisait *"valoir qu'il a son siège social dans le département des Hauts-de-Seine, que le serveur Internet qu'il utilise se trouve dans le même département, qu'en l'absence de texte particulier relatif à la compétence pour les litiges concernant le réseau Internet, il convient d'appliquer la règle du droit commun attribuant compétence à la juridiction du lieu du domicile du défendeur.* Les juges ont écarté l'argument du défendeur considérant que *"lorsqu'une infraction aux droits de propriété industrielle ou un acte de concurrence déloyale a été commis par une diffusion sur le réseau Internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site"*²²².

L'arrêt de la Cour de cassation rendue le 7 mars 2000, se prononce quant à lui sur la localisation du lieu où le dommage a été subi dans une affaire de contrefaçon de marque mettant en cause le code d'accès minitel "FR2" et décide, *"ayant constaté que le service télématique, dont le code d'appel est litigieux, était accessible à Paris, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le dommage ayant été subi dans cette ville, le TGI de Paris était compétent"*²²³. Cette approche jurisprudentielle entraîne une omnipotence du juge français qui n'est pas toujours justifiée, comme le démontre la célèbre affaire "Yahoo !" (a) et l'affaire "Payline" relative aux noms de domaine (b).

a) Affaire "Yahoo !"

281 - Le 20 novembre 2000, le TGI de Paris considère "qu'en permettant la visualisation en France de ces objets et la participation éventuelle d'un internaute installé en France à une telle exposition-vente, Yahoo ! Inc. commet donc une faute

²²² CA Paris (14^{ème} ch.), *Sté Allaban Web Systems Sarl c/ Aragon Sarl "et autres* [1^{er} mars 2000], *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique*, Bulletin d'actualité (mai 2000) p. 7, en ligne sur <http://www.legalis.net>, rubrique jurisprudence, droit des marques.

²²³ *Cour de Cass. (ch. Com.), M. Padovano c/ Société Nationale de Télévision France 2* [7 mars 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence "droit des marques". [consulté le 20 juillet 2002].

sur le territoire français, faute dont le caractère non intentionnel est avéré mais qui est à l'origine d'un dommage tant pour la LICRA que pour l'Union des étudiants Juifs de France qui ont, l'une et l'autre, vocation à poursuivre en France toute forme de banalisation du nazisme". Le tribunal conclut que "le dommage étant subi en France, notre juridiction est donc compétente pour connaître du présent litige en application de l'article 46 du NCPC"²²⁴.

Le premier vice-président du TGI de Paris, Jean-Jacques Gomez, ordonne également à l'entreprise américaine Yahoo! Inc. de satisfaire aux injonctions prononcées le 22 mai²²⁵, à savoir de : *"prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d'objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis"*²²⁶.

Dans son appréciation, le juge a manifestement été marqué par le caractère particulièrement choquant des objets litigieux mis en vente. Toutefois, au-delà des considérations morales et éthiques, le juriste doit recentrer ses réflexions sur le droit, et constater que dans ce cas, l'ordonnance peut avoir des conséquences dangereuses²²⁷.

²²⁴ TGI Paris (Réf.), *UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc* [20 novembre 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites. [consulté le 20 juillet 2002].

²²⁵ TGI Paris, (Réf.), *UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc*. [22 mai 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites. [consulté le 20 juillet 2002].

²²⁶ V. SEDALLIAN, "Commentaire de l'affaire Yahoo! Inc." (Novembre 2000) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 8 : *"Entre l'ordonnance du 22 mai et celle du 20 novembre, un collège d'experts était chargé de composer un rapport de consultation portant sur les possibilités techniques de filtrer l'accès au contenu litigieux pour le public français. C'est sur la base de ce rapport, que le juge français a réaffirmé les termes de la première ordonnance"*. Sur l'efficacité des mesures techniques, voir Y. POULLET, "L'affaire Yahoo! Inc. ou la revanche du droit sur la technologie ?", dans "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo! Inc.", entrevues organisées par L. THOUMYRE, (janvier/mars 2001). En ligne sur <http://www.juricom.net>, rubrique doctrine, [consulté le 20 juillet 2002] : *"Le président du tribunal s'appuie donc sur la structure du Réseau pour donner force à son interdiction. C'est la technologie elle-même qui permet de rendre effectif le droit. Certes, l'effectivité n'est pas totale puisque les experts estiment à plus de 20% les demandes d'accès par l'Internet échappant à la règle. Qu'importe, l'effectivité d'une loi n'est jamais totale et d'autres mesures sans doute aux résultats plus aléatoires (ex. sur base des lois dites de criminalité informatique, ordonner la perquisition ou l'écoute de certains messages) peuvent être prises pour ces cas d'exception"*.

²²⁷ C.DE HAAS, "L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée", *loc. cit.*, p. 8 : *"Cette conception d'un lien avec l'ordre juridictionnel français aussi léger (ou virtuel) heurte les principes fondamentaux du droit international privé qui exige un lien suffisant, substantiel ou significatif à défaut duquel l'État français viole le droit international dès qu'il vient systématiquement connaître des relations de droit privé"*

282 - A partir du moment où un contenu est diffusé sur l'Internet, il est consultable depuis n'importe quel pays relié au Réseau. Cette caractéristique est inhérente à la nature transfrontière de ce média. Les critères de rattachement traditionnels aboutissent à doter toutes les lois d'une portée extra-territoriale absolue, ce qui ne semble pas raisonnable. De nouvelles règles vont devoir être formulées pour prendre en compte la nature particulière d'Internet : le seul fait que le site soit accessible à partir du pays du juge, ne devrait pas être considéré comme un critère suffisant²²⁸.

A propos de l'affaire "Yahoo !" Thibault Verbiest et Etienne Wery, rappellent que cette affaire se distingue des litiges habituels de l'Internet, dans lesquels le dommage est en quelque sorte "dirigé" contre une ou plusieurs personnes (diffamation, contrefaçon, usage frauduleux d'un instrument de paiement, etc.). Dans ce cas, il est justifié que la victime saisisse son juge et que celui-ci se déclare compétent. Tel n'est pas le cas dans l'affaire "Yahoo !" : les enchères litigieuses n'étaient nullement dirigées vers le public français (enchères essentiellement de proximité, offres en dollars américains, langue anglaise, disproportion entre les frais d'envois et la valeur de la majorité des biens, possibilité d'enchères "nationales" quasiment sur chaque site national de Yahoo !, etc.)²²⁹. En réalité, le litige ne présentait que deux critères de rattachement avec la France : d'une part, le site était accessible à partir de la France et d'autre part, les plaignants français, étaient choqués par la banalisation du nazisme que ces enchères évoquaient. Si l'on fait abstraction du premier critère de rattachement – qui va de soi sur le web – il reste la désapprobation d'un plaignant français à l'égard d'un discours, qui constitue une infraction en France, mais qui en revanche est légal aux États-Unis en vertu du premier amendement de la Constitution américaine. En 1989, à propos d'un "conflit

*internes à un autre État. Bien plus, l'article 6 de la C.E.D.H. exige aussi ce lien suffisant pour les besoins d'un procès équitable". Dans le même sens, A.COUSIN, "Les règles du droit international privé et la responsabilité délictuelle sur Internet", (15 et 19 avril 2001) *Gaz. Pal.*, p. 34. ; J-P. HUGOT, " La compétence universelle des juridictions françaises en matière délictuelle : vers des "enfers numériques" ?", (Octobre 2001), *Légipresse* n°185, p.119 et s.*

²²⁸ V. SEDALLIAN, "Commentaire de l'affaire Yahoo ! Inc.", *loc. cit.* p. 9.

²²⁹ T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'Internet et la société de l'information, op. cit.*, p. 483.

de valeurs" similaire²³⁰, le monde entier s'est mobilisé contre la condamnation par l'Ayatollah Khomeiny de l'auteur des *Versets sataniques*, Salman Rushdie. Ce livre qui n'a choqué personne dans les pays occidentaux, constituait un crime grave en Iran²³¹.

283 - L'affaire "Yahoo !" suscite également de nombreuses interrogations sur la possibilité d'appliquer l'injonction d'un juge français, sur le territoire des États-Unis, dont la Constitution garantit dans une large mesure, l'exercice de la liberté d'expression. Saisi par *Yahoo ! Inc.* le 21 décembre 2000, le juge Jeremy Fogel de la Cour de District de San José (Californie) avait accepté d'étudier la demande tout en rappelant qu'une décision étrangère ne pouvait empêcher un résident américain de jouir de ses droits constitutionnels. Par un jugement rendu le 7 novembre 2001, le Juge rappelle que :

*"Although France has the sovereign right to regulate what speech is permissible in France, this court may not enforce a foreign order that regulate what speech is permissible in France, this Court may not enforce a foreign order that violates the protections of the United States Constitution by chilling protected speech that occurs simultaneously within our borders"*²³².

La Cour américaine, relance ainsi le débat sur les conflits de lois et l'effectivité des droits nationaux, dans un environnement qui ignore les frontières étatiques. La décision du juge américain n'est pas étonnante. L'ordonnance française

²³⁰ Par l'utilisation de cette expression, nous n'entendons ni banaliser ni défendre le nazisme, mais seulement rappeler que l'affaire Yahoo est le résultat d'un choc de cultures que l'océan Atlantique séparait relativement efficacement jusqu'à l'apparition de l'Internet : les Américains sont farouchement attachés à la liberté d'expression comme les Européens le sont à la protection des données à caractère personnel. Dans les deux cas, un comportement légal aux États-Unis peut être interdit en Europe et vice-versa, ce qui se résume bien à un débat de valeurs et d'idées.

²³¹ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Le Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 4-23.

²³² *Yahoo !, Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et l'Antisémitisme*, [2001] F.Supp. 2d, 2001 WL 1381157 (N.D.Cal.). "Bien que la France ait le droit souverain de contrôler le type d'expression autorisée sur son territoire, cette cour ne pourrait appliquer une ordonnance étrangère qui viole la Constitution des États-Unis en empêchant la pratique d'une expression protégée à l'intérieur de nos frontières". [traduction libre].

En ligne sur http://www.eff.org/Cases/LICRA_v_Yahoo/20011107_us_distct_decision.html [consulté le 20 juillet 2002].

devra passer par une procédure d'*exequatur* aux États-Unis, dont l'issue est vouée à l'échec²³³.

Cette omnipotence du juge français, se retrouve également dans le contentieux relatif aux noms de domaine et peut aboutir à des solutions absurdes.

b) Affaire "Payline"

284 - Le TGI de Nanterre a été saisi en 1997²³⁴ d'un litige entre une entreprise française (SG2) et une entreprise allemande (Brokat), toutes deux titulaires d'une marque identique pour les mêmes catégories de services, (*payline*, pour l'entreprise française et *brokat payline*, pour l'entreprise allemande). En juin 1997, la société SG2 apprend que la société Brokat offre un service de paiement sécurisé qu'elle dénomme "Payline" sur le réseau Internet (www.brokat.de). L'entreprise française considère que l'utilisation de la dénomination *payline* par l'entreprise allemande porte atteinte à sa marque. Le tribunal a estimé que compte tenu du fait que le site web était accessible en France, on pouvait considérer, qu'il y avait bien usage par l'entreprise allemande, de la marque sur le territoire français. Cette solution jurisprudentielle ne respecte pas le droit des marques. Les marques ne sont que des droits purement territoriaux accordés par un État selon différentes modalités. Ainsi, peuvent coexister deux marques identiques dans différents pays au nom de différents titulaires. L'utilisation d'un média comme l'Internet heurte directement le principe de territorialité des marques. Les juges semblent ignorer une particularité du réseau et du nommage. Les codes nationaux ISO 3166 des extensions géographiques ("ccTLD") ont été développés dans le but de permettre une localisation géographique de l'émetteur²³⁵. La société Brokat, en exploitant un site en ". de" (Allemagne), informe de manière évidente tout internaute de sa nationalité. Ce caractère territorial

²³³ C. FERAL SCHUHL, *La mise en application des décisions de justice*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002],

²³⁴ TGI Nanterre (*Réf.*), *Sté SG2 c/ Brokat. Informations Systeme GmbH (Allemagne)* [13 octobre 1997], préc.

²³⁵ *Supra*, partie 1, titre 1, chapitre 1, section 1, §2 sur les composantes du nom de domaine et chapitre 2 sur la politique des bureaux d'enregistrement.

peut tout à fait coïncider avec le droit des marques. Ainsi, cette société serait protégée sur son territoire Internet par sa marque nationale, l'internaute étant informé de l'origine du site²³⁶. Pour Thibault Verbiest, cette jurisprudence peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses.

285 - Le titulaire d'une marque française serait parfaitement fondé à agir en contrefaçon à l'encontre de toute société étrangère exploitant un site reproduisant sa marque et obtenir sa condamnation, même si la société étrangère possède en toute légalité une marque identique au regard de son droit national et exploite uniquement un nom de domaine de sa propre zone géographique. Inversement, si cette solution était adoptée dans d'autres pays, une société française reproduisant une marque protégée à l'étranger, par exemple en Allemagne, pourrait subir en Allemagne une mesure d'interdiction globale "sur le web", alors qu'elle disposerait d'une marque valable en France²³⁷. Dans le cadre de Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, où l'*exequatur* est quasi-automatique, cette jurisprudence paraît inadaptée²³⁸. Les seules mesures susceptibles d'être ordonnées dans ce contexte viseraient une "extraterritorialisation" de l'usage du signe contesté²³⁹. Cette décision

²³⁶ Voir l'analyse de Y. DIETRICH, "Commentaires sur l'affaire Payline" (juillet 1998), En ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique professionnels, [consulté le 20 juillet 2002] : "*Par contre, les noms de domaine génériques, comme les ".com", sont par nature internationaux. Leurs titulaires, pour pouvoir utiliser en toute quiétude une marque, devraient, donc, se ménager des droits au moins dans l'ensemble des pays de la convention de Bruxelles. En conclusion, une telle jurisprudence paraît critiquable en ce sens qu'elle ignore les règles de nommage. En effet, le nommage en code national répond à des conditions élaborées par une organisation du pays en question. Ce code permet l'indication de manière non équivoque de l'origine du titulaire du nom de domaine. Ainsi, en indiquant sa nationalité, un exploitant de site ne devrait avoir qu'à se ménager des droits sur son seul territoire. En effet, dans le cas où la société allemande aurait agit en premier devant les tribunaux allemands, en appliquant cette jurisprudence, la société française aurait été condamnée, même si elle avait exploité un site ".fr"*".

²³⁷ T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'Internet et de la société de l'information*, *op. cit.*, p. 480.

²³⁸ Il convient de rappeler que lorsque le litige présente un élément d'extranéité et que la décision doit être exécutée à l'étranger, il faut obtenir l'*exequatur* de la décision française auprès d'une juridiction étrangère. Le Règlement (CE) n° 44/2001 permet, dans les États signataires, une *exequatur* quasi automatique des décisions rendues dans un État signataire. Mais il est toutefois possible pour l'un de ces États de refuser cette *exequatur*, notamment si elle est contraire, dans cet État, à l'ordre public ou si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans cet État. Voir article 33 et 34 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, *loc. cit.*

²³⁹ Par exemple, par l'insertion d'avertissements indiquant que les produits ou services concernés ne sont pas disponibles dans le pays où le demandeur est titulaire d'une marque et où leur commercialisation constituerait dès lors une *infraction* au droit de marque du demandeur. En ce sens,

illustre à elle seule, la nécessité de définir à l'échelle européenne et internationale des critères de compétence plus réalistes, inspirés des jurisprudences nord-américaines.

2- La jurisprudence nord-américaine : un exercice raisonnable de la compétence sur les activités électroniques

286 - Les juridictions américaines acceptent des motifs de compétence particulière, s'il apparaît un lien suffisant entre le tribunal saisi et le défendeur non-résident. La jurisprudence américaine récente appliquant ce principe, admet que les communications via l'Internet, puissent servir de base à la compétence d'un tribunal local à l'égard d'un tiers ou d'une entreprise qui ne sont pas formellement établis dans le ressort de la juridiction. Certes, jusqu'en 1996, il est arrivé au juge américain et canadien, d'appliquer les critères de la jurisprudence française, même si le défendeur par l'intermédiaire de son site web, n'avait pas ciblé le territoire correspondant au ressort du tribunal saisi, il suffisait qu'il soit accessible pour autoriser le juge à retenir sa compétence²⁴⁰. Selon cette jurisprudence minoritaire, applicable encore en France, une simple virtualité de réception ou une accessibilité théorique suffit. Pour Karim Benyekhlef, cette jurisprudence est nuisible pour le développement de sites Web marchands et souligne une certaine ignorance judiciaire des développements technologiques et de leurs conséquences²⁴¹. Mais depuis 1997, pour la majorité de la jurisprudence américaine, cette accessibilité théorique ne suffit pas : une activité dirigée vers le ressort du tribunal est nécessaire (*an act purposefully directed toward the forum state*). La première décision exigeant la présence d'un site actif, a été rendue dans l'affaire *Bensusan Restaurant Corp v. King*²⁴². Cette

voir notamment BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI, *Étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet*, présentée à l'occasion de la deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Genève, 7-12 juin 1999. *op. cit.*

²⁴⁰ *Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc.*, [1996] 937 F. Supp. 166 (D. Conn.) *Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, [1996] 947 F. Supp. 28 (E.D. Mo.). Dans le même sens au Canada, *Alteen v. Informix.*, [1998], N.J n°122 1997, n° CB 439.

²⁴¹ K. BENYEKHELF, "réflexions pour une approche pragmatique des conflits de juridictions dans le cyberspace", dans V. GAUTRAIS, *Le droit du commerce électronique*, Montréal, Éditions Thémis, 2002.

²⁴² *Bensusan Restaurant Corp. v. King*, [1996], 973 F. supp. 296 (S.D.N.Y.).

jurisprudence a été ensuite suivie d'une série de confirmations. L'affaire *Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com. Inc.*, est probablement l'une des premières affaires relatives aux noms de domaine, qui pose clairement le problème de la juridiction dans le cyberspace, en privilégiant le critère de focalisation, déterminé par le degré d'interactivité du site web²⁴³ (a) et qui a influencé la jurisprudence canadienne (b). On notera cependant, que la jurisprudence américaine récente s'éloigne du critère des sites web "actif et passif", jugé trop imprécis et privilégie de plus en plus, une approche *in concreto* fondée sur l'intention des parties (c).

a) Illustration de la focalisation en droit américain : l'affaire "*Zippo Dot Com. Inc.*"²⁴⁴

287 - En 1997, la célèbre entreprise de briquets, "*Zippo Manufacturing Co.*", a intenté des poursuites dans son propre État (Pennsylvanie), afin d'obtenir une injonction et des dommages-intérêts au motif que le défendeur, la société californienne "*Zippo Dot Com. Inc.*" qui exploitait un site d'informations, utilisant les noms de domaine *www.zippo.com*, *www.zippo.net* et *www.zipponews.com*. Les membres de "*Zippo Dot Com. Inc.*" ont du payer des frais d'adhésion par Internet ou par téléphone pour accéder aux documents d'information. L'appréciation du juge dans la compétence de juridiction a été riche d'enseignement, la cour concluant en effet, que la page web de *Zippo Dot Com. Inc.* constituait une sollicitation d'affaires répétées, puisque 3000 résidents de Pennsylvanie avaient souscrit aux pages d'abonnement du site. Le tribunal a donc décidé que la juridiction du demandeur avait compétence "*When a defendant makes a conscious choice to conduct business with residents of a foreign state, "it has clear notice that it is subject to suit there"*". Sa motivation est intéressante :

²⁴³ Sur l'ensemble de la question : D. KELLY & C. HIEBER, "Untangling a web of minimum contacts : the Internet and personal jurisdiction in trademark and unfair competition cases", (1997) n° 87 Trade Mark Reporter, p. 526 ; I. NATHENSON, "Showdown at the domain name corral : property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers and other parasites table of content" (1997), 58 University of Pittsburgh Law Review p. 911, S. COHEN, "Jurisdiction over cross border Internet infringements", (1998), vol. 8 *European intellectual property review* p. 294.

²⁴⁴ *Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).

*With this global revolution looming on the horizon, the development of the law concerning the permissible scope of personal jurisdiction based on Internet use is in its infant stage. The cases are scant. Nevertheless, our review of the available cases and materials reveals that the likelihood that personal jurisdiction can be constitutionally exercised is directly proportionate to the nature and quality of commercial activity that an entity conducts over the Internet. This sliding scale is consistent with well-developed personal jurisdiction principles. At one end of the spectrum are situations where a defendant clearly does business over the Internet. If the defendant enters into contracts with residents of a foreign jurisdiction that involve knowing and repeated transmissions of computer files over the Internet, personal jurisdiction is proper. E.G. *CompuServe, Inc. v. Patterson*, 89 F.3d. 1257 (6th.Cir.1996). At the opposite end are situations where a defendant simply posted information on an Internet website which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive website that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercis (ing) personal jurisdiction. E.g. *Bensusan Restaurant Corp. v. King*, 937 F.Supp.295 (S.D.N.Y. 1996). The middle ground is occupied by interactive websites where a user can exchange information with the host computer. In these cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs on the website.*

La Cour a qualifié le site web d'actif et conclut que l'activité commerciale effectuée par *Zippo Dot Com Inc.*, équivalait à une acceptation de la juridiction des tribunaux de Pennsylvanie (*personnal jurisdiction*).

Au Canada, les tribunaux sous l'influence de la jurisprudence "Zippo", ont également adopté le critère de focalisation, plus adapté aux environnements électroniques.

b) Illustration de la focalisation en droit canadien : l'affaire "*Braintech v. Kostiuk*"

288 - En 1999, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans l'affaire *Braintech v. Kostiuk*²⁴⁵, introduit pour la première fois le concept de site actif et de site passif, dans une affaire concernant des propos diffamatoires sur le réseau de l'Internet. Cet arrêt incorpore en droit canadien, le raisonnement de la jurisprudence américaine *Zippo*²⁴⁶.

Braintech est une compagnie établie à Vancouver dont la filiale se trouve au Texas, à Austin. Elle est spécialisée dans l'élaboration de systèmes de reconnaissance avancés, basés sur une série d'algorithmes brevetés. En 1996, la société canadienne *Kostiuk*, aurait envoyé un message diffamatoire à l'encontre de *Braintech* sur un babillard électronique et à un groupe de discussion portant sur les investissements dans le secteur technologique nommé *Silicon Investor*. *Braintech* obtient un jugement par défaut contre la société *Kostiuk* au Texas et tente de le faire reconnaître en Colombie-Britannique où est domiciliée cette dernière. Saisie du dossier, la Cour d'appel de Colombie Britannique a estimé que la juridiction du Texas n'était pas compétente dès lors que les défendeurs n'étaient pas résidents de l'État du Texas et que des "*minimum contacts*" n'existaient pas, en particulier parce qu'il n'était pas établi que la société *Kostiuk* avait spécifiquement dirigé les propos diffamatoires litigieux vers le territoire de l'État du Texas. Le babillard électronique ainsi que le message de *Kostiuk* ont été caractérisés de passifs et on n'a pas pu prouver que ce message avait été lu par des internautes au Texas.

Pour le juge, "*It is equally clear the bulletin board is "passive" as posting information volunteered by people like Kostiuk, accessible only to users who have*

²⁴⁵ *Braintech Inc. v. Kostiuk* (1999), 171 D.L.R. (4th) 46. B.C.C.A.

²⁴⁶ *supra* et la motivation de la jurisprudence "Zippo".

the means of gaining access and who exercise that means. In these circumstances the complainant must offer better proof that the defendant has entered Texas than the mere possibility that someone in that jurisdiction might have reached out to cyberspace to bring the defamatory material to a screen in Texas. There is no allegation or evidence Kostiuk had a commercial purpose that utilized the highway provided by the Internet to enter into any particular jurisdiction. (...) Such a contact does not constitute a real and substantial presence. On the American authorities there is an insufficient basis for the exercise of an in personum jurisdiction over a non-resident”.

289 - La Cour d'appel cite le long extrait de l'arrêt *Zippo*²⁴⁷ et utilise le critère du lien *réel et substantiel*, établi par l'arrêt *Morguard*²⁴⁸, pour déterminer la compétence d'un tribunal et sa reconnaissance par les tribunaux canadiens. La Cour conclut que la simple présence sur l'Internet de la lettre de *Kostiuk*, ne constitue pas un lien réel et substantiel avec le Texas. Le tribunal texan n'avait donc pas compétence et son jugement n'est donc pas reconnu au Canada²⁴⁹.

290 - La mise en évidence de la focalisation du site vers le for, permet donc d'assurer la concrétisation du lien raisonnable entre le litige et le juge. La jurisprudence américaine a pris conscience qu'une entreprise qui exploite un site web est susceptible de faire du commerce partout dans le monde. La doctrine du *minimum contact* protège ces entreprises car le simple fait de posséder un site web ne signifie pas que l'on a l'intention de se soumettre à la juridiction des tribunaux de chaque pays. En présence d'un site actif, une entreprise décide véritablement de faire des affaires à l'étranger, comme si elle ouvrait des succursales. Elle est donc soumise à la juridiction étrangère. De la même façon qu'une entreprise étudie les lois (lois sur la concurrence, normes de sécurité...) d'un autre pays avant de s'y établir, une entreprise créant un site web, devra faire de même, avant de rendre son site accessible partout dans le monde. Si l'entreprise ne désire pas être soumise à des lois

²⁴⁷ *Id.*

²⁴⁸ *Morguard Investments Ltd. c/ DeSavoye*, [1990] 3 R.C.S. p. 1077, *préc.*

étrangères, elle devra inclure sur son site web des indications claires selon lesquelles le site ne s'adresse pas aux habitants de certains pays²⁵⁰.

291 - La clé de partage de ces décisions semble reposer sur le rôle plus ou moins actif du défendeur. Lorsque celui-ci joue un rôle actif, le demandeur aura une assez large liberté de manœuvre dans le choix de la juridiction. En revanche, si le rôle du défendeur est purement passif, le demandeur doit saisir les Tribunaux du domicile du défendeur. Autrement dit, le fondement de la compétence du juge dépend du degré d'interactivité du site web. Aux deux extrémités de l'échelle, on trouve d'une part les sites qui permettent la conclusion de contrats électroniques et d'autres part les sites passifs d'information. Alors que les premiers permettent assurément d'établir la compétence, les seconds ne justifient pas qu'elle soit établie.

Entre ces deux extrémités, le juge est invité à mettre en oeuvre une analyse *in concreto*, pour mesurer si le degré d'interactivité fonde sa compétence. Geist remarque à ce sujet, que la distinction site actif/site passif n'est pas toujours pertinente, en raison notamment, de l'évolution technologique : "*First, the majority of Web sites are neither entirely passive nor completely active. Accordingly, they fall into the "Middle zone", which requires courts to gauge all relevant evidence and determine whether the site is "more passive" or "more active"*"²⁵¹. Ce constat révèle les insuffisances de la jurisprudence "*Zippo*".

²⁴⁹ Voir aussi en droit canadien, *Pro-C Ltd. V. Computer City Inc. préc.*

²⁵⁰ R. PICARD, "problèmes de juridiction dans le cyberspace", in *développements récents en droit de l'Internet, op. cit.*, p. 14.

²⁵¹ M. GEIST, "Is there a There There ? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction", (2001) vol. 16 Berkeley Technology Law Journal, p. 12. En ligne sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html> "*Third, it is important to note that the standards for what constitutes an active or passive Web site is constantly shifting. When the test was developed in 1997, an active Web site might have featured little more than an email link and some basic correspondence functionality. Today, sites with that level of interactivity would likely be viewed as passive, since the entire spectrum of passive versus active has shifted upward together with improved technology. In fact, it can be credibly argued that sites must constantly, re-evaluate their position on the passive versus active spectrum as Web technology changes*".

c) Insuffisances de la jurisprudence "Zippo"

292 - Un examen de la jurisprudence américaine récente nous permet de constater que la jurisprudence *Zippo* n'emporte pas toujours l'adhésion. Geist écrit à cet égard :

“Numerous judgments reflect that courts in the U. S. have moved toward a broader, effects-based approach when deciding whether or not to assert jurisdiction in the Internet context. Under this new approach, rather than examining the specific characteristics of a Web site and its potential impact, courts focused their analysis on the actual effects that the Web site had in the jurisdiction. Indeed, courts are now relying increasingly on the effects doctrine that was established by the U.S. Supreme Court in Calder v. Jones. This doctrine holds that personal jurisdiction over a defendant is proper a) when the defendant's intentional tortious actions b) expressly aimed at the forum state c) causes harm to the plaintiff in the forum state, of which the defendant knows is likely to be suffered”²⁵².

Le critère reposant sur la distinction site actif/site passif, en raison de l'évolution technologique, ne correspond déjà plus au médium, qu'il entendait réguler.

293 - Depuis 1999, les juridictions américaines retiennent toujours leur compétence en présence d'un site actif, mais ne le font qu'après avoir caractérisé d'autres activités positivement réalisées dans leur ressort, parallèlement à l'Internet : il peut s'agir alors soit de ventes au détail, soit encore de publicités dans des journaux locaux. Ainsi, la Cour Suprême de l'État de New York a retenu sa compétence à l'égard d'une société créée dans l'État du Delaware (WIGC) et dont la filiale établie dans l'île d'Antigua (GCQ) exploitait un casino virtuel. La Cour s'est fondée sur un ensemble d'indices démontrant que l'activité litigieuse, à savoir

²⁵² *ibid.* p. 13.

l'exploitation de jeux de hasard, interdits selon la loi new-yorkaise, ciblait l'État de New York²⁵³. La Cour, s'est basée sur la présence du siège réel des affaires de WIGC dans l'État de New York²⁵⁴.

294 - L'affaire "*AEI Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories*", relative aux noms de domaine, est révélatrice de cette nouvelle approche²⁵⁵. Le plaignant (AEI), titulaire de la marque "*Peeper's*", portant sur la vente d'articles pour lunettes et dont la notoriété est reconnue aux États-Unis, a intenté des poursuites dans son propre État (Texas), au motif que le défendeur (*Peeper's Sunglasses and Accessories*), domicilié au Minnesota, exploitait un site web "*peepers.com*" portant sur des activités similaires. La Cour du Texas a retenu sa compétence à l'égard du défendeur non-résident, en reconnaissant l'interactivité du site, et a motivé sa décision en se fondant sur un ensemble d'indices démontrant que l'activité contrefaisante visait l'État du Texas : livraison des produits au domicile du client, service après vente, courrier électronique de confirmation de vente (...). La cour reconnaît sa compétence alors que seul 0, 5% des ventes concernaient le Texas et rappelle que "*attempted through its interactive web site to establish a retail presence in Texas. In doing so, it has purposely availed itself of the privilege of conducting business here*".

²⁵³ *People v. World Interactive Gaming Corp.* [1999], 185 Misc. 2d 852, 714 N.Y.S.2d 844 (N.Y. County Sup. Ct.) : "Although at first glance, Internet transactions may appear novel, "traditional jurisdictional standards have proved to be sufficient to resolve all civil Internet jurisdictional issues". (...) Moreover, even without physical presence in New York, WIGC's activities are sufficient to meet the minimum contact requirement of *International Shoe Co. v. Washington*, 326 US 310, 316 [1945]. The nature and quality of the defendant's activity must be such that "the defendant purposefully avails itself of the privilege of conducting activities within the forum state, thus invoking the benefits and protections of its laws" (*Agrashell, Inc. v. Bernard Sirotta Co.*, 344 F2d 583, 591 [2nd Cir 1965]). The use of the Internet is more than the mere transmission of communications between an out-of-state defendant and a plaintiff within the jurisdiction".

²⁵⁴ "Wide range implications would arise if this Court adopted respondents argument that activities or transactions which may be targeted at New York residents are beyond the state's jurisdiction. Not only would such an approach severely undermine this state's deep-rooted policy against unauthorized gambling, it also would immunize from liability anyone who engages in any activity over the Internet which is otherwise illegal in this state. A computer server cannot be permitted to function as a shield against liability, particularly in this case where respondents actively targeted New York as the location where they conducted many of their allegedly illegal activities".

²⁵⁵ *American Eyewear, Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories*, [2000] 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex.), voir aussi, *contra.*, *People Solutions, Inc. v. People Solutions* [2000], U.S Dist. LEXIS 10444 (N.D. Tex.) : "Personal jurisdiction should not be premised on the mere possibility, with nothing more, that Defendant may be able to do business with Texans over its web site ; rather, Plaintiff must show that Defendant has 'purposely availed itself' of the benefits of the forum state and its laws."

Cette approche a également été utilisée, à l'égard de défendeurs domiciliés à l'extérieur des États-Unis. Ainsi, en 1999, la Cour fédérale de Pennsylvanie (*Eastern District*) a décliné sa compétence dans une affaire qui opposait une société américaine à une société canadienne, à qui on reprochait d'avoir commis un acte de concurrence déloyale ainsi qu'une contrefaçon d'une marque déposée aux États-Unis, en faisant enregistrer et en exploitant un nom de domaine accessible par l'ensemble des utilisateurs de l'Internet²⁵⁶. La Cour releva que le défendeur n'avait pas dirigé "*une activité systématique et continue*" dans l'État de Pennsylvanie, son site étant purement passif, en outre, la Cour constata qu'il n'existait pas de "*contacts suffisants*" entre le défendeur et l'État du *for*, étant précisé que sont exclus les contacts "fortuits", elle conclut, que le seul enregistrement d'une marque appartenant à autrui comme nom de domaine et la mise en ligne d'un site web sur l'Internet ne sont pas des éléments suffisants pour fonder la compétence d'un tribunal. Cette décision est à rapprocher de la jurisprudence française "*payline*" où le juge français avait reconnu sa compétence dans des circonstances similaires²⁵⁷.

295 - Bien évidemment, cette nouvelle approche, rend difficile l'exploitation commerciale des sites web, puisqu'il ne leur fournit pas cette prévisibilité et cette prédictibilité indispensables. M. Geist suggère aux sites marchands de ne cibler que les États dans lesquels ils ont l'intention d'offrir leurs produits et services²⁵⁸. Ainsi, un tribunal ne peut reconnaître sa compétence que si le "cybermarchand" défendeur,

²⁵⁶ *Desktop Technologies Inc. v. Colorworks Reproductions & Design Inc* [1999] WL 98572 (E.D. Pa.). Dans le même sens, *Soma Medical International.v. Standard Chartered Bank*, [1999] 196 F.3d 1292 (10th Cir.). Voir aussi, à l'égard d'un défendeur anglais, *Ty Inc. v. Clark*, [2000] WL 51816 (N.D. Ill.), "*the defendants make it extremely clear on their web site that they do not conduct on-line transactions.*"

²⁵⁷ *Supra*, 1) sur la jurisprudence française, TGI Nanterre (ord. en réf.), *Sté SG2 c/ Brokat*. Information Systeme GmbH (Allemagne).

²⁵⁸ M.GEIST, *Internet Law in Canada*, *op. cit.* p. 33. Cette solution a été préconisée par le juge dans l'affaire, *American Eyewear, Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories préc.* "*PI could arguably have avoided subjecting itself to personal jurisdiction in Texas by taking such steps as (1) incorporating into its web site purchase order form a "clickwrap agreement" that contained a choice of venue clause, (2) including a disclaimer that it would not sell products in Texas, or (3) simply disabling the site so that it would not accept orders from, or allowing shipments to, Texas residents. PI deliberately sought the benefits of engaging in unlimited interstate commerce over the Internet and, consequently, subjected itself to the jurisdiction of this court*".

cible volontairement les nationaux de cet État. Catherine Kessedjian souligne toutefois, "*que cette approche n'est pas aisée dans la mesure où elle oblige l'opérateur à choisir par avance les pays dans lesquels il souhaite commercer, sans pouvoir, alors, prendre avantage pleinement des possibilités de la toile*" et que "*le ciblage est en contradiction directe avec l'essence même de la toile*"²⁵⁹.

3- *Vers la reconnaissance internationale du critère de focalisation (targeting test)*

296 - La méthode de la focalisation, que nous avons décrite à travers le contentieux des noms de domaine, constitue le critère d'autolimitation que le juge du for devrait employer pour assurer l'efficacité internationale de ses décisions. La focalisation consiste en effet en une méthode d'analyse *a posteriori* de l'activité électronique. En présence des points de contacts multiples de l'activité électronique avec différents États, il appartient au juge d'identifier l'État vers lequel l'activité se focalise. Puisque les éléments objectifs de rattachement sont multiples, le juge doit se fonder sur les prévisions de l'opérateur du site web et sur les attentes légitimes des destinataires de l'activité électronique. La mise en évidence de la focalisation du site vers le for, permet donc d'assurer la concrétisation du lien raisonnable entre le litige et le juge (a). Si cette approche est encouragée au niveau international, elle comporte néanmoins, certaines limites (b).

a) Travaux des organisations internationales

297 - Sur le plan international, la Conférence de la Haye sur le droit international privé a récemment élaboré un avant-projet de Convention internationale sur la compétence juridictionnelle²⁶⁰, dont l'article 10 reprend, dans son principe, le

²⁵⁹ C. KESSEDJIAN, "Aspects juridiques du e-trading : règlement des différends et droit applicable", 2000 in L. THEVENOZ et C. BOUET, *Journée de droit bancaire et financier*, op. cit. p. 71 et 6.

²⁶⁰ *Avant-Projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale* adopté par la Commission spéciale le 30 octobre 1999. La Commission spéciale a examiné le fonctionnement des dispositions de cet avant-projet de Convention pour les besoins du commerce électronique, en ligne sur <http://www.hcch.net/f/conventions/draft36f.html#note>. [consulté le 20 juillet 2002].

critère du lieu du fait dommageable tel qu'il a été interprété par la CJCE, mais en introduisant une limitation importante : le tribunal du lieu de survenance du dommage ne sera pas compétent si le défendeur établit que "*la personne dont la responsabilité est invoquée ne pouvait raisonnablement prévoir que l'acte ou l'omission était susceptible de produire un dommage de même nature dans cet État*". Transposée aux activités de l'Internet, cette limitation pourrait être invoquée pour prévenir certains excès de compétence. L'article 10 de l'avant-projet, aurait pu justifier l'incompétence du juge français dans l'affaire Yahoo ! Inc, dans la mesure où l'activité litigieuse était licite aux États-Unis (protégée par le Premier Amendement de la Constitution), était essentiellement destinée au public américain et ne visait spécifiquement aucun résident français.

298 - Enfin, dans un document de réflexion établi en novembre 1999 et relatif à l'utilisation des marques sur l'Internet²⁶¹, l'OMPI a préconisé d'adopter un critère de destination, à savoir que les tribunaux d'un État ne devraient être compétents que si l'auteur des faits litigieux a eu l'intention que ceux-ci produisent des effets dans le pays où la contrefaçon est invoquée ou que ces derniers aient été prévisibles pour lui. Par contre l'évolution du droit européen reste imprécise sur l'adoption éventuelle du critère de focalisation²⁶², on peut penser qu'il sera long et difficile, de parvenir à un accord commun sur les critères de rattachement appropriés.

²⁶¹ COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES, Utilisation des marques sur l'Internet document de réflexion, *op. cit.* Selon le document, pour établir si l'utilisation d'un signe sur l'Internet a produit des effets dans un pays ou sur un territoire donné, l'autorité compétente pourrait tenir compte de toutes les circonstances et notamment de renseignements concernant les facteurs suivants : le service à la clientèle sur le territoire ou dans le pays concerné, l'existence d'autres liens à motivation commerciale avec des personnes résidant sur le territoire concerné, la fréquentation effective du site web litigieux par des résidents de l'État concerné, l'utilisation d'un domaine de premier niveau qui est un code de pays (comme ".fr" par exemple), l'utilisation de la langue utilisée majoritairement sur le territoire ou dans le pays concerné, l'indication des prix dans une monnaie locale, l'indication d'un numéro de téléphone local pour les commandes, etc (...).

²⁶² Le concept de focalisation des activités électroniques ne connaît en effet qu'une consécration partielle en droit communautaire, notamment pour la délimitation du champ d'application des règles de protection du consommateur. A ce propos, voir O. CACHARD, la régulation internationale du marché électronique, *op. cit.*, p. 399-404.

b) Limites du critère de focalisation

299 - La première limite tient à l'absence de définition uniforme, des critères des critères de la focalisation. Ce risque est envisagé de façon implicite par l'*American Bar Association* quand elle systématise la jurisprudence américaine autour du "*targeting test*"²⁶³. Le rapport souligne que la définition de la notion de focalisation, devrait être définie de façon globale²⁶⁴. La solution n'est pas aussi simple. A notre avis, une définition globale nous ramènerait aux critères classiques fondés sur le degré d'interactivité du site de la jurisprudence *Zippo*. En réalité, puisque la focalisation est une méthode reposant sur l'intention des parties, seule une analyse *in concreto* paraît raisonnable, même si elle contient une part irréductible d'incertitude.

300 - Enfin, selon Olivier Cachard, une deuxième limite, tient au contrôle de l'application de la loi par la Cour de cassation en France. En l'état du droit positif, les juges de fond ne sauraient ajouter, serait-ce implicitement, une condition d'application à la loi ou à une Convention internationale. Aussi, quand les conditions d'application d'une règle de compétence directe sont remplies, alors que la focalisation du site vers le for n'est pas avérée, le juge ne peut pas décliner sa compétence. S'il est saisi d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 46 du NCPC, par un demandeur français alors que le seul point de contact avec la France résulte de la connexion à l'Internet²⁶⁵, le tribunal de grande instance doit tout de même établir sa compétence.

L'application de la théorie du *forum non conveniens*, dans l'ordre juridique français, permettrait au juge de limiter sa compétence en l'absence de liens suffisants de l'activité électronique avec le for. Cette théorie admise en droit américain et en droit canadien, permet au juge de se dessaisir au profit des juridictions d'un autre

²⁶³ ABA, Global Cyberspace Jurisdiction Project, *Achieving Legal and Business Order in Cyberspace : A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet, The Business Lawyer*, (août 2000), n° 1820-1821, et plus particulièrement la règle 1. 1.3. (b), "*Both personal and prescriptive jurisdiction should be assertable over a web site content provider (sponsor) in a state if the sponsor targets that state and the claim arises out of the content of the site*".

²⁶⁴ *ibid*, n° 1821, note 52 "*What constitutes targeting needs to be agreed upon globally*".

²⁶⁵ O. CACHARD, la régulation internationale du marché électronique, *op. cit.*, p. 404.

État. alors même que les critères énoncés par ses règles de compétence directe sont vérifiés. Il est intéressant de rappeler qu'au Canada, cette doctrine élaborée par la *common law*, a été codifiée au Québec par l'article 3135 C.c.Q.²⁶⁶. Le *forum non conveniens* constitue donc un instrument d'autolimitation de la compétence du for, adaptée aux environnements électroniques, qui "garde un caractère très vague et peut sans aucun doute être considérée comme un facteur de grande souplesse dans les litiges internationaux"²⁶⁷. Sur le marché électronique, la théorie du *forum non conveniens*, mise en oeuvre sur la base d'une analyse de la focalisation, serait donc un facteur de prévisibilité des solutions et non un facteur d'insécurité juridique. La réception du *forum non conveniens* en droit français, se heurte malheureusement à des obstacles difficilement surmontables²⁶⁸.

301 - La complexité des questions qui se posent dans un monde de techniques en pleine mutation, risque d'aboutir à une situation d'insécurité et dans des cas plus sérieux, à l'impossibilité de déterminer un tribunal compétent approprié, pour régler d'éventuels litiges dans le cadre d'une seule action en justice, ce qui pose la question d'un éventuel réaménagement du domaine juridictionnel étatique.

²⁶⁶ *Supra*, compétence juridictionnelle en droit canadien. Voir le jugement du juge Sopinka, dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, *Amchem Products Incorporated c/ British Columbia (Workers' Compensation Board)*, préc. Sur l'ensemble de la question, C. EMANUELLI, *Droit international privé québécois*, op. cit. p. 70-78.

²⁶⁷ H. GAUDEMET-TALLON, La compétence judiciaire internationale directe à l'aube du XXI^e siècle. Quelques tendances, in Université de Panthéon-ASSAS, *Clés pour le siècle*, Paris, Éditions Dalloz, 2000, n° 157, p. 137 et s.

²⁶⁸ Notons toutefois, qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 novembre 1999, a ouvert la voie à la consécration jurisprudentielle du critère de destination, dans une affaire de diffamation sur l'Internet : "Il convient de créer une prévisibilité pour l'auteur des propos. Celle-ci ne peut naître que du rattachement de la loi à un principe objectif et non à ce que chaque ordre juridique national prétend se donner comme compétence, ce qui peut exposer à toutes les incertitudes. Au premier rang des repères objectifs et maîtrisables pour l'auteur des propos, figure le lieu du site sur lequel ils sont publiés, à l'inverse du lieu de réception qui est aléatoire.". *CA Paris (11^{ème} ch. section A), D.J. c/ F.C.O.* [10 novembre 1999], en ligne sur <http://www.juriscom.net> rubrique jurisprudence [consulté le 20 juillet 2002]. Il est intéressant de remarquer que la même juridiction en 1997, semble emprunter cette voie, dans la mesure où elle a considéré que la présence de quelques exemplaires d'un journal anglais distribué en France, surtout si elle apparaît fortuite, ne suffirait pas à fonder une compétence des juridictions françaises (*CA Paris (1^{ère} ch. civ.)* [5 novembre 1997], *D.* (1998), Sommaire comm. p. 282, commentaires B. AUDIT).

Section 2 - Réaménagement du domaine juridictionnel étatique

302 - Les environnements électroniques, appellent un certain réaménagement du domaine juridictionnel étatique. En effet, les États vont devoir préciser la manière dont ils vont établir leur juridiction sur les activités se déroulant dans le cyberspace. Malgré l'adoption récente de certaines lois abordant directement les environnements électroniques, la portée territoriale de celles-ci demeurent très souvent ambiguës²⁶⁹.

Il est en effet difficile d'apprécier, à l'heure actuelle, les stratégies adoptées par les différents États, on sait qu'un nombre relativement limité d'alternatives s'offrent à ceux-ci. Une première solution serait de laisser les parties désigner la juridiction qui tranchera les litiges éventuels les opposant. Ce moyen déjà utilisé, dans la procédure administrative de résolution des conflits de l'ICANN, permet de prévenir les problèmes liés à la juridiction²⁷⁰.

303 - Le processus d'harmonisation des législations est une autre façon pour les États de solutionner les problèmes de juridiction rencontrés dans le domaine des environnements électroniques. L'harmonisation des législations s'entend indistinctement, de l'harmonisation des normes de fond, des normes procédurales, ainsi que de l'harmonisation des normes de juridiction. Ce problème est actuellement au cœur du débat sur les noms de domaine et sur la protection des marques de commerce. L'infrastructure de l'Internet ignore les marques protégées. Sur le réseau, une marque protégée n'a pas de signification particulière et cette marque sera traitée de la même façon qu'une autre information. Ce phénomène est accentué par le caractère incorporel des droits intellectuels. Le bien immatériel est doté d'ubiquité²⁷¹, en effet, il peut se trouver en de multiples points à la fois, n'a pas de localisation réelle, et franchissant aisément les frontières, il a vocation à se diffuser de par le

²⁶⁹ Par exemple, l'article 1125 (d) (2) de l'*Anti-cybersquatting Act* donne aux tribunaux américains une compétence exorbitante du droit commun. *Infra*, titre 2, chapitre 2, section 1, §2. B), sur la détermination de la juridiction compétente et particulièrement l'affaire *Heathmount A.E. Corporation v. Technodome.com & al.*

²⁷⁰ *Infra* titre 2, chapitre 2, section 1, §2, B), 1) sur la détermination de la juridiction compétente et de manière générale, sur l'autonomie de la volonté des parties, B. FAUVARQUE-COSSON, *Le droit international privé classique à l'épreuve des réseaux*, loc. cit.

monde. Mais le droit qui le couvre est d'essence territoriale, puisqu'il faut que la loi nationale le définisse et qu'elle ne peut le régir que dans les limites de l'État qui reconnaît ce droit. Ces deux aspects (territorialité du droit, ubiquité de l'objet) expliquent le besoin particulièrement fort d'une protection internationale dans ce domaine, ce qui a entraîné la conclusion de nombreuses conventions internationales notamment en matière de droit des marques²⁷². Si cette harmonisation législative permet de régler de nombreux conflits sur l'Internet²⁷³, elle se trouve rapidement limitée (§1).

304 - Bien entendu, il se pourrait qu'un nouvel ordre juridique apparaisse et empiète sur la juridiction des autorités traditionnelles²⁷⁴. En matière de noms de domaine, le débat sur le rôle de l'organisation qui gère le système d'enregistrement est riche d'enseignement. En dépit de l'emploi du terme de "gouvernance"²⁷⁵ dans les débats sur les pouvoirs de l'ICANN, cette organisation n'est que l'une des structures qui composent l'encadrement du cyberspace même s'il s'agit d'une composante très

²⁷¹ Sur la notion d'ubiquité et de cyberspace voir P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 1-17 et sv.

²⁷² J. FOYER, "L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, brevets, marques et droit d'auteur", (1994) *Mélanges Plantey*, p. 261 ; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "L'avenir international de la propriété industrielle", (1997) *Mélanges J.-J. Burst*, p. 571.

²⁷³ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, *op. cit.*, p. 3-17 : "Le phénomène de la mondialisation des marchés, qui met soudainement en rapport des règles étatiques plus ou moins cohérentes, est une bonne illustration de la nécessité de l'uniformisation et de l'internationalisation du droit". Henry Perritt rappelle à ce sujet que : "Historically, problems like these tended to be resolved by the erection of an overarching scheme of governance : the National government under the United States Constitution or the European Economic Community. Similarly, as networks become more and more interdependent, pressure will grow for some kind of higher level authority to step in and ensure that commerce flows freely through Internetworking. What is not clear is whether this overarching authority will be a voluntary association, partnership, corporation or cooperative, or whether it simply will be a set of rules adopted by regular governments institutions and enforced by agencies and courts", H. PERRITT Jr., "Dispute Resolution in Electronic Networks Communities (The Congress, the Courts and Computer Based Communications Networks : Answering Questions About Access and Content Control)", *loc. cit.*, p. 349.

²⁷⁴ Joel Reidenberg indiquait à cet égard que : "The overlap of interests between the physical world and the virtual world suggests a governance model that contains distinct rules for the separation of powers. Territorial borders will retain an important role in structuring overlaps between network boundaries and state jurisdictions. Principles of federalism offer a valuable lesson for the relationship between territorial and cyberspace. Just as *Lex Mercatoria* did not displace the law of the situs of trade fairs, a new *Lex Informal* suggests that sovereign state should only act within particular spheres of influence", J. REIDENBERG, "Governing Networks and Cyberspace Rule-Making"., (1996) *Symposium on Information, National Policies, and International Infrastructure*, Harvard, 28-30 janvier 1996.

importante, au regard des effets profonds que ses décisions (et celles des gestionnaires des noms de domaine) peuvent avoir sur l'accès au cyberspace. Il faut toutefois rappeler que les personnes se trouveront toujours dans une juridiction déterminée, l'intervention des autorités traditionnelles demeurera toujours pertinente et il serait peu probable que celles-ci renoncent à exercer leur juridiction (§2).

§1 - Harmonisation des législations

305 - L'un des modèles courants de gouvernance proposés pour le cyberspace et qui s'inspire du droit international public, consiste à résoudre les problèmes posés (y compris celui des conflits de loi) en créant un droit uniforme du cyberspace à partir de traités internationaux. L'harmonisation vise à introduire une transparence et une plus grande prévisibilité du droit en vue d'établir une meilleure collaboration entre les autorités judiciaires²⁷⁶. L'harmonisation peut être particulièrement difficile au niveau des normes de fond, lesquelles reflètent généralement les valeurs des citoyens représentés par leur législature²⁷⁷. Ainsi, en droit des marques, les diverses législations nationales présentent encore en effet trop de divergences sur les signes enregistrables, sur les modes d'acquisition et de conservation du droit sur la procédure d'enregistrement, pour que l'idée d'une marque supranationale spécifique à l'Internet soit autre chose qu'une utopie²⁷⁸. Toutefois de nombreuses conventions internationales ont vu le jour en droit de la propriété industrielle (A) et impliquent la mise en place d'une stratégie de protection de la marque de commerce dans le cyberspace (B). Cette démarche, appliquée également à de nombreux autres domaines, soulève un certain nombre de difficultés, la plus évidente est que la négociation et la ratification des traités sont des processus

²⁷⁵ Sur cette notion, *supra*, partie 1, titre 1 sur la gouvernance et la géopolitique du nommage.

²⁷⁶ Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, *loc. cit.* et l'Entente entre le Québec et la France sur l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, L.Q., 1978, c.20 Québec, [9 septembre 1977].

²⁷⁷ *Supra*, section 1, §2, B), 1) sur la jurisprudence française et l'omnipotence du juge et plus particulièrement l'affaire "Yahoo !".

²⁷⁸ *Supra*, partie 1, titre 2 sur le nom de domaine : un nouvel objet de droit. Voir aussi, G. DASSAS, *L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international*, Paris, Éditions Librairies Techniques, 1976, p. 15.

laborieux et lents, alors que la technologie de l'Internet est dynamique et ne cesse d'évoluer (C).

A- Nécessité d'une protection internationale : l'exemple du droit des marques

306 - Dès le 19^{ème} siècle, la nécessité d'une protection internationale s'est faite sentir dans le domaine de la propriété intellectuelle. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en 1883 (1), constitue le premier pas vers une mondialisation de la matière et sera suivie par l'Arrangement de Madrid en 1891 (2) et la mise en place de la marque communautaire en 1993 (3). Ce besoin d'unification s'explique par la spécificité de la matière. La propriété intellectuelle a pour objet la protection des créations littéraire, artistique et industrielle, elle regroupe l'ensemble des droits relatifs aux droits d'auteur et droits voisins, aux brevets d'invention, marques, dessins et modèles. Aussi, il n'est pas étonnant qu'un tel domaine prétende à l'universalisme. En effet, toute création qu'elle soit littéraire, artistique ou industrielle a vocation à circuler librement, à être exploitée sans connaître de frontières mais en même temps elle ne peut le faire sans être protégée, au risque d'être contrefaite. Ces deux contraintes : universalisme et besoin de protection expliquent la naissance des institutions internationales ainsi que leur rôle.

1- Convention de l'Union de Paris (CUP)

307 - La Convention de l'Union de Paris (CUP), signée à Paris en 1883²⁷⁹ et ratifiée aujourd'hui par plus de cent cinquante pays parmi lesquels la France, le Canada et les États-Unis, a pour objet d'harmoniser en matière de propriété industrielle, les législations en instaurant un minimum de règles communes, directement applicables dans chaque pays membres et d'instaurer une sorte d'interface, entre les droits nationaux dans le domaine des brevets, des dessins et

²⁷⁹ G.H. C BODENHAUSEN, "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle" (1969) *B.I.R.P.I.* ; J.C. COMBALDIEU, "La ratification de la Convention de

modèles, des marques et de la concurrence déloyale. D'une manière générale, le "droit conventionnel" en matière de marques, comporte des dispositions :

- assimilant "l'unioniste au national" (art. 2 et 3 CUP)
- instaurant un droit de priorité dont la durée est de six mois pour les marques, qui permet à celui qui a fait régulièrement le dépôt dans un des pays de l'Union, de se prévaloir pendant cette priorité, de tous les droits reconnus aux premier déposant (art. 4^{A1} et 4^{C1} CUP).

308 - Ce délai de priorité a été appliqué récemment aux noms de domaine déposés comme marques de commerce²⁸⁰. Par une ordonnance de référé du 9 octobre 2000, le TGI de Paris a protégé un nom de domaine préalablement déposé comme marque. La société Lucky Surf.com, qui a pour activité la conception et l'exploitation de jeux en ligne, est titulaire de la marque du même nom déposée aux États-Unis et au niveau communautaire. Exploitant un site web accessible à l'adresse www.luckysurf.com, elle a assigné la société Ludopia Interactive, qui exploite également des jeux en ligne, afin de fermer immédiatement, sous astreinte, son site web, "www.luckyvillage.com". Retenant que "*le droit de priorité est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger*" (article L.712-12 CPI), le TGI a considéré que Lucky Surf.com jouissait d'un droit de priorité à compter du dépôt de sa marque aux États-Unis. Il a, en outre, souligné que le terme "village" accolé à celui de "lucky" ne suffisait pas à distinguer les deux sociétés qui exercent la même activité.

En 1891, on essaya par l'Arrangement de Madrid d'organiser un système de dépôt international des marques. Les États-Unis et le Canada n'ont pas encore adhéré à cette convention et son champ d'application, a été depuis circonscrit aux pays de l'Europe continentale.

Paris en France et les réactions qu'elle a suscitées", (1984) *Annales de la propriété industrielle*, p. 408.

²⁸⁰ TGI Paris (Réf.), *Lucky Surf.com c/ Ludopia Interactive*, [9 octobre 2000]. en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques. [consulté le 20 juillet 2002].

2- *Système de Madrid*

309 - La convention spécifique la plus importante est l'Arrangement de Madrid, signé en 1891 et instaurant un système d'enregistrement international des marques²⁸¹. L'Arrangement de Madrid permet aux ressortissants des États membres, de déposer dans les autres États, leurs marques déjà enregistrées dans leur pays d'origine, par une formalité unique auprès de l'OMPI qui examine la régularité formelle de la demande, puis procède à l'enregistrement de la marque et notifie celui-ci aux administrations des États désignés par le déposant. Chacune des marques nationales résultant de l'enregistrement international demeure soumise à la loi du pays où elle est en vigueur. Cependant, sa validité peut dépendre de celle de la marque initiale. En effet, pendant les cinq premières années qui suivent l'enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d'origine : si cette dernière est annulée, les marques nationales le seront également²⁸². Un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, a été conclu le 28 juin 1989 lors d'une conférence diplomatique qui a institué un système légèrement modifié de protection internationale pour les marques. L'avenir de ce nouveau protocole est actuellement sujet à discussion. Le protocole introduit plusieurs modifications fondamentales²⁸³ dans l'Arrangement de Madrid et prévoit également l'établissement d'un lien entre le système de Madrid et les systèmes régionaux de marque, telle que la marque communautaire, afin d'attirer les pays qui

²⁸¹ A. BOGSCH, "Les cent premières années de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques", (1991) *Annales de la propriété industrielle*, p. 411.

²⁸² Les praticiens nomment cette disposition "l'attaque centrale" ; voir l'art. 6.2 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, en ligne sur <http://www.wipo.org/madrid/fr/index.html> [consulté le 20 juillet 2002].

²⁸³ J.SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-. PIERRE. Droit de la propriété industrielle, *op. cit.*, p. 447 et s. Le changement majeur concerne le système dit de *l'attaque Centrale*. Pour résoudre cette difficulté, le protocole, tout en maintenant durant cinq ans la dépendance entre l'enregistrement international et l'enregistrement de base (article 6), prévoit la transformation de l'enregistrement international radié en autant de demandes nationales d'enregistrement que de pays désignés, ces demandes produisant un effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement international (article 9 quinquies). Le bénéfice de l'enregistrement international sera ainsi préservé dans les pays où la cause de la radiation n'aurait pas été reconnue. Le texte du Protocole est disponible en ligne sur <http://www.wipo.org/madrid/fr/index.html> [consulté le 20 juillet 2002].

ne sont pas membres de l'Union européenne et qui n'ont pas ratifié l'Arrangement de Madrid, tels que les États-Unis et le Canada²⁸⁴.

3- Marque communautaire

310 - La marque communautaire permet désormais, par une formalité unique, d'obtenir une protection uniforme sur tout le territoire de l'Union européenne. La marque communautaire doit donc être considérée comme le premier droit supranational en matière de propriété industrielle. Les autorités communautaires ont choisi la double voie de l'harmonisation²⁸⁵ et de l'intégration dans le domaine des marques²⁸⁶.

Le système de la marque communautaire est administré par l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), situé à Alicante en Espagne. La marque communautaire permet d'acquérir, selon une procédure unique, une marque qui jouit d'une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de la Communauté. La marque communautaire a donc un caractère unitaire : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l'objet d'une renonciation, d'une décision de déchéance ou de nullité et son usage ne peut être interdite que pour l'ensemble de la Communauté. Le régime de la marque communautaire, lourd et complexe ne sera pas analysé dans le cadre de cette étude²⁸⁷. Il faut toutefois noter que la marque communautaire ne remplace pas les marques nationales qui continueront d'exister, de même que le système de la marque internationale. Le système de la marque

²⁸⁴ Voir F. CURCHOD, "La marque communautaire et le protocole de Madrid", in *La marque Communautaire*, Paris, Litec Coll. "I.R.P.I.", 1996, p. 109 ; G. F. KUNZE, "The Madrid System for the International Registration of Marks as applied under the Protocol", [1994] 6 *European intellectual property review*, p. 223 ; F. GEVERS, "Madrid is dead : long live Madrid ?", (1989) n° 20 *Trademark World*, p. 32.

²⁸⁵ L'entrée en vigueur de la marque communautaire a nécessité, au préalable, l'harmonisation des législations en matière de marques de chaque pays membre de la communauté grâce à une directive du 21 décembre 1988 (Dir. CEE n°89-104, 21 déc.1988, J.O.C.E. 11 févr.1989, n°L.40). C'est d'ailleurs sur la base de cette directive qu'a été promulguée la nouvelle Loi française n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de services.

²⁸⁶ Notamment par l'adoption du règlement n° 40-94 du 20 décembre 1993 instituant la marque communautaire et des autres règlements qui lui sont associés.

²⁸⁷ Pour une analyse détaillée du régime de la marque communautaire, voir E. GASTINEL, *La marque communautaire*, Paris, L.G.D.J., 1998 ; H. DESBOIS, *La marque communautaire*, Colloque de l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, Paris, 8 janvier 1996, Paris, Litec, 1996.

communautaire apporte simplement une nouvelle possibilité de protection qui conduira à une protection unique pour la totalité de l'Union européenne.

311 - Enfin, les accords de Marrakech, instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), prennent la suite du GATT conclu le 15 avril 1994, comportent une annexe consacrée aux "*aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce international*" ("ADPIC")²⁸⁸.

Face aux nouvelles menaces que le développement de l'Internet représente pour les titulaires de marques soumis au chantage des spéculateurs de noms de domaine, une protection internationale de la marque et du nom de domaine, peut constituer un instrument efficace pour lutter contre ces pratiques.

B- Stratégies de protection de la marque de commerce dans le cyberspace

312 - Le nom de domaine est un nouveau signe distinctif dont la nature juridique n'a pas encore été définie légalement²⁸⁹. Sans attendre que lui soit attribuée une qualification, il convient d'ores et déjà d'intégrer le nom de domaine dans sa politique de protection et de défense des signes distinctifs. Il est donc conseillé de consolider la protection des marques et autres signes distinctifs, afin de se prémunir contre leur usurpation sur l'Internet, mais également de mettre en place une stratégie de protection des noms de domaine. Le nom de domaine constitue un nouveau signe distinctif dont aucune entreprise ne pourra bientôt se passer. L'entreprise devra donc adopter une stratégie de protection internationale des marques et utiliser aux mieux les instruments mis à sa disposition par le législateur international.

²⁸⁸ L'ADPIC, est souvent désigné par ses initiales anglaises (TRIP's) ce qui signifie *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods.*; D. PANTZ, *Institutions et politiques commerciales internationales*, Paris, Éditions Armand Colin, 1998, p. 79; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, "La protection des droits industriels dans les accords de Marrakech", (1997) *Mélanges J. Foyer*, p. 291. Pour une approche canadienne, voir L. CARRIERE, "L'adhésion du Canada à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les modifications conséquentes aux lois canadiennes de propriété intellectuelle", (1995) vol. 7 *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, p. 439-445.

²⁸⁹ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 3 sur le nom de domaine : un nouveau signe distinctif.

313 - Pour l'entreprise, le dépôt du nom de domaine en tant que marque de commerce est préconisé²⁹⁰ et devra respecter si possible, les droits de propriété intellectuelle en France, au Canada, mais aussi à l'étranger. Dans le contexte de l'Internet, cela devient encore plus difficile puisque sa marque peut être techniquement exploitée dans tous les pays du globe. Selon l'envergure et le champ d'application du site web, on aura recours au dépôt national, européen ou international. L'entreprise profitera d'une harmonisation poussée du droit des marques, issue de la marque communautaire et du système de Madrid. Contrairement à la France, le propriétaire d'une marque au Canada ou aux États-Unis ne peut en principe déposer sa marque en vertu de l'Arrangement/Protocole de Madrid à moins de disposer d'un établissement industriel effectif et sérieux dans l'un des pays signataires. Il peut toutefois se prévaloir de la procédure de la marque communautaire. En effet, depuis le 1^{er} janvier 1996, en raison de l'appartenance du Canada à l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce), ses citoyens et ses entreprises peuvent se prévaloir du système d'enregistrement des marques communautaires dans les pays de l'Union Européenne, sans avoir nécessairement un établissement dans un de ces pays. Cela constitue un avantage pratique considérable, puisque le propriétaire de la marque peut par un seul dépôt, protéger sa marque voire son nom de domaine, dans presque tous les pays du continent européen²⁹¹. Cette pratique est de plus en plus utilisée par les sociétés américaines qui en 1999, représentaient plus de 25% des demandes par pays hors de l'Union européenne²⁹². En revanche, les entreprises canadiennes se montrent plus réservées à l'égard du

²⁹⁰ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 2, sur le dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce.

²⁹¹ S. PICARD, J. SYLVESTRE, P. DESAUTELS, "Des avocats du Québec à Lyon", (15 février 1998) vol. 30 *Le Journal du Barreau* : "Certains inconvénients entourent toutefois le système de la marque communautaire. Ainsi, le refus de la marque communautaire dans un des 15 pays de l'Union européenne produira des effets dans l'ensemble de ces pays et la marque communautaire sera intégralement rejetée. Le titulaire d'une marque communautaire ayant fait l'objet d'un refus dans un ou plusieurs pays aura cependant la possibilité de convertir la marque communautaire en une marque nationale dans chacun des autres pays. Il s'agit donc d'un système qui bénéficiera surtout aux titulaires de marques notoires, lesquelles sont moins susceptibles d'être déjà employées par des tiers dans l'un ou l'autre des pays de l'Union européenne, limitant ainsi le refus".

²⁹² D'après l'analyse statistique des dépôts à l'O.H.M.I. faite par l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, H. DESBOIS, "La marque communautaire en 1999, bilan statistique de quatre années d'existence", Étude réalisée par C. QUATRAVAUX et H. SERBAT (1999), en ligne sur <http://www.ccip.fr/irpi/etudes/pdf/mc99.pdf>. [consulté le 20 juillet 2002].

nouveau système communautaire (1, 2%), alors même que l'enregistrement de la marque au niveau communautaire apparaît indispensable avec l'apparition des noms de domaine²⁹³. Le système n'est toutefois pas parfait.

314 - Dans les environnements électroniques où la notion de frontière est inopérante, la protection de la marque communautaire est nécessairement limitée, les entreprises devront privilégier une stratégie de dépôt prenant en compte également le système de Madrid. L'absence des États-Unis et du Canada du système de Madrid, pénalise la protection internationale des marques de commerce. Une adhésion fort attendue au système de Madrid est bien sûr celle des États-Unis. Cette adhésion, vivement souhaitée non seulement par l'industrie américaine, mais aussi par l'industrie européenne, a été retardée jusqu'à présent par un débat de nature politique, sur la question du droit de vote qu'aura l'Union européenne au sein de l'Assemblée de l'Union de Madrid, si l'Union européenne adhère au Protocole²⁹⁴. Pour Bruno Machado, le Directeur des enregistrements internationaux auprès de l'OMPI "*cette question semble désormais réglée et il est raisonnable de penser que, compte tenu de la procédure parlementaire et des préparatifs nécessaires pour la mise en œuvre du Protocole, les États-Unis pourraient devenir liés par le Protocole d'ici peu de temps*"²⁹⁵. L'adhésion des États-Unis aura sans doute une influence

²⁹³ Citons par exemple la demande d'enregistrement de marque communautaire n° 595710 du 7 juillet 1997 du nom de domaine <http://www.Lamodefrancaise.tm.fr>. Cette inscription du nom de domaine comme marque communautaire présente plusieurs avantages : L'usage effectif dans un pays de l'Union européenne vaut pour tout le territoire de celle-là, ce qui constitue un avantage non négligeable. Toutefois, il semblerait que cet usage effectif suppose la commercialisation du produit et non sa seule publicité. Il est donc nécessaire que le produit soit offert à la commercialisation dans au moins l'un des pays de l'Union (*supra*, partie 1, titre 2, chapitre 2 sur le dépôt de nom de domaine en tant que marque de commerce).

²⁹⁴ D. LEDUC CAMPBELL, "An Overview of Recent Development in International Trademark Law : The Madrid Protocol and the Trademark Law Treaty", (1996) en ligne sur <http://www.robic.ca>, rubrique publication [consulté le 20 juillet 2002] : "*The United States are concerned about the European Union's right of vote, as an intergovernmental organization, distinct from the voting rights of the Union's member states. The United States do not disagree with participation of the European Union in the Protocol, but say that this organization's role must not be expanded through the Protocol*". Voir également, J.BAGOTT, A. BLANCHARD., "Canada and the Madrid Protocol" (automne 2000), vol. 5-3, *For your attention*, p.15, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

²⁹⁵ B. MACHADO, *La propriété industrielle dans le XXI siècle : Perspectives, Les marques internationales*, Rapport de synthèse de la conférence sur " La protection de la propriété industrielle

importante sur l'attitude des autres pays d'Amérique du Nord et en particulier du Canada, vis-à-vis du Protocole²⁹⁶. Pour Georges Robic "...Si les États-Unis adhèrent au Protocole de Madrid, le Canada n'aura pas d'autre choix que de suivre. En vertu de ce Protocole les adhérents doivent adopter le système de classification internationale des produits et services, ce qui signifie qu'enfin le Canada adoptera ce système de classification comme les États-Unis l'ont déjà fait"²⁹⁷.

315 - L'importance économique du nom de domaine, l'accroissement du nombre de noms réservés et des conflits entre ces nouveaux signes distinctifs et des signes plus traditionnels que sont les marques de commerce, soulèvent des problèmes qui doivent être réglés au plus vite. Une entreprise qui souhaite réserver à titre de nom de domaine, une dénomination ne constituant pas après une recherche approfondie d'antériorités, une marque ou un autre signe distinctif sur un territoire donné, n'est pas à l'abri d'une action fondée sur une marque déposée et enregistrée dans un autre pays. Les solutions jurisprudentielles existantes, bien que reposant sur le nécessaire principe de l'antériorité, peuvent aboutir à un règlement inique du litige²⁹⁸. Concrètement, l'entreprise après avoir cerné l'étendue de son marché, devra procéder à la réservation de noms de domaine inhérente à ce marché²⁹⁹, et à effectuer une recherche mondiale sur tous les registres des marques et de noms de domaine. La

en Europe et sa place dans le monde", O.H.M.I., Alicante, 29-30 mai 2000, en ligne sur <http://oami.eu.int/fr/marque/pdf/000529-II1b.pdf>. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁹⁶ D. LEDUC CAMPBELL, *préc.* "Canada has not yet decided whether or not it will adhere to the Protocol. The Canadian Intellectual Property Office (C.I.P.O.) is seeking input through an I.P.A.C. Madrid Protocol subgroup, which from time to time provides the government with observations on the Protocol and its Regulations. The government intends, apparently, to monitor international developments and see how effective and widely used the Protocol is".

²⁹⁷ G.T. ROBIC, "Développements récents du droit des marques au Canada", Association Française des praticiens du droit des marques et des modèles, séance de travail sur l'Amérique du Nord, 3 décembre 1996, en ligne sur www.robic.ca, rubrique publication. [consulté le 20 juillet 2002].

²⁹⁸ *Supra*, TGI Nanterre (*Réf.*), *Sté SG2 c/ Brokat. Informations Systeme GmbH (Allemagne)* [13 octobre 1997], *préc.*

²⁹⁹ En ce sens, D.BELLAVANCE, "Protéger ses marques de commerce : une stratégie qui rapporte (mai 2002), en ligne sur www.laverydebilly.com, rubrique publication, [consulté le 20 juillet 2002]. M.GENEREUX, "Les noms de domaine : important.com", (novembre 2000), en ligne sur www.stikeman.com, rubrique publications, [consulté le 20 juillet 2002]. N. KATYAL, E. MACRAMALLA., "How to protect your trade mark rights on the Internet" (juin 2001), vol. 6-1, *IP Report*, p.15, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002] ; J. RICHARDOT, "Touche pas à ma marque ...ou paye" (septembre 2002) en ligne sur www.kahnlaw.com, rubrique publications. [consulté le 20 juillet 2002].

difficulté majeure consiste en la nécessaire conciliation d'un système de communication et d'identification des différents acteurs de ce système qui est mondial et avec des régimes juridiques territorialement contingentés.

C- Limites de l'harmonisation des législations

316 - L'État conscient de ses propres limites dans l'application de son droit, ne peut renoncer à toute régulation des environnements électroniques, mais bien au contraire, il se doit de composer avec les caractéristiques du cyberspace. L'harmonisation des législations, est une voie que semble privilégier de nombreux États pour dénouer les impasses juridictionnelles et territoriales, qu'apportent les environnements électroniques. En revanche l'harmonisation des règles de fond, semble plus difficile à réaliser. Des organisations telles, que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)³⁰⁰, l'Union européenne³⁰¹, l'OCDE³⁰², et bien sûr l'OMPI ont contribué concrètement à l'harmonisation internationale des législations. De nombreux pays, comme les États-

³⁰⁰ La *Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique* est représentative de cette approche, L'assemblée générale a adopté la loi type lors de sa 85^{ème} séance plénière du 16 décembre 1996, en ligne sur <http://www.uncitral.org/fr-index.htm>. [consulté le 20 juillet 2002]. Celle-ci établit les règles et normes qui définissent les caractéristiques d'un écrit électronique valide et d'un document original, contient des dispositions relatives à l'acceptabilité des signatures électroniques aux fins juridiques et commerciales et appuie l'admissibilité d'un message de données produit comme preuve. Voir aussi E. CAPRIOLI, "La loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (Vienne 23 juin-13 juillet 2001)" (décembre 2001) *Communication et Commerce électronique*, p. 9 et plus généralement, E. CAPRIOLI et R. SORIEUL, "Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles juridiques transnationales" (1997) *J.D.I.*, p. 323-401.

³⁰¹ La préoccupation de l'Union européenne à l'égard de la société de l'information est en général particulièrement prévenante. Un grand nombre de directives a été adopté. Voir particulièrement la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. L.GRYNBAUM, "La directive Commerce électronique ou l'inquiétant retour de l'individualisme juridique" (juillet/août 2001) *Communication et Commerce électronique*, p. 9. I. GAVANON et E. LAGARDE-BELLE, "La Directive commerce électronique, quel est la part d'innovation ?" (2001) vol. 6 RDAI p. 723. Pour une vue d'ensemble des directives adoptées, V. SEDALLIAN, "Commerce électronique : les réformes européennes" (1999) en ligne, sur <http://www.juriscom.net>, rubrique doctrine, [consulté le 20 juillet 2002] et notamment la Directive CE n°1999-93 du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE, L.13, 19 janvier 2000, p. 12. et la Directive 1995/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, JOCE, L. 281/31.

³⁰² Voir, les trois déclarations ministérielles lors de la conférence interministérielle de l'OCDE à Ottawa (octobre 1998), qui portent sur la protection de la vie privée sur les réseaux, la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique et l'authentification. E. CAPRIOLI, "Les

Unis ou le Canada, se servent de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, comme point de départ pour actualiser leurs lois commerciales. Pierre Trudel rappelle en effet qu'au Canada *"La plupart des provinces, de même que le Parlement fédéral, ont entrepris d'intégrer, dans le cadre législatif concernant le commerce électronique, des dispositions afin de lever les doutes et obstacles au sujet de la validité, de la force probante des documents électroniques ou des signatures numériques. Des dispositions prévoient aussi les droits et devoirs des intermédiaires impliqués dans les transactions électroniques. Ces interventions sont généralement dérivées de la Loi uniforme sur le commerce électronique et de la Loi uniforme sur la preuve électronique de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada"*³⁰³.

Cette dernière approche reposant sur des lois-types, semble adaptée à l'encadrement du cyberspace et laisse aux États le soin de déterminer les modalités qui leur permettront de réaliser les objectifs dressés par la convention. Elisabeth Longworth note à ce propos que *"les législateurs ne devraient pas faire des traités, l'unique modèle de gouvernance, car même si certains principes fondamentaux de la gouvernance de l'Internet peuvent être arrêtés par un traité, celui-ci devrait presque certainement prendre la forme d'un document assez général conclu à un haut niveau. Or c'est dans le détail que résident les difficultés les plus diaboliques. La complexité qui caractérise tout mécanisme centralisé de législation et la fragilité inhérente aux processus de législation fondés sur l'autorité des textes, rendent ces systèmes centralisés impropres à résoudre une problématique aussi complexe, changeante et étendue que celle de l'Internet"*³⁰⁴.

lignes directrices de l'OCDE régissant la politique de cryptographie", (mai 1997) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 1-5.

³⁰³ P. TRUDEL, *Le droit d'Internet au Canada*, *op. cit.*

³⁰⁴ E. LONGWORTH, "Les responsabilités dans le cyberspace", in *Les dimensions internationales du droit du cyberspace*, Paris, Éditions UNESCO-Économica Coll. "Droit du cyberspace", 2000, p. 54-55.

En effet, la simple harmonisation des modes de règlement des litiges, aussi efficace soit-elle sur le plan technique, ne semble pas constituer une réponse suffisante aux problèmes suscités par l'Internet³⁰⁵.

317 - L'harmonisation peut également reposer sur d'autres sources. Elle peut résulter de la volonté des États de suivre par simple émulation, les normes d'un État qui seraient considérées particulièrement adéquates. Elle peut également résulter de la jurisprudence. Il est possible en effet que le forum judiciaire parvienne à établir des règles uniformes avant même que les législateurs ne se penchent sur ces questions. Le droit américain constitue à cet égard, un exemple à suivre. Les juristes américains opèrent dans le cadre d'un État fédéral, propice aux litiges inter-étatiques. C'est la raison pour laquelle, la doctrine et la jurisprudence américaine, consacrent régulièrement d'importants développements à ces questions, qui pour l'instant ont suscité peu de débats parmi les juristes français. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, le critère de focalisation (*targeting test*) a été développé par la jurisprudence américaine avant d'être repris par l'article 10 de l'avant-projet de la Convention internationale de La Haye sur la compétence juridictionnelle. La jurisprudence peut être ainsi génératrice de coutumes et de pratiques qui seraient à leur tour intégrées dans des projets de loi ou des codes autoréglementaires. Il reste que l'élaboration d'une convention internationale est généralement longue, puisque chaque État cherche à protéger ses intérêts nationaux, de plus elle doit être effectuée au bon moment, ce qui paraît difficilement compatible avec l'évolution rapide de la technologie³⁰⁶.

³⁰⁵ Ainsi par exemple, la procédure administrative de résolution des conflits de l'ICANN ne règle pas le problème de l'application parallèle des législations nationales notamment par rapport à la marque d'usage. voir par exemple, C. MANARA, observation de l'évolution des noms de domaine, (2001), *D.*, chronique, p. 2958.

³⁰⁶ V.L BENABOU, *Faut-il une harmonisation minimale du droit*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002] : "*Deux tentations extrêmes menacent la qualité de l'harmonisation : celle de la réponse normative en temps réel au défi technologique et celle de l'abandon du droit à la technique, dans une direction qui n'est nécessairement conforme à l'intérêt général.*"

318 - Enfin, on peut s'interroger sur la nécessité de reconnaître le cyberspace en tant qu'environnement indépendant et parallèle au monde réel dans lequel nous vivons³⁰⁷. Cette proposition est toutefois loin de faire l'unanimité. Pour Dan L. Burk il apparaît illusoire d'isoler le "monde" de l'Internet du "monde" terrestre qui sont dépendants l'un de l'autre. L'auteur prend l'exemple des marques de commerce et des noms de domaine :

*"Internet activity cannot be neatly compartmentized into online and offline activity. Because Internet users actually reside in some territory, their online conduct will inevitably spill over into offline conduct. This overlap is of particular importance where legal questions of identity and business reputation are concerned. (...) because consumers who see the mark online also see the mark in a different context offline, and carries those service or product association with them from one context to the other. Confusion may well arise in the consumers' minds and a reputational conflict between the online user of the mark and the offline user of the mark is probably inevitable."*³⁰⁸.

Pour Pierre Trudel, *"Malgré leur caractère séduisant, les revendications en faveur d'un régime juridique a-étatique qui régirait les informations circulant sur le Web se heurtent à plusieurs réalités pratiques qui les rendent utopiques. Dans un même espace, il est difficile d'imaginer un cadre juridique tolérant, un double régime pour les mêmes informations. Comment une règle étatique interdisant l'apologie du nazisme, par exemple, va-t-elle pouvoir conserver son effectivité, si ce type de discours est admis à circuler sans entraves ou avec moins de risques dans le cyberspace ? En opposant l'espace territorial des États et l'espace informationnel*

³⁰⁷ Sur cette question, voir les textes de M. VIVANT, "Internet et modes de régulation", *loc. cit.*, p. 215 ; D. G. POST, "Anarchy, State, and the Internet : An Essay on Law-Making in Cyberspace", *loc. cit.* ; D. R. JOHNSON et D. G. POST, "Law and Borders - The rise of Law in Cyberspace", *loc. cit.* ; E. KATSH, *Law in a Digital World New York, op. cit.* p. 294 et sv. ; D. L. BURK, "Federalism in Cyberspace", (1996) vol. 28 *Connecticut Law Review*, p. 1095 ; D. L. BURK, "Jurisdiction in a World Without Border", (1997) vol. 1 *Virginia journal of Law and Technology*, p. 3.

³⁰⁸ D. L. BURK, "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) vol. 49 *South Carolina Law Review*, p. 696.

*insensible aux frontières politiques, l'avènement du cyberspace pose, le défi de la régulation de l'information. Or, le droit est généralement construit sur des paradigmes postulant l'autonomie du territoire national et la capacité illimitée à proscrire par la loi et les ordonnances judiciaires, tout discours qui est jugé abusif. Si le droit national n'arrive pas à trouver effectivement application, il connaîtra tôt ou tard, une crise de légitimité"*³⁰⁹.

319 - Il est prévisible, que l'on s'acheminera vers la conclusion d'accords internationaux multilatéraux de plus en plus nombreux, portant sur des aspects particuliers du cyberspace, ce mode de régulation aura son rôle à jouer, même s'il s'avère limité dans certains cas. L'ébauche d'une "politique criminelle de l'internet" à l'échelle européenne³¹⁰ ou mondiale n'est pas suffisante. En effet, un consensus ne peut être atteint que sur des orientations fondamentales communes aux différents États. L'affaire Yahoo ! pose le problème fondamental de la contradiction et de la confrontation sur le réseau, des valeurs jugées fondamentales par les ordres juridiques concernés³¹¹. S'il est raisonnable de limiter la compétence du juge par référence au critère de focalisation (*targeting test*), dans le cas de violations de lois régissant, par exemple : les pratiques du commerce, la protection du consommateur, les marques, la défense de la langue nationale ou la publicité, il sera certainement plus délicat pour un tribunal, ne serait-ce que sur un plan moral, de renoncer à sa compétence lorsqu'il est saisi d'une action fondée sur la violation d'une règle relevant des principes fondamentaux de son ordre public. A l'heure des réseaux mondiaux, ce problème restera toutefois insoluble tant que tous les États ne

³⁰⁹ P. TRUDEL, "Les mesures de censure sont une mauvaise façon de réguler les conflits engendrés par la circulation de l'information", dans "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo ! Inc.", entrevues organisées par L. THOUMYRE, (janvier/mars 2001). En ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique doctrine, [consulté le 20 juillet 2002].

³¹⁰ Trente États ont signé le texte de la Convention internationale relative à la cybercriminalité le 23 novembre 2001, à Budapest. Ce texte, élaboré au sein du Conseil de l'Europe a recueilli, outre les États européens, la signature des États-Unis, du Canada et du Japon. Il entrera en vigueur quand 5 États, dont 3 membres du Conseil de l'Europe, l'auront ratifié. Ce texte concerne des *infractions* particulières comme la fraude informatique, la propagation de virus, la pornographie infantine. En ligne sur <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/projet/FinalCybercrime.html> [consulté le 20 juillet 2002].

partageront pas les mêmes valeurs fondamentales, notamment en matière de liberté d'expression³¹². Ces infractions commises sur l'Internet, ne peuvent donc être appréhendées que dans le cadre d'une coopération sectorielle et sélective, matière par matière³¹³. L'efficacité de l'harmonisation est alors partiellement fonction de l'instance au sein de laquelle elle se réalise. On peut alors se demander si une organisation internationale pourrait établir et mettre en oeuvre des règles afin de réguler le cyberspace ?

§2 - Création d'une organisation Internationale pour réguler le cyberspace : l'exemple contesté de l'ICANN

320 - La création d'une organisation internationale, pour réguler le cyberspace, soulève des difficultés liées le plus souvent à la concurrence entre organisations internationales, qui rendent difficile la mise en place de cette structure. Ainsi, comme on l'a vu précédemment, se sont développées, presque simultanément, les actions de l'Union européenne, de l'OCDE, de la CNUDCI, de l'OMPI ou encore de l'UIT. Certes, le principe de spécialisation pourrait guider une distribution efficace des compétences, mais des chevauchements et des incompatibilités sont susceptibles de se manifester. La création d'une nouvelle organisation internationale

³¹¹ Ainsi, la Convention internationale relative à la cybercriminalité ne contient aucune disposition relative à la propagande raciste sur les réseaux. Il faudra attendre un protocole additionnel dont l'adoption est prévue pour juin 2002.

³¹² T. VERBIEST, E. WERY, *Le droit de l'Internet et de la société de l'information*, *op. cit.*, p. 490. dans le même sens M. VIVANT, "Internet et modes de régulation", *loc. cit.*, p. 226 "Si, potentiellement, toutes les lois de la planète ont vocation à jouer simultanément, cela a pour conséquence de constituer nécessairement (quasi inévitablement) en faute celui qui entend mettre en circulation un message sur les réseaux : comment, en effet, ce message ne serait-il pas en contradiction avec au moins une des lois susceptibles de l'appréhender ? Il n'est pas sain que le droit soit, en quelque sorte, par lui-même pathogène. Quant à la réponse qui consiste à dire qu'il faut alors s'acheminer vers un ou plusieurs grands traités internationaux, il n'y a bien sûr, rien à redire quant à son principe. Mais il est permis d'avoir des doutes quant à la faisabilité de cette solution : qui arbitrera, par exemple, sur le point de savoir ce que permet et ce que ne permet pas la liberté d'expression entre les conceptions afghane, américaine et française ou allemande ?".

³¹³ Voir par exemple en matière de protection des données personnelles, Y. POULLET, *Les Safe Harbour Principles – Une protection adéquate ?* (17 juin 2000), en ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique doctrine, [consulté le 20 juillet 2002] ; J. FRAYSSINET, *Le transfert et la protection des données personnelles en provenance de l'Union européenne vers les États-Unis : l'accord dit "sphère de sécurité"* (mars 2001), *Communication commerce électronique*, p. 10 ; A. LUCAS, J. DEVEZE, J. FRAYSSINET, *Droit de l'informatique et de l'Internet*, *op. cit.* n°338 et Suiv.

pose le problème de la légitimité de cette intervention. Le conflit entre marques et noms de domaine apporte une fois de plus, des éléments de réponse à ces questions. Le débat sur le rôle de l'ICANN qui gère le système d'enregistrement des noms de domaine, est à cet égard plein d'enseignements. Ce rôle est souvent défini comme relevant de la "gouvernance", ce qui vaut à l'ICANN le reproche de prétendre imposer une politique mondiale plutôt que de se limiter comme elle le devrait, à gérer le système des noms de domaine³¹⁴. Avec le consentement du monde entier, la communauté de l'Internet a expérimenté un nouveau type d'institution politique. Si aujourd'hui, le fonctionnement de l'ICANN est très contesté³¹⁵, la mission dévolue à l'ICANN, de créer un processus privé d'élaboration de politiques, capable de gérer les aspects administratifs, stratégiques, voire juridiques, du système de nommage de l'Internet, était incroyablement ambitieuse. L'ICANN devait servir d'alternative au modèle traditionnel, d'organisation multinationale gouvernementale régie par un traité. On espérait qu'un organisme du secteur privé serait plus efficace, plus rapide, plus capable de réagir promptement face à un environnement en rapide mutation et en même temps plus ouvert à une participation significative d'intervenants plus nombreux qui aurait pu définir des orientations par consensus, de la base vers le sommet. Ce système d'organisation a vite révélé ses limites.

321 - Pour le président de l'ICANN, Stuart Lynn, dont le projet de réforme de l'ICANN a été adopté en juin 2002, il faut remplacer les fondements institutionnels instables de l'ICANN par un partenariat public-privé efficace³¹⁶. Ce projet de réforme

³¹⁴ *Supra* partie 1, titre 1, chapitre 1 sur la régulation technique et du contenu.

³¹⁵ *Supra* partie 1, titre 1, chapitre 1, section 2 sur la gouvernance de l'Internet à travers la création de l'ICANN, et plus particulièrement l'article de M. FROOMKIN "Wrong turn in cyberspace : using ICANN to route around the APA and the Constitution", *loc. cit.*

³¹⁶ S. LYNN, "President's Report : ICANN – The Case for Reform" *loc. cit.* "It is reasonable in this context to wonder whether we would be better off replacing ICANN with something entirely different. I do not believe that there are any better alternatives than a reformed ICANN. If the ICANN experiment of private-sector self-management cannot work, the default alternative will certainly be some form of multinational governmental organization. In my view, this remains an unattractive option, for all the same reasons that were so forcefully advanced three years ago. The United Nations, the World Trade Organization, and the International Telecommunications Union are all complex and sometimes effective organizations within their respective realms ; however, each model has deep and evident shortcomings which in the Internet environment would render it a worse alternative than a reformed ICANN".

repose sur un modèle de corégulation (*cooperation policy*)³¹⁷. Il reste toutefois à en déterminer les modalités pratiques d'application. Pour le Président de l'ICANN, il n'est pas souhaitable de remplacer l'ICANN par une organisation gouvernementale multinationale. S'il ne conteste pas la compétence et l'efficacité de ces organisations dans leurs domaines respectifs, il les juge peu adaptées aux environnements électroniques. Il faut également rappeler qu'en septembre 2002, l'ICANN et le DoC (U.S. Department of Commerce) ont signé un nouvel "*Memorandum of Understanding*", qui prolonge pour un an, la gestion du système des noms de domaine à l'ICANN et qui a pour conséquence de maintenir la tutelle du gouvernement américain, qui n'a aucun intérêt à abandonner le contrôle de la régulation de l'Internet dans un contexte de tensions géopolitiques.

Notons toutefois que diverses initiatives ont vu le jour, dont la plus remarquable paraît être celle de l'UIT (Union Internationale des Télécommunications), qui présente l'intérêt d'être composée de gouvernements et d'acteurs du secteur privé, sans être sous la tutelle des États-Unis.

L'UIT coopère déjà avec l'ICANN de plusieurs manières. L'UIT est membre fondateur de la PSO (ICANN's Protocol Support Organization)³¹⁸, groupe consultatif technique chargé des protocoles. Elle est membre du Comité consultatif gouvernemental (Government Advisory Council - GAC) de l'ICANN³¹⁹. Selon son secrétaire général Yoshio Utsumi³²⁰, l'UIT a prouvé depuis longtemps qu'elle est en mesure d'assumer de façon efficiente et efficace, dans le domaine des technologies de réseau non-IP, des fonctions analogues aux fonctions essentielles de l'ICANN, lesquelles concernent la gestion administrative et politique des systèmes de dénomination et d'attribution d'adresse sur l'Internet, et d'assumer de telles fonctions conformément aux valeurs essentielles que sont "l'ouverture et la large participation". Les gouvernements connaissent bien les processus et les procédures de l'UIT et

³¹⁷ Sur la notion de corégulation, *supra* Introduction générale, et partie 1 titre 1, chapitre 1, section 2 sur la gouvernance de l'Internet à travers la création de l'ICANN.

³¹⁸ <http://www.pso.icann.org/>.

³¹⁹ <http://www.noie.gov.au/projects/international/DNS/gac/index.htm>.

³²⁰ Y.UTSUMI, Rapport du Secrétaire général, "Gestion des noms de domaine et des adresses Internet" (12 avril 2000), en ligne sur <http://www.itu.int/osg/spu/mina/2002/mina-itu-council2002->

savent comment les exploiter. Les gouvernements de 189 pays, aussi bien de pays industrialisés que de pays en développement, participent aux travaux de l'UIT. Par ailleurs, l'UIT est un exemple de partenariat public-privé efficace, ancré certes dans le secteur public mais activement appuyé par les divers partenaires de l'industrie. A l'UIT, l'industrie et les gouvernements travaillent ensemble à la concrétisation d'objectifs communs dans l'intérêt général. Ce partenariat entre les gouvernements et l'industrie dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) confère à l'UIT un caractère unique. L'UIT peut aider l'ICANN à assurer une représentation véritablement mondiale des parties directement et indirectement intéressées, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, par les noms, les numéros et les adresses Internet.

L'UIT peut sans doute apporter à l'ICANN, sans coût additionnel pour les gouvernements, la participation accrue des gouvernements que la direction de l'ICANN considère comme nécessaire. Par ailleurs, l'UIT pourrait développer la participation du secteur privé aux activités de l'ICANN par l'intermédiaire de ses propres Membres, car ce secteur de l'UIT regroupe tous les grands opérateurs et fabricants de systèmes IP. Enfin, les processus et procédures stables, bien connus et bien établis de l'UIT pourraient servir à accélérer le travail de l'ICANN. Une coopération entre l'UIT et l'ICANN permettrait à toutes les communautés du monde qui utilisent, fournissent, exploitent et conçoivent l'Internet de traiter avec efficacité et efficience, et de façon constructive et productive, les divers problèmes qui jusqu'ici ont été difficiles à résoudre avec l'actuelle structure de l'ICANN. Enfin notons que l'UIT s'est associée à l'UNESCO pour lancer les bases d'un grand Sommet mondial sur la société de l'information, qui se tiendra à Genève en décembre 2003 et à Tunis en 2005.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la réforme de l'ICANN est encore sujette à discussion et la « réforme » engagée par Stuart Lynn s'est concentrée sur des aspects de redéfinition des rapports de force en interne au lieu de s'attacher à

fr.html#_ftnref28. Voir également, H.ZHAO, "L'UIT-T et la réforme de l'ICANN " (17 avril 2002), en ligne sur <http://www.itu.int/ITU-T/tsb-director/itut-icann/ICANNreform-fr.pdf>.

résoudre les vrais problèmes (soumission totale au gouvernement américain, absence de transparence et de concertation, absence des utilisateurs)³²¹.

Dans tous les cas, s'il est incontestable que la réponse adéquate aux besoins de régulation du réseau ne passe pas nécessairement par une instance détenant des compétences techniques sur le réseau, la présence d'une telle organisation reste indispensable dans l'exercice d'harmonisation, en tant que garante de l'application de la norme. Ainsi, l'ICANN s'est appuyée sur l'OMPI, pour mettre en place un système de résolution des conflits relatifs aux noms de domaine, bénéficiant ainsi, d'une légitimité qui actuellement, est très discutée.

³²¹ Les débats sur la réforme de l'ICANN, sont consultables en ligne, sur <http://www.icann.org/>, rubrique "*evolution and reform of ICANN*", [consulté le 20 juillet 2002].

CONCLUSION TITRE 1

322 - Le droit international privé, doit effectivement évoluer, pour répondre aux nouveaux défis de l'âge de la société de l'information. Les conflits de loi et de juridiction sont de sérieux obstacles à l'élaboration d'un cadre juridique dans le cyberspace. La résolution de ce problème doit être abordée par plusieurs voies complémentaires ou concurrentes. Les législateurs nationaux, doivent encourager le recours aux lois existantes souvent suffisantes pour prévenir les litiges, comme l'a démontré l'étude du contentieux relatif aux noms de domaine. Il peut toutefois être nécessaire d'adapter les dispositions du droit positif, pour les adapter au nouvel environnement du cyberspace et aux nouveaux objets de droit que constituent les noms de domaine³²².

323 - Le contentieux des noms de domaine, a également révélé au niveau international, le besoin d'une harmonisation législative, pour modifier les règles de compétence juridictionnelles, en matière extra-contractuelle, afin de privilégier le critère de focalisation (*targeting test*), plus adapté aux exigences du cyberspace. En effet, si la jurisprudence tend à donner raison aux propriétaires des marques attaquées sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, de nombreuses difficultés liées à l'absence de territoire sur le réseau subsistent, notamment la capacité par un tribunal de faire respecter ses décisions dans des pays étrangers, lorsque plusieurs sociétés peuvent prétendre avec la même légitimité à l'utilisation du nom de domaine³²³.

324 - Il est également possible d'adapter ces dispositifs juridiques classiques en fonction de la dynamique de l'encadrement du cyberspace. L'exemple le plus probant de cette tendance, réside dans le recours à de nouveaux mécanismes de

³²² voir notamment l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act*. 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

³²³ TGI Nanterre (*Réf.*), *Sté SG2 c/ Brokat. Informations Systeme GmbH (Allemagne)* [13 octobre 1997], préc.

règlement des différends en ligne, pour régler les litiges en ligne. Pour Pierre Trudel "*...C'est en privilégiant des modes de résolution de conflit, prenant avantage des potentialités du Réseau, que l'on pourra le plus efficacement gérer les litiges nés sur Internet*"³²⁴. La multiplication des conflits relatifs aux noms de domaine, a conduit l'OMPI à élaborer avec l'ICANN, un mécanisme de règlement extra-judiciaire des litiges en ligne, concernant l'usage abusif d'un nom de domaine. Le processus qui se met en place, semble préfigurer une nouvelle approche des négociations internationales relatives à l'Internet et au commerce électronique, susceptible de s'appliquer à d'autres contextes.

³²⁴ P.TRUDEL, "Les mesures de censure sont une mauvaise façon de réguler les conflits engendrés par la circulation de l'information", dans "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo ! Inc.", loc.cit.

TITRE 2

MODES COMPLEMENTAIRES DE RESOLUTION DES LITIGES DANS LE CYBERESPACE : LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE REGLEMENT DES CONFLITS ELABOREE PAR L'ICANN

325 - Le projet du CyberTribunal, du Centre de recherche en droit public (CRDP)³²⁵ de l'Université de Montréal a été présenté le 4 juin 1998. Ce travail, amorcé en septembre 1996, est issu du constat suivant : les méthodes de résolution des conflits issues des autorités étatiques ne répondent pas aux particularités de l'Internet. Le projet CyberTribunal, développe des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, basés sur les techniques de médiation et d'arbitrage³²⁶.

326 - Deux motifs principaux justifient particulièrement l'utilisation des méthodes complémentaires de règlement des conflits. Il s'agit du caractère

³²⁵ Le C.R.D.P de l'Université de Montréal, est le plus important centre de recherche en droit du Canada. Il existe au sein du Centre, depuis le début des années 70, une équipe se consacrant à l'étude du droit des communications. Le droit des nouveaux environnements électroniques et en particulier du cyberspace est au cœur des travaux menés dans ce domaine. Le CRDP est reconnu par la communauté scientifique internationale comme un lieu incontournable dans le secteur du droit de la biotechnologie et des nouvelles technologies de l'information et de la théorie du droit. En ligne sur <http://www.crdp.umontreal.ca/>. [consulté le 20 juillet 2002].

³²⁶ Ce projet a été mis en œuvre par les professeurs K.BENYEKHEF et P. TRUDEL du CRDP de l'Université de Montréal. D'autres initiatives similaires ont été lancées aux États-Unis, voir notamment V. GAUTRAIS, K. BENYEKHEF, P. TRUDEL, "Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique : l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal", (1999) vol. 33 *R.J.T.*, p. 537-587 ; V. GAUTRAIS, K. BENYEKHEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du "CyberTribunal"", (1998) vol. 4 *D.I.T.*, p. 46 et sv. ; V. TILMAN, "Arbitrage et Nouvelles Technologies : Alternative Cyberdispute Resolution" (1999) vol. 2 *Revue Ubiquité* p. 47. Voir aussi C. CHASSIGNEUX, "Nouvelles voies offertes pour la résolution des conflits en ligne", (1999), vol. 5, n°1, *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/> ; A. ROUSSOS, "La résolution des différends", (printemps 2000), vol 6, n°1, *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/roussos.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

transfrontière des environnements électroniques³²⁷ et des différences structurelles entre les divers droits nationaux³²⁸. Pour ces raisons, la place des tribunaux est fortement remise en cause. Toutefois, le développement des organismes de résolution des conflits en ligne, ne rejette pas l'application d'une législation, mais privilégie une résolution du litige en dehors du système judiciaire traditionnel. Cette solution répond essentiellement à des soucis d'efficience les internautes auront tendance à davantage utiliser le réseau s'ils ont confiance en celui-ci et si leurs litiges sont résolus rapidement. Cette confiance dépend donc de l'aptitude du cyberspace, à gérer ses litiges et des mécanismes plus adaptés aux conflits cybernétiques pouvant ainsi favoriser la croissance du commerce électronique. Le projet-pilote du CyberTribunal, a pris fin en décembre 1999. Ce projet a probablement constitué les éléments embryonnaires ayant contribué à l'émergence d'une première véritable alternative au processus judiciaire, offerte aux utilisateurs d'Internet pour résoudre, par voie électronique, les conflits découlant du cyberspace (Chapitre 1). L'exemple le plus éloquent de la réussite de l'intégration des nouvelles technologies de l'information aux domaines juridiques, réside dans le développement des modes complémentaires de résolution des conflits notamment en matière de noms de domaine³²⁹. Même si la procédure mise en place par l'ICANN, fait l'objet de certaines critiques³³⁰, il n'en demeure pas moins que le principe de la résolution des différends en ligne, prend de l'importance et s'ouvre vers de nouveaux horizons juridiques³³¹. Avant la création de l'ICANN, il n'existait aucune procédure

³²⁷ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 20-3 : "Il est également relativement aisé de concevoir que le caractère résolument transnational des environnements électroniques risque d'exacerber les problématiques liées à la juridiction et aux conflits de lois). Aussi, pour revenir sur le terrain de la résolution des conflits dans le cyberspace, il nous semble qu'il convient d'explorer les alternatives existantes aux différents régimes de responsabilité des droits nationaux. En effet les mécanismes complémentaires de règlement des conflits étant par définition contractuels, ils échappent par ce fait même à toute subordination excessive aux droits nationaux".

³²⁸ Voir par exemple en matière de marques de commerce, *supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, sur la naissance du droit à la marque.

³²⁹ E. KATSH, "Online Dispute Resolution : The Next Phase", (printemps 2002), vol.7, n°2, *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/katsh.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

³³⁰ D. LAMETTI, "The Form and Substance of Domain Name Arbitration", (printemps 2002), vol.7, n°2, *Lex Electronica*, en ligne sur , <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/lametti.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

³³¹ A. CRUQUENAIRE et F. de PATOUL, "Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation : Quelques réflexions inspirées par l'expérience ECODIR", (printemps

internationale, non judiciaire, permettant de régler des conflits de noms de domaine³³². L'ICANN sur les recommandations de l'OMPI a mis en place une procédure destinée à régler les conflits entre marques et noms de domaine (Chapitre 2).

2002), vol.7, n°2, *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/cruquenaire-patoul.htm> [consulté le 20 juillet 2002].

³³² Voir toutefois, *supra*, partie 1, titre 1, chapitre 2, section 2, §1, A) sur la politique de résolution des conflits de la NSI. La N.S.I., qui avait le monopole de l'enregistrement des noms de domaine pour les extensions génériques, avait toutefois prévu dans son contrat d'enregistrement, un mécanisme qui permettait au titulaire d'une marque revendiquant l'utilisation d'un nom de domaine enregistré par un tiers, de demander la suspension de l'utilisation du nom de domaine en question.

CHAPITRE 1 - MÉCANISMES COMPLÉMENTAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

327 - Dans le cyberspace, les rapports juridiques se caractérisent par leur caractère transfrontalier : les conflits se délocalisent et apparaissent alors des problèmes d'harmonisation et de conflits de loi. Si le droit international privé est en principe applicable³³³, certains auteurs semblent juger cette solution dénuée de tout pragmatisme³³⁴. Le recours aux modes électroniques de règlement complémentaire des conflits doit être privilégié. La modestie des intérêts financiers en jeu³³⁵, le coût associé à des procédures transfrontières traditionnelles et le nombre croissant des conflits, constituent des facteurs qui militent pour la mise en place de recours simples, rapides, économiques et accessibles sur l'Internet. Nous avons remarqué la complexité juridique des questions afférentes aux conflits de juridictions en matière de noms de domaine, à ce propos, l'observateur est alors en droit de se demander, s'il n'y a pas une disproportion entre l'objet du conflit et les moyens déployés pour le résoudre. Au-delà de la question de la détermination du forum compétent et du droit applicable, on peut se demander si les modes complémentaires de résolution de conflits, peuvent jouer un rôle significatif dans la résolution des conflits dans le cyberspace. Pour comprendre, leur importance au niveau de la régulation de l'Internet, il sera tout d'abord nécessaire de les définir (section 1), pour ensuite étudier la manière dont ils ont été utilisés dans les environnements électroniques (Section 2).

³³³ *Supra*, titre 1, chapitre 2 sur la juridiction et le droit applicable dans les environnements électroniques : l'exemple du droit des marques et des noms de domaine.

³³⁴ V. TILMAN, "Arbitrage et Nouvelles Technologies : Alternative Cyberdispute Resolution", *loc. cit.*, p. 47 ; V. GAUTRAIS, K. BENYEKHLEF, P. TRUDEL, "Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique : l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal", *loc. cit.*, p. 537-587 ; V. GAUTRAIS, K. BENYEKHLEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du CyberTribunal", *loc. cit.*, p. 46 et sv. ; P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN, *droit du Cyberspace, op. cit.*, p. 20-22.

³³⁵ "Une récente enquête orchestrée par Jupiter Communication faisait part du pourcentage croissant sur Internet (près de 90%) de transactions qui n'excèdent pas la somme de 10 dollars", note citée dans V. GAUTRAIS, K. BENYEKHLEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et Cyberarbitrage : l'exemple du Cybertribunal", *loc. cit.* p. 47.

Section 1 - Présentation générale

328 - Les modes complémentaires de règlement des conflits, sont plus connus sous les initiales ADR, correspondant en anglais, à l'expression *Alternative Dispute Resolution*, ce qui se traduit en français, par le règlement alternatif des différends (RAD) ou encore, modes alternatifs de règlement des conflits (MARC). Au Québec l'appellation de SoRRèl (solutions de rechange au règlement des litiges) est utilisée³³⁶. Ces modes de règlement complémentaires, forment une catégorie ouverte et donc mal délimitée. On ne peut dès lors attendre de définition précise (§1). L'expression désigne différents modes de règlement des conflits, c'est-à-dire ceux qui visent à accorder les parties sur la solution et qui ont en commun le plus souvent de faire intervenir un tiers et de se démarquer du système juridictionnel (§2).

§1 - Appellation et définition

329 - Il importe de s'attarder sur le sens à donner à l'expression consacrée, "*méthodes alternatives de règlement des différends*". Généralement, ce concept réfère au corpus des techniques de résolution des conflits, qui permettent à des parties d'éviter la judiciarisation du litige les opposant. Adams et Bussin écrivent à cet égard :

Alternative dispute resolution (ADR) describes those dispute resolution processes which are alternatives to traditional litigation. The term ADR therefore refers to a range of processes designed to aid parties in resolving their disputes without the need for a formal judicial proceeding. They are processes designed to help citizens in their self-ordering.

[...] ADR is not some newfangled idea, but the logical expansion of established practice. Informal resolution of disputes is not new. People have always exercised the right to resolve their disputes outside the

³³⁶ G. ROULEAU, "Médiation : médecine douce du droit - Survol de ce qui se passe à travers le Canada et surtout à Montréal en matière de l'A.D.R. (SoRRèL)", dans Barreau du Québec, Service de

*public justice system either on their own, with the assistance of third parties of their choosing, or through alternative forums*³³⁷.

330 - Pour sa part, Nabil Antaki, précise que cette expression, n'est pas le reflet exact de toutes les potentialités du concept. Il faudrait plutôt parler de "méthodes supplémentaires" ou de "méthodes complémentaires", de règlement des conflits :

*"On est loin aujourd'hui du temps où on considérait que seul le recours judiciaire garantit les droits et offre une sécurité et une prévisibilité suffisantes. En ce temps-là, les méthodes alternatives étaient suspectes. On prétendait qu'elles offraient une justice au rabais et qu'elles constituaient une concurrence malsaine au système judiciaire public (...). Il est temps, d'abandonner le concept désuet de "méthodes alternatives" pour celui plus véridique de méthodes supplémentaires", de "méthodes complémentaires" ou de "justices différentes", selon le cas. Ces nouvelles formes de justice sont maintenant aussi reconnues et légitimes que la justice traditionnelle"*³³⁸.

Il semble donc plus juste de parler de méthodes complémentaires de résolution des conflits que de méthodes alternatives³³⁹. Le recours à ces méthodes, il importe de le souligner, devra être consensuel, c'est-à-dire faire l'objet d'une entente

la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, p. 93.

³³⁷ G. W. ADAMS et N. L. BUSSIN, "Alternative Dispute Resolution and Canadian Courts : A Time for a Change", (mai 1995) vol. 17 n° 2 *Advocates' Quarterly*, p. 133. Nous avons choisi cette définition, il en existe évidemment une multitude d'autres qui présentent, dans des mots différents, une même réalité. Voir notamment, M. H. BROWN et A. MARRIOTT, *ADR Principles and Practice*, Londres, Éditions Sweet & Maxwell, 1993, p. 9. J. G. BROWN et I. AYRES, "Economic Rationales for Mediation", (1994) vol. 80 *Virginia Law Review*, p. 323. Voir également S. SHAVELL, "Alternative Dispute Resolution : an Economic Analysis", (1995) vol. 24 *Journal of Legal Studies*, p. 1.

³³⁸ N. ANTAKI, "Perspectives nord-américaines en médiation", dans Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 171. Par conséquent, nous utilisons dans le présent texte les expressions "mécanismes ou méthodes complémentaires".

³³⁹ C. JARROSSON, "Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale", (1997) 2 *Revue Internationale de Droit Comparé*, p. 328. Le mot "alternatif" n'est utilisé en Français que par suite d'une traduction littérale, mais son emploi en l'occurrence n'est pas vraiment correct. Son

entre les parties. Les parties devront prévoir, *a priori* ou *a posteriori*, le recours aux modes complémentaires pour gérer le conflit. Les règles de rédaction de telles clauses, sont généralement souples et ne requièrent pas un grand degré de formalisme³⁴⁰.

Il s'agit maintenant, de dresser un portrait d'ensemble, des méthodes complémentaires susceptibles d'être utilisées dans le cyberspace, qui pourra guider les parties ; dans le choix d'une méthode effective de résolution des conflits survenant dans les environnements électroniques.

§2 - Typologie des modes complémentaires de règlement des conflits

331 - Il existe différents modes complémentaires de résolution de conflits où la tierce partie, négociateur, conciliateur, médiateur ou arbitre, dispose d'un degré décisionnel différent. Leurs caractéristiques communes résident d'une part, dans leur vocation de règlement de différends par voie extrajudiciaire, c'est-à-dire sans le recours aux tribunaux étatiques, et d'autre part, dans leur nature volontaire, qui suppose le consentement des parties. C'est ainsi que parmi les modes complémentaires de résolution des conflits existants, les parties choisiront celui qui leur convient le mieux, en tenant compte du pouvoir d'intervention et décisionnel qui est accordé au tiers et des conséquences qui en découlent. Selon Charles Jarrosson, il convient pour dresser la typologie des modes complémentaires de règlement des conflits, "*de partir de ce qui en constitue le centre, le noyau dur et de progresser en spirale*"³⁴¹. En partant des éléments fondamentaux : un litige et un tiers qui propose

utilisation dans le sens de "terme d'un choix" correspond à la volonté de retenir une voie originale par rapport à celle, classique, qui consiste à porter le litige par la voie contentieuse devant le juge étatique.

³⁴⁰ À l'exception toutefois de l'arbitrage.

³⁴¹ C. JARROSSON, *Id.*, p. 330. Voir aussi parmi d'autres présentations, le "Rapport du groupe de travail sur les modes de règlement alternatif des différends (RAD)", établi en 1994 sous l'égide de la commission d'arbitrage du Comité national français de la Chambre de commerce internationale, par J. C. GOLDSMITH et al., (1996) *R.D.A.I.*, p. 221.

une solution acceptable pour les deux parties, on en vient immédiatement à la notion fondamentale en la matière : la médiation (A). Enfin et surtout, il existe la procédure d'arbitrage, qui constitue la forme la plus contraignante des modes complémentaires de résolution des conflits. En effet, c'est la seule où le tiers (l'arbitre) a le pouvoir de rendre une décision qui sera juridiquement contraignante. L'arbitrage est aussi le mode complémentaire de résolution des conflits le plus réglementé (B).

A- Médiation, conciliation et négociation

332 - La médiation, est un processus par lequel les parties, soumettent volontairement le conflit à un tiers neutre qui tente de confronter leurs points de vue et d'identifier, avec leur collaboration, les zones de conflits³⁴². Ce tiers neutre, le médiateur, n'a pas le pouvoir d'imposer ou même de rendre une décision³⁴³. L'entente qui intervient étant consensuelle, la médiation n'est généralement pas réglementée³⁴⁴.

La médiation doit-elle être distinguée de la conciliation ? La question n'est pas d'un intérêt fondamental, la majorité de la doctrine assimilant les deux notions³⁴⁵. Enfin, selon Nabil Antaki, "*il est inutile de distinguer les rôles de conciliateur et de médiateur*"³⁴⁶ et "*la différence entre la conciliation et la médiation, si elle existe, est sans conséquence juridique, puisque la négociation débouche sur*

³⁴² J.-P. BONAFE-SCHMITT, *La médiation : une justice douce*, Paris, Éditions Syros-Alternatives, 1992, p. 16.

³⁴³ G. W. ADAMS et N. L. BUSSIN, "Alternative Dispute Resolution and Canadian Courts : A Time for a Change", *loc. cit.*, p. 133, 137 : "Simply put, mediation is the facilitation of negotiations among parties by a non-party neutral. Mediation is distinguished from adjudication by the role of the neutral. Unlike a judge or arbitrator, a mediator has no power to impose a solution on the parties. The mediator's sole function is to help the disputants resolve their matter consensually".

³⁴⁴ Sauf évidemment au Québec, en ce qui concerne la médiation familiale obligatoire dont les règles sont prévues aux articles 815.1 à 815.3 du *Code de procédure civile* du Québec ou en France, par exemple, aux articles 21, 127 à 131, 830 et sv., 1074, 1108 et sv. du *N.C.P.C.* ; *Loi du 8 févr. 1995* et le *décret d'application du 22 juill. 1996*, modifiant les articles 831 à 835 du *N.C.P.C.* et créant les articles 131-1 à 131-15 *NCPC* ; articles R. 516-13 et sv. *Code du travail*.

³⁴⁵ Voir à cet égard A. PRUJINER, "Exécution des contrats, choix du droit et résolution des litiges", in *L'art de négocier et rédiger des contrats commerciaux internationaux*, Montréal, Éditions The Canadian Institute, 1990, p. 1.

³⁴⁶ N. ANTAKI, *Le règlement amiable des litiges*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, n° 143, p. 83.

un contrat librement consenti. La distinction des deux modes, relevant plus des attitudes, que du droit, il est superflu d'utiliser deux vocables pour décrire la même réalité."³⁴⁷

Considérons que conciliation et médiation sont deux modes pacifiques de règlement des litiges et que le médiateur est un conciliateur particulièrement actif, puisqu'il ne se limite pas à favoriser le dialogue entre les parties, mais propose des solutions. Ainsi, entre conciliation et médiation, existe davantage une différence de degré que de nature. Notons également que la négociation, est le mode complémentaire de résolution des conflits le moins formaliste et le plus répandu. Les parties peuvent procéder à la négociation par l'intermédiaire un avocat. En effet, l'avocat d'une partie va souvent tenter de négocier avec celui de la partie adverse, afin de conclure une entente ou un règlement hors cours. La négociation, consiste en un processus de communication, durant lequel les parties vont tenter de faire des concessions afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante, elle est couramment incluse dans l'énumération des modes de résolution des conflits. Toutefois, selon Nabil Antaki : *"Il est (...) surprenant d'inclure la négociation dans les modes de règlement des différends. Les MARC doivent être réservés aux cas où un tiers indépendant est appelé à intervenir et ne peuvent comprendre la négociation, qu'elle soit directe ou raisonnée, en l'absence d'une telle intervention. Il est bien entendu que la fonction du tiers dans un mode de règlement amiable consiste à amener les parties à négocier. Il s'agira alors d'une technique ou d'un moyen, mais certainement pas d'un mode indépendant de règlement"*³⁴⁸.

Enfin, l'arbitrage est probablement le mécanisme complémentaire de règlement des conflits le plus connu et le mieux encadré juridiquement.

³⁴⁷ *Id.*, n° 145, p. 83.

³⁴⁸ *Id.*, n° 28, p. 17.

B- Arbitrage

333 - L'arbitrage peut être défini comme un processus informel au cours duquel deux parties présentent à un tiers neutre, l'arbitre, leur vision respective du conflit³⁴⁹. Ce dernier tranchera. En effet, à la différence du médiateur, l'arbitre possède le pouvoir de rendre une décision contraignante pour les parties. L'arbitrage consiste à recourir à un tiers impartial qui possède une expertise dans le domaine de droit en question et va trancher le litige entre les parties après avoir entendu la preuve et l'argumentation. L'arbitre rend sa décision en fonction des obligations contractuelles des parties et du droit applicable. Pour René David, "*l'arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes - l'arbitre ou les arbitres - lesquelles tiennent leurs pouvoirs d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de cette mission de l'État*"³⁵⁰.

334 - Longtemps, le caractère consensuel de l'arbitrage avait pour conséquence de lui interdire d'être une procédure juridictionnelle. Ce dernier facteur est davantage une question de fait³⁵¹. Il faut alors regarder la façon dont la procédure s'effectue et les motivations que l'arbitre utilise pour prendre sa décision. A cet égard, il faut distinguer l'arbitrage de l'amiable composition, cette dernière faisant rentrer

³⁴⁹ Voir généralement sur l'arbitrage A. KASSIS, *Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international*, Paris, Éditions L.G.D.J., 1987 ; R. DAVID, *L'arbitrage dans le commerce international*, Paris, Éditions Économica, 1982 ; J. BEGIN, *L'arbitrage commercial international*, Montréal, Éditions Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1987 ; S. THUILLEAUX, *L'arbitrage commercial au Québec : droit interne, droit international privé*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991 ; A. REDFEM et M. HUNTER, *Droit et pratique de l'arbitrage commercial international*, Paris, Éditions Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994.

³⁵⁰ R. DAVID, *L'arbitrage dans le commerce international*, *op. cit.*, p. 9.

³⁵¹ V. GAUTRAIS, "Commerce électronique et émergence de normes juridiques : l'avènement d'instances arbitrales dans le cyberspace", (1997) R.E.J, note 13. "A titre d'illustration, on peut prendre pour exemple les critères utilisés dans la jurisprudence québécoise pour distinguer un arbitre d'un expert (*Sport Maska c/ Zittreer*, (1988) 1 R.C.S. 564). Même s'il est mentionné que lesdits critères ne sont ni exhaustifs, ni déterminants, les voici donc en guise d'exemple. Ce peut être le caractère explicite de la volonté des parties, la complétude de la procédure utilisée, le caractère impartial de l'arbitre (qui ne doit pas être le mandataire de l'un en priorité à l'autre), la nature du différend (rôle

des considérations d'équité qui s'éloignent du caractère juridictionnel de la procédure³⁵².

Par contre, pour certains auteurs, si l'arbitrage constitue encore un mode complémentaire de règlement des conflits, il ne répond plus à toutes les attentes des parties. Pour Charles Jarrosson l'arbitrage "*constitue un mode juridictionnel et non pacifique de règlement des litiges. L'arbitre, à l'issue d'un procès, tranche et impose une solution à des parties qui n'en connaissaient pas encore les termes lorsqu'elles s'étaient engagées à la respecter. L'arbitrage fait donc, les frais d'une "loi de substitution". De mode alternatif, il est devenu mode classique, sous l'effet conjugué et paradoxal de son succès et de ses tendances trop fréquentes à la judiciarisation et à l'institutionnalisation qui le dénaturent*"³⁵³.

335 - Notons dès à présent que l'arbitrage ne concernera pas nos réflexions³⁵⁴. En effet, contrairement à ce qu'écrivent certains auteurs³⁵⁵, il convient de rappeler,

de jugement entre deux prétentions contraires ou office de conseil), ou la publicité des sentences rendues qui constitue un élément capital pour consolider le caractère juridictionnel de l'arbitrage".

³⁵² R. DAVID, *L'arbitrage dans le commerce international*, op. cit., p. 166 "*L'on reconnaît ouvertement, en Amérique, que les arbitres ne statuent pas toujours comme le feraient les Cours. Dans de nombreux cas, conformément à ce que souhaitent les parties, ils administrent une justice qui leur est propre, ils tempèrent le droit strict en faisant intervenir des considérations d'équité, ils l'assouplissent dans la perspective d'une évolution de paix, ils le modifient pour tenir compte de points de vue entretenus par les commerçants*".

³⁵³ C. JARROSSON, "Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale", *loc. cit.*, p. 331. Dans le même sens, V. B. OPPETIT, "Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique", (1995), vol.1 *Justices*, p. 53.

³⁵⁴ En matière d'arbitrage électronique, on citera les études suivantes : V. GAUTRAIS, K. BENYEKHLEF, P. TRUDEL, "Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique : l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal", *loc. cit.*, p. 537-587 ; V. GAUTRAIS, K., BENYEKHLEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du "CyberTribunal"", *loc. cit.*, p. 46 sv. ; J. ARSIC, "International Commercial Arbitration on the Internet - Has the Future Come Too Early ?", (1997) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 209 ; M. S. DONAHEY, "Current Developments in Online Dispute Resolution", (1999) vol. 4 *Journal of International Arbitration*, p. 115 ; G. H. FRIEDMAN, "Alternative Dispute Resolution and Emerging Online Technologies : Challenges and Opportunities", (1997) vol. 19 *Hastings Communication Entertainment Law Journal*, p. 695 ; V. HEISKANEN, "Dispute Resolution in International Electronic Commerce", (1999) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 29 ; R. HILL, "The Internet, Electronic Commerce and Dispute Resolution : Comments", (1997) vol. 4 *Journal of International Arbitration*, p. 103 ; J. HUET, S. VALMACHINO, "Réflexions sur l'arbitrage électronique dans le commerce international", (9 et 11 janvier 2000) *Gaz. Pal.*, p. 6 ; M. E. SCHNEIDER, C. KÜNER, "Dispute Resolution in International Electronic Commerce", (1997) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 5.

³⁵⁵ E. KATSH, "Online Dispute Resolution : The Next Phase", *loc. cit.* note 14, "*Domain name dispute fall at the less complex end of the continuum because the process employed is arbitration*"

que les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, ne relèvent pas d'une procédure d'arbitrage. Les décisions concernant la procédure administrative de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine ne participent pas à la constitution d'une jurisprudence arbitrale. Nous montrerons en effet que le prononcé d'une décision, n'empêche pas la saisine postérieure du juge étatique par l'un des litigants mécontents. Un juge étatique, faisant une application fidèle du droit des marques, peut ainsi rendre un jugement contraire à la décision de l'institution de règlement et c'est ce jugement qui prévaudra auprès de l'ICANN. "*Pour que l'on puisse parler, sans abus de langage de "jurisprudence arbitrale", il faut que les solutions dégagées dans les sentences ne soient pas exposées à une éventuelle résolution judiciaire qui les placerait sous la dépendance des ordres juridiques étatiques*"³⁵⁶. Ici, c'est la condition d'autonomie de la sentence par rapport au juge étatique, qui fait défaut et interdit d'évoquer une véritable jurisprudence arbitrale. Cette procédure se rapprocherait plutôt d'une expertise conventionnelle. En effet, Jarosson intègre l'expertise conventionnelle (non judiciaire) dans les modes complémentaires de résolution des conflits³⁵⁷. Au sens strict, l'expertise, comprise comme la mission impartie à un tiers, de donner un avis sur une question technique, reste marginale par rapport aux modes de règlement complémentaires. Cependant, elle ne doit pas être exclue, notamment parce que rien n'empêche de choisir un médiateur qui est un technicien, ou d'imaginer une formule empruntant à l'expertise et à la médiation. On constate souvent que le résultat de l'expertise sert de base de négociation aux parties. De même selon le même auteur, se rapproche de l'expertise, l'*early trial evaluation*, que l'on pourrait appeler en français "évaluation préalable"³⁵⁸, car elle consiste, dès le début du procès, à demander à un expert de se prononcer par voie d'avis sur la question en litige. Cette dernière affirmation nous conduira à une réflexion sur la véritable nature juridique de

³⁵⁶ P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, *Traité de l'arbitrage commercial international*, Paris, Éditions Litec, 1996, n° 383, p. 205.

³⁵⁷ C. JAROSSON, "Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale", *loc. cit.*, p. 331.

³⁵⁸ *Id.*

la procédure destinée à régler les conflits entre marques et noms de domaine³⁵⁹. Mais il convient tout d'abord, d'identifier les avantages que peuvent procurer les mécanismes complémentaires de résolution des conflits dans le cyberspace.

Section 2 - Mécanismes complémentaires de résolution des conflits au service des nouvelles technologies de l'information

336 - Les recours aux tribunaux nationaux s'avérant trop complexes, les modes complémentaires de résolution des conflits ont connu un grand succès auprès des acteurs du commerce international, en effet les environnements électroniques, ne connaissent pas de frontières et l'application de règles nationales est parfois difficile, voire absurde³⁶⁰. Ainsi on assiste au phénomène d'autoréglementation et au développement d'usages à travers la création des cybertribunaux³⁶¹. Si les lois nationales s'avèrent inadéquates, *a fortiori* le recours aux tribunaux nationaux sera insatisfaisant. Les modes complémentaires de résolution des conflits, permettent aux parties de choisir les lois qu'elles veulent appliquer à leur litige et leur donnent une plus grande latitude quant à la preuve et la procédure. L'émergence de la normativité dans un environnement électronique, dépend en grande partie de la contribution des mécanismes de règlement des conflits. Il ne s'agit donc pas seulement, d'envisager les modes complémentaires comme méthodes de résolution des conflits découlant des environnements électroniques, mais aussi de s'interroger sur la capacité de ces derniers à faciliter la tenue de séances de médiation, de conciliation, ou d'arbitrage. En somme, il convient de se demander, si le développement fulgurant qu'ont connu les nouvelles technologies de communication pourrait contribuer à l'émergence de mécanismes complémentaires permettant la résolution, par voie électronique, des conflits découlant du cyberspace ? Ayant identifié les principales méthodes

³⁵⁹ *Infra*, chapitre 2, section 1, §1 sur la nature juridique du règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

³⁶⁰ *Supra*, titre 1, chapitre 2, §2, B), 1) sur la jurisprudence française et particulièrement, l'affaire "payline" du TGI Nanterre (Réf.), *Sté SG2 c/ Brokat. Informations Systeme GmbH* (Allemagne) [13 octobre 1997], préc.

³⁶¹ C. CARON, "Brefs propos sur l'émergence des usages de l'Internet dans l'environnement international, *op. cit.* p. 429-431.

complémentaires de résolution des conflits, qui pourraient être utilisées dans les environnements électroniques et leurs caractéristiques fondamentales, nous pouvons maintenant aborder la question des avantages liés à ces méthodes (§1) et leurs applications pratiques sur le réseau (§2).

§1 - Utilité des méthodes complémentaires de résolution des conflits

337 - Henry Perritt fut l'un des premiers à évoquer dès 1992, l'utilisation par l'administration publique, des nouvelles technologies de l'information pouvant avoir un impact positif sur les trois objectifs fondamentaux traditionnellement poursuivis en matière de procédure administrative (efficacité, degré de participation du citoyen et garanties procédurales)³⁶². En 1993, il envisage l'idée d'un mécanisme électronique de règlement des conflits survenant dans le cyberspace³⁶³. Évoquant les difficultés posées par le caractère multijuridictionnel des litiges liés aux environnements électroniques, Trotter Hardy souligne également l'opportunité de créer des "tribunaux virtuels" pour les litiges susceptibles d'apparaître dans les environnements électroniques³⁶⁴. Il convient à présent de s'interroger sur la contribution potentielle des nouveaux outils de communication, au développement de méthodes complémentaires de résolution des conflits encore plus souples et mieux adaptées aux besoins des parties (A) et de rappeler les premières expériences de cyber-justice, mises en place par des Universités nord-américaines (B).

³⁶² H. PERRIT Jr, "The Electronic Agency and the Traditional Paradigms of Administrative Law" (1992) vol. 44 *Administrative Law Review* p. 79-105.

³⁶³ H.PERRIT Jr, "Dispute Resolution in Electronic Network Communities", (1993) vol. 38, *Villanova Law Review*, p. 349.

³⁶⁴ T. HARDY, "The Proper Legal Regime for Cyberspace", (1994) vol. 55 *University of Pittsburgh Law Review*, p. 993, "Instances like these suggest, though it may seem a bit odd, that cyberspace users form their own virtual courts. How such a court would work mechanically is not entirely clear at this point, but the desirability of such action for just such circumstances as we are discussing seems indisputable. The capability of communications networks is rapidly growing ; almost certainly audio and full-motion video will be routinely available to cyberspace users in a matter of few years. It is easily possible to imagine on-line cyberspace hearings, with judges, juries, attorneys, and whatever assortment of bailiffs and observers might be appropriate. The sanctions imposed could be the usual private association sanction of expulsion or suspension from the relevant part of cyberspace".

A- Contribution potentielle des nouveaux outils de communication au développement des méthodes complémentaires de résolution des conflits

338 - Il ne s'agit pas, dans le cadre de la présente étude, de présenter un tableau détaillé de ces avantages, un tel exercice ayant déjà été réalisé à maintes reprises³⁶⁵. Il importe plutôt de souligner l'utilité de ces mécanismes et de les transposer au cas des environnements électroniques. Selon Pierre Trudel, les principaux avantages aux méthodes complémentaires sont les suivants³⁶⁶ :

- le désengorgement des rôles judiciaires et le coût sociétal inférieur ;
- un accès plus large à des mécanismes permettant la résolution des conflits ;
- des économies de temps et de coût pour les parties ;
- un processus accéléré et informel de résolution des conflits ;
- le contrôle de l'échéancier des méthodes et des procédures utilisées dans la recherche de solutions ;
- une plus grande satisfaction du public à l'égard du système judiciaire ;
- des solutions adaptées aux besoins spécifiques des parties ;
- leur caractère privé et confidentiel.

339 - Trois grandes zones semblent donc pouvoir être découpées à partir de cette liste d'éléments. Elles sont reliées, à la souplesse des méthodes

³⁶⁵ Voir notamment, J. G. BROWN et I. AYRES, "Economic Rationales for Mediation", *loc. cit.*, p. 323. Voir également S. SHAVELL, "Alternative Dispute Resolution : an Economic Analysis", (1995) vol. 24 *Journal of Legal Studies*, p. 1 ; G. W. ADAMS et N. L. BUSSIN, "Alternative Dispute Resolution and Canadian Courts : A time for a Change", *loc. cit.*, p. 133, 141 ; T. J. KLIGAARD et W. E. MUSSMAN, "High Technology Disputes : The Minitrial as the Emerging Solution", (1992) vol. 8 *Computer & High Technology Law Journal*, p. 1-2 ; R. A. SCHIFFER, "The Use of Alternative Dispute Resolution in Resolving Disputes Involving EDI", in I. WALDEN (dir.), *EDI and the Law*, London, Éditions Blenheim Online Publications, 1989, p. 179, 184.

³⁶⁶ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF et S. HEIN, Droit du cyberspace, *op. cit.*, p. 20-14. Voir également, S. ROY, "Médiation commerciale, prévention des conflits et "partnering"", in Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 195 et 199 ; G. W. ADAMS et N. L. BUSSIN, "Alternative Disputes Resolution and Canadian Courts : A time for Change", *loc. cit.* Sur les rationalités économiques poussant les parties à avoir recours aux méthodes complémentaires de

complémentaires, à leur spécificité dans l'approche du conflit, de même qu'à leur caractère confidentiel.

En effet, la souplesse du processus complémentaire par rapport au processus judiciaire, permet généralement une économie financière substantielle. Cette souplesse, notamment au niveau de la procédure et des règles de preuve, permet également aux parties un plus grand contrôle sur la durée de celui-ci. Pour R. A. Schiffer, *"All ADR methods are based upon the parties themselves controlling the timing of the resolution process. ADR is not subject to the burdens of bureaucracy. [I]f litigation is commenced the court proceedings will take several years and the Company will incur major additional expenses in legal and experts' fees without any assurance of success recovery"*³⁶⁷.

De plus, la nature même des environnements électroniques, pourrait accroître davantage l'écart au niveau des coûts et des délais, entre les méthodes complémentaires et le processus judiciaire³⁶⁸. En matière de noms de domaine, Patricia Simão Sartorius, consultante au Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI rappelle que *"la procédure administrative présente deux grands avantages : un gain de temps d'une part (les litiges doivent être réglés en 45 jours), et d'autre part, un coût relativement faible par rapport aux techniques d'arbitrage et de médiation traditionnelles. Un troisième avantage est que cette action est opérée auprès d'un interlocuteur unique, alors qu'en raison du caractère plurijuridictionnel de ce type de litiges, une action en justice pouvait ou devait jusqu'à présent être menée dans de nombreux pays différents"*.

D'autre part, la spécificité des mécanismes complémentaires à l'égard de l'approche du conflit, assure généralement des solutions mieux adaptées aux besoins réciproques des parties. Cette spécificité, découle en partie du fait que la majorité des médiateurs et des arbitres, intervenant dans la résolution des conflits par les voies

résolution des conflits, voir J. G. BROWN et I. AYRES, "Economic Rationales for Mediation", *loc. cit.*, et S. SHAVELL, "Alternative Dispute Resolution : An Economic Analysis", *loc. cit.*

³⁶⁷ R. A. SCHIFFER, "The Use of Alternative Dispute Resolution in Resolving Disputes Involving EDI", *loc. cit.*, p. 179 et 181.

³⁶⁸ P. SIMÃO-SARTORIUS (consultante au Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI), Entrevue réalisée par l'auteur à Genève le 15 avril 2001.

complémentaires, possèdent une expertise liée au domaine d'activités des parties³⁶⁹ et qu'ils n'ont pas, contrairement au juge, à appliquer systématiquement le droit d'un État donné³⁷⁰. Cela est particulièrement vrai dans un environnement électronique transfrontière, où la nature des conflits est le plus souvent de nature technique et où la dématérialisation rend difficile l'application des droits nationaux.

Enfin, certains auteurs considèrent qu'en vertu de la vitesse de circulation de l'information caractérisant les environnements électroniques et de l'impact dévastateur que pourrait susciter l'annonce d'une poursuite judiciaire importante, le caractère confidentiel des méthodes complémentaires, pourrait parfois s'avérer salutaire pour la poursuite des activités des parties impliquées et la survie de leurs rapports :

[...] To assist the EDI businessman in the all-important battle against Competition ADR offers two benefits : privacy and the preservation of the business relationship.

[. ..] Litigation involves business problems, and a public awareness of business problems can cause anxiety among suppliers, customers, shareholders and employees as well as encourage competitors. ADR proceedings are private. Only those invited by the parties may attend and there are no documents open to public scrutiny. Unless the parties jointly decide to publicise the existence of their dispute and its resolution, the public and the press will be completely unaware³⁷¹.

340 - Dans ces conditions, à la demande de l'ICANN, l'OMPI dans son rapport publié le 30 avril 1999³⁷² a élaboré un système de règlement extrajudiciaire

³⁶⁹ Voir à cet égard M. GIFKINS, "Expert Arbitration in Information Technology", dans I. WALDEN (dir.), *EDI and the Law*, *op. cit.*, p. 189.

³⁷⁰ Voir notamment R. DAVID, *L'arbitrage dans le commerce international*, *op. cit.* p. 15 et sv. Voir sur l'application des usages et de la *lex mercatoria* en arbitrage Gordon HUMPHREYS, "La *lex mercatoria* en matière d'arbitrage international : quelques différences dans les optiques anglo-françaises", (1992) *R.D.A.I.* p. 849 ; J. PAULSSON, "La *lex mercatoria* dans l'arbitrage C.C.I", (1990) vol. 1 *Revue de l'Arbitrage*, p. 55.

³⁷¹ R. A. SCHIFFER, , "The Use of Alternative Dispute Resolution in Resolving Disputes Involving EDI", *loc. cit.*, p. 179-180.

³⁷² OMI, *Rapport concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, *préc.* p. 123.

des conflits impliquant le nom de domaine. Pour justifier de la mise en place de cette procédure, l'OMPI a retenu quatre motifs :

- l'organisation a relevé le caractère par essence mondial et donc plurijuridictionnel des conflits potentiels entre signes.
- elle a plaidé pour une procédure rapide, plus adaptée aux activités de l'internet.
- elle a relevé l'écart de coût important entre le prix d'un domaine et celui d'une procédure judiciaire ou arbitrale classique.
- elle a identifié le risque qu'on puisse engager des procédures judiciaires à l'encontre des unités d'enregistrement.

Ces remarques générales permettant de constater que la résolution des conflits par voie électronique paraît souhaitable, il convient dès lors de se demander si elle est possible. En d'autres termes, il s'agit de discuter des diverses expériences tentées à ce jour et d'en apprécier la portée.

B- Premières expériences de cyber-justice

341 - Au début de mars 1996, la communauté du cyberspace, eut la chance de voir apparaître un projet américain d'arbitrage, spécifiquement consacré aux problèmes relatifs aux environnements électroniques : "*The Virtual Magistrate Project*". Réunissant des experts juridiques spécialisés dans le droit de l'Internet, l'organisme permettait de résoudre des litiges propres aux environnements électroniques. Quelques mois plus tard, un projet similaire, "le cybertribunal" de l'Université de Montréal a vu le jour au Canada. Il paraît impossible, de recenser toutes les plates-formes existantes et de les analyser en détails. Pour cette raison, nous proposons la référence aux analyses spécialisées³⁷³ et exposerons brièvement

³⁷³ V. GAUTRAIS, "Commerce électronique et émergence de normes juridiques : l'avènement d'instances arbitrales dans le cyberspace", *loc. cit.* ; V. GAUTRAIS, K. BENYEKHEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du CyberTribunal", *loc. cit.*, p. 46 sv. ; V. GAUTRAIS, K. BENYEKHEF, P. TRUDEL, "Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique : l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal" *loc. cit.* p. 33-38. E. CAPRIOLI, "Arbitrage et médiation dans le commerce électronique. L'expérience du "CyberTribunal", (1999)

les deux réalisations expérimentales qui sont les plus connues dans la communauté juridique, le *Virtual Magistrate* (1) et le *Cybertribunal* (2).

1- "Virtual Magistrate"

342 - Le *Virtual Magistrate*, fut le premier centre de résolution de différends en ligne, fondé aux États-Unis, en mars 1996. Ce cybertribunal est le produit d'un partenariat entre le *National Center for Automated Information Research* et le *Cyberspace Law Institute* et plusieurs professeurs du *Villanova Center for Information Law and Policy*. L'objectif du projet était d'offrir un moyen rapide, neutre et peu coûteux de résoudre des différends découlant du cyberespace par la voie unique de l'arbitrage. Le tribunal disposait d'une liste d'arbitres qualifiés, ayant des connaissances étendues de l'environnement électronique dans laquelle les parties pouvaient choisir le tiers qui leur convenait. La décision devait être rendue dans les 72 heures, par le biais du courrier électronique moyennant la somme de 10 dollars. Face à la modicité des coûts demandés aux parties utilisant ce service, il est facile de comprendre que ce projet pilote était largement financé par des sources externes³⁷⁴. Les parties envoyaient leurs doléances par voie électronique, aux arbitres et ces derniers devaient rendre leurs décisions en tenant compte, de la "Nétiquette" du réseau, du droit substantif applicable et des circonstances particulières de chaque affaire, sans toutefois être tenus d'appliquer le droit d'une juridiction spécifique. Les sentences ne relevaient que de l'injonction, le tribunal ne rendant pas de décisions concernant des dommages ou des sanctions pécuniaires. Les décisions étaient

vol. 2 *Revue de l'Arbitrage*, p. 224 ; C. CHASSIGNEUX, "Nouvelles voies offertes pour la résolution des conflits en ligne", *loc. cit.* K. BENYKHELF, P. TRUDEL et V. GAUTRAIS, "Some Reflections on Conflicts Management in Cyberspace", (2000) vol. 16 n° 1 *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. En ligne sur <http://www.disputes.net/cyberweek2000/ohiostate/CyberjusENGLISH.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

³⁷⁴ V. GAUTRAIS, "Commerce électronique et émergence de normes juridiques : l'avènement d'instances arbitrales dans le cyberespace", *op. cit.* note 16, "*Le National Center for Automated Information Research ayant investi 75 000 \$ pour que ce projet puisse se réaliser*".

publiques et disponibles sur le Web. Tout en reconnaissant au *Vitual Magistrate*, son caractère précurseur, il faut malheureusement constater que cette expérience n'a pas eu le succès escompté.

2- "*Cybertribunal*" de l'Université de Montréal

343 - La deuxième expérience significative en matière de résolution des conflits en ligne, a été réalisée par le CRDP (Centre de recherche en droit public) de l'Université de Montréal en septembre 1996. Les mécanismes de résolution du *CyberTribunal* s'inspiraient de la médiation et de l'arbitrage et concernaient tous les litiges relatifs au cyberespace. Ce projet expérimental gratuit a pris fin en 1999. La partie qui désirait porter plainte devait remplir un formulaire en y indiquant les informations pertinentes. Le *CyberTribunal* nommait alors un médiateur ou arbitre qui envoyait un message par courrier électronique à la partie adverse, l'invitant à consulter le "*site de l'affaire en cours*". Ce dernier, était un site réservé aux parties qui y accédaient grâce à un mot de passe et contenait tous les documents et informations relatifs au dossier. De plus, afin d'assurer la confidentialité du dossier de médiation, le *CyberTribunal* prévoyait qu'aucun renseignement dévoilé pendant le processus de médiation, ne pouvait être utilisé dans le cadre d'un processus judiciaire, à moins que les parties en aient décidé autrement. Les ententes conclues n'étaient ni publiées, ni publiques. Les parties avaient la possibilité de soumettre leur différend dans un premier temps, à la médiation et en cas d'échec de celle-ci, à l'arbitrage. Le *CyberTribunal* prévoyait également, que la vidéoconférence pouvait être utilisée lors de la procédure, pour mettre fin aux critiques portant sur le manque de contact entre les acteurs. Les intermédiaires qui proposaient le *CyberTribunal*, étaient des spécialistes des domaines de la médiation de l'arbitrage commercial et des nouvelles technologies de l'information. Il est important de rappeler, que le *Cybertribunal* était situé au Québec, province régie par le droit civil et la *common law*. Pour Vincent Gautrais, cette double influence est d'une importance manifeste

dans un domaine largement enclin à la comparaison et à l'internationalisme³⁷⁵. Si le *Virtual magistrate* et le *CyberTribunal*, ont cessé depuis leurs activités, ils ont permis de démontrer aux parties, qu'il était possible d'échapper aux règlements et aux lenteurs des tribunaux judiciaires traditionnels et ont contribué au développement commercial de méthodes complémentaires de résolution des conflits, dont s'inspirent aujourd'hui le projet ECODIR (*Electronic Consumer Dispute Resolution*) et la procédure de résolution des conflits de l'ICANN, plus connue sous le nom d'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

§2 - Mécanismes développés sur Internet : l'exemple du projet ECODIR (*Electronic Consumer Dispute Resolution*)

344 - L'utilisation de modes de communication à distance dans les modes complémentaires de résolution des conflits, n'est pas nouvelle. Des services utilisant le courrier et le téléphone ont déjà été répertoriés³⁷⁶. Avec le développement de l'Internet, les services de résolution de conflits en ligne acquièrent une autre dimension, tant sur le plan de la convivialité, de l'effectivité (coût, rapidité, traces des échanges, etc.), que du rayonnement géographique. Sur l'Internet on peut identifier principalement deux structures opérationnelles à ce jour : le projet ECODIR (*Electronic Consumer Dispute Resolution*)³⁷⁷ et la procédure de résolution des conflits de l'ICANN relative aux noms de domaine (*Uniform Dispute Resolution Policy*). Cette dernière fera l'objet d'un chapitre à part. Le projet ECODIR datant du 26 octobre 2001, est soutenu par la Commission européenne. Il résulte d'une initiative du Centre de Recherches Informatique et Droit (CRID) des Facultés Universitaires de Namur³⁷⁸, du Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) de

³⁷⁵ Voir V. GAUTRAIS, K. BENYEKHFLEF et P. TRUDEL, "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du CyberTribunal", *loc. cit.*, p. 47.

³⁷⁶ Voir par exemple, les projets de résolutions alternatives des conflits entre l'administration américaine et ses administrés : N. NEAL YEEND, "Electronic Alternative Dispute Resolution System Design", (1993) vol. 11 n° 2 *Mediation Quarterly* p. 193. C. SCHWEBER, "Your Telephone may be a Party Line : Mediation by Telephone", (1989) vol. 7 n° 2 *Mediation Quarterly* p. 191.

³⁷⁷ <http://www.ecodir.org>

³⁷⁸ <http://www.info.fundp.ac.be/~cita>

l'Université de Montréal³⁷⁹ et du Centre d'Études sur la Coopération juridique internationale (CECOJI) du CNRS³⁸⁰. Ces institutions ont été chargées d'identifier un certain nombre de contraintes socio-économiques, juridiques et techniques, qui ont guidé la détermination du type de procédure à offrir. Sur la base de leurs conclusions, le projet ECODIR a pu développer une plate-forme de résolution en ligne dont le champ d'application concerne certains litiges de consommation (A) et dont le mode de fonctionnement repose sur la médiation (B).

A- Champ d'application

345 - La plate-forme ECODIR, constitue le premier mécanisme de résolution des litiges, survenant à l'occasion de transactions commerciales réalisées par les consommateurs sur l'Internet. Par l'intermédiaire du site web ECODIR, les parties tenteront de trouver une solution mutuellement satisfaisante à leurs différends. La procédure ECODIR ne constitue pas une procédure d'arbitrage, puisqu'elle ne prive pas les parties de la possibilité d'agir en justice. Dans la mesure où le projet portait sur des litiges de consommation d'importance économique mineure, il n'était pas réaliste de vouloir mettre en place un système d'arbitrage. Enfin et surtout, l'arbitrage est interdit "*dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public*" (article 2060 C. civ. et 2639 C.c.Q.³⁸¹), et notamment pour le contentieux opposant professionnels et consommateurs³⁸². Le fait que le litige survienne à l'occasion de l'utilisation de

³⁷⁹ <http://www.crdp.umontreal.ca>

³⁸⁰ <http://www.ivry.cnrs.fr>

³⁸¹ Notons toutefois qu'au Québec, une certaine confusion règne donc à ce sujet. Le deuxième alinéa de l'article 2639 C.c.Q. dispose que "toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre public." Voir notamment, en ce qui concerne le droit québécois, *Condominiums Mont-Saint Sauveur c/ Constructions Serge Sauvé*, [1990] R.J.Q. p. 2783. V. GAUTRAIS, "Commerce électronique et émergence de normes juridiques : l'avènement d'instances arbitrales dans le cyberspace", *op. cit.* note 74.

³⁸² Voir toutefois, I. DE LAMBERTERIE, *Le règlement en ligne des petits litiges de consommation*, Rapports présentés au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002], "*Si tel n'est pas le cas en France, certains États-Membres de l'Union Européenne ont choisi, aussi, des formules qui suivant les pays s'imposent (Espagne) ou non aux consommateurs (Portugal, Allemagne). Ce sont des Centres d'arbitrage des conflits de consommation, instance spécifiquement dédiée à la résolution des conflits de consommation, dont la procédure est plus souple et flexible que les procédures judiciaires. Au*

l'Internet, ne justifie pas d'assouplir cette interdiction. *Lex electronica* et cyberjuridictions ne sauraient complètement se substituer aux lois et juridictions étatiques. Par conséquent, le recours au droit international privé demeure nécessaire. La piste de l'arbitrage s'est donc assez rapidement révélée inadéquate, voire impossible.

B- Mode de fonctionnement

346 - Une fois l'hypothèse de l'arbitrage écartée, c'est donc une plate-forme de médiation qui a été choisie. Précisons encore que le processus dans son ensemble repose entièrement sur la bonne volonté des parties, qui ne peuvent être contraintes de participer à la procédure, ou de veiller à son aboutissement. Le mécanisme de résolution des litiges, comporte trois étapes : la négociation, la médiation et la recommandation.

La phase de négociation est initiée par l'envoi à l'autre partie, d'une invitation à négocier sur la base des informations fournies par le consommateur. Les parties disposent alors d'un délai, afin de négocier par l'intermédiaire de la plate-forme ECODIR. Si les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par la négociation, la plate-forme ECODIR les invite à participer à la phase de médiation. Un médiateur est désigné afin de les aider à dialoguer, identifier les motifs de leur différend et trouver une solution préservant leurs intérêts réciproques. Il faut signaler à ce propos que les médiateurs représentent toutes les cultures juridiques européennes et nord-américaines.

Si aucune solution n'est trouvée par la médiation, le médiateur émet une recommandation basée sur les principes d'honnêteté et de justice, prenant notamment en considération les droits et obligations des parties, ainsi que les circonstances de leur litige. Les parties ne sont pas liées par la recommandation émise par le

Portugal, la saisine est volontaire, mais la décision, comme toutes sentences arbitrales, s'impose aux parties. L'Allemagne connaît également des organismes d'arbitrage mais ni le recours, ni la décision prise ne s'impose aux parties. Dans ce dernier cas, le terme " arbitrage " doit être précisé. Seul le Portugal connaît un système d'arbitrage, stricto sensu. Dans le cas de l'Allemagne, il s'agit en réalité

médiateur à moins que ces dernières aient conclu un accord préalable en sens contraire. En outre, les parties disposent d'un délai de sept jours pour accepter la recommandation finale du médiateur. Cette recommandation constitue l'accord et est formalisée par un écrit qui est envoyé aux parties.

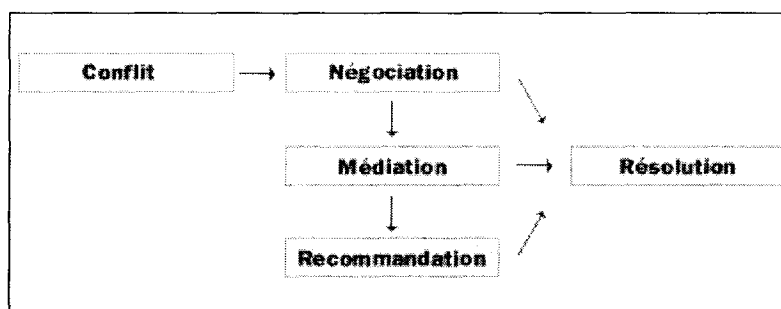


Figure 10 : Processus de règlement en ligne des conflits de la plate-forme ECODIR³⁸³.

347 - Au moment où nous écrivons ces lignes, le système de la plate-forme ECODIR paraît séduisant et d'usage facile³⁸⁴. Même si sa brève exploitation ne permet pas encore de tirer de conclusions définitives, le cadre légal dans lequel s'inscrit la plate-forme, repose sur la prise de conscience, de la nécessité de développer les organes de règlement des conflits en ligne. Ainsi, l'article 17 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, impose aux États membres d'adopter des règles permettant, à un contrat conclu par voies électroniques, "l'utilisation effective de mécanismes de règlement extrajudiciaire, y compris par les voies électroniques appropriées"³⁸⁵. La Commission européenne, a d'ailleurs édicté, deux recommandations relatives aux mécanismes extrajudiciaires de résolution des

de conciliation car l'organisme de résolution n'édicte que des recommandations en vue d'inciter l'accord des parties".

³⁸³ Source : <http://www.ecodir.org/> [consulté le 20 juillet 2002].

³⁸⁴ Les formulaires et le système de messagerie destinés à faciliter l'échange d'informations et de propositions se trouvent sur la page privée réservée à chaque litige. Le processus est complètement automatisé et les parties sont ainsi automatiquement informées de tout nouvel élément relatif à leur litige (message, proposition...). L'utilisation des services ECODIR, requiert simplement un accès à l'Internet et une adresse de courrier électronique. Jusqu'au 25 juin 2002, la résolution des litiges est gratuite.

litiges de consommation : la recommandation 98/257/CE, concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation³⁸⁶ et la recommandation 2001/310/CE, relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation³⁸⁷. Cette voie est également encouragée par l'OCDE, dans sa Recommandation relative aux "*lignes directrices, régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique*", adoptée le 9 décembre 1999³⁸⁸, qui préconise le développement des méthodes complémentaires de résolution des conflits³⁸⁹. Il semble donc y avoir un consensus quant à la nécessité d'avoir des tribunaux virtuels chargés de régler rapidement et efficacement les litiges issus de l'Internet.

348 - Notons enfin que certains auteurs³⁹⁰ préconisent de coupler cette plateforme à un système de labellisation³⁹¹, afin de trouver un moyen d'assurer une mise en œuvre des accords ou recommandations émanant de la plate-forme d'ECODIR. Le

³⁸⁵ Directive n°2000/31/CE, *loc. cit.* Art. 17 et s.

³⁸⁶ Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, J.O.C.E., n° L 115 du 17 avril 1998, p. 31.

³⁸⁷ Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, J.O.C.E., n° L 109 du 19 avril 2001, p. 56.

³⁸⁸ Recommandation du Conseil de l'OCDE du 9 décembre 1999 relative aux lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, en ligne sur <http://www.oecd.org>, rubrique "commerce électronique".

³⁸⁹ *id.* L'article VI, "Règlement des litiges" § B mentionne à ce sujet : "*Les consommateurs devraient disposer d'un accès effectif à des voies alternatives de règlement des litiges et des recours, sans charge ni coût indu*". Notamment, on suggère aux participants qui vont élaborer de telles institutions les gouvernements, les entreprises et les représentants de consommateurs de prêter une attention particulière aux transactions transfrontalières.

³⁹⁰ A. CRUQUENAIRE, F. DE PATOUL, Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation : Quelques réflexions inspirées par l'expérience ECODIR" *loc. cit.* "*En effet, le label permettrait de contraindre contractuellement les commerçants à exécuter les solutions trouvées via la plate-forme ECODIR. La promotion de labels par les pouvoirs publics nous paraît à cet égard une solution très prometteuse dans la mesure où elle suscite une plus grande confiance de tous les acteurs*".

³⁹¹ Sur la notion de certification et de labellisation, *supra*, partie 1, titre 1, chapitre 2, section 1, §1 sur l'efficacité de la régulation française : la zone ".fr", un espace de confiance et aussi V. GAUTRAIS, "La certification de qualité des sites Internet : un sésame voué à la sécurité du consommateur", publié dans la revue belge (1999), *loc. cit.* D. GOBERT et A. SALAÛN, "La labellisation des sites Web : inventaire des initiatives existantes", *loc. cit.* p. 229-251 ; S. PARISIEN et P. TRUDEL, avec la collaboration de V. WATTIEZ-LAROSE, *L'identification et la certification dans le commerce électronique : Droit, sécurité, audit et technologies, op. cit.*

système de labellisation, couplé à un mode complémentaire de résolution des conflits, tel ECODIR, serait en mesure de remplir ce besoin de sécurité qui manque au commerce électronique, grâce à des méthodes souples et basées sur la bonne volonté des parties. En raison de leur fonctionnement plus souple, on peut conclure que les méthodes complémentaires de résolutions des différends, présentent des avantages certains dans le contexte du cyberspace et sont plus harmonieuses avec la culture de ce dernier.

349 - Il faut toutefois s'interroger sur le développement des services électroniques de règlement des conflits de consommation, qui soulève de délicates questions relatives à l'impartialité et à l'indépendance de ces organismes. Ainsi, la question du rôle de l'État dans l'organisation et l'offre de ces services, de même que celle de la mise en place de mécanismes contraignants demeure entière. Si l'idée d'un système d'accréditation par la puissance publique des centres ou mécanismes de règlement des litiges de consommation, demeure à l'ordre du jour malgré les protestations du secteur privé, la question de la possibilité de mécanismes a priori contraignants, demeure sans réponse satisfaisante³⁹². Enfin, rappelle Pierre Trudel³⁹³,

³⁹² C. KESSEDJIAN, "Aspects juridiques du e-trading : règlement des différends et droit applicable", (2000) in L. THEVENOZ et C. BOUET, *Journée de droit bancaire et financier*, op. cit. p. 83. L'auteur note à ce propos : "Notons à ce stade que dans les études et propositions préparées jusqu'à maintenant, il manque un maillon : l'exécution transfrontière du résultat de la médiation. Il est clair que le résultat d'une médiation est une transaction, c'est-à-dire, au moins, dans la tradition romano-germanique, un contrat. Or, jusqu'à maintenant, les seules transactions bénéficiant d'une exécution facilitée à l'étranger sont les transactions judiciaires, c'est-à-dire celles conclues devant le juge et homologuées par lui. On voit mal que ce système perdure, sauf à utiliser alors le juge comme "juge d'appui" ou comme chambre d'enregistrement. Une des premières versions du rapport du Parlement européen sur le projet de Règlement [maintenant adopté], destiné à se substituer à la Convention de Bruxelles de 1968, proposait une disposition permettant d'inclure dans les décisions bénéficiant de l'exécution au titre du texte, les transactions issues de services privés de médiation. C'était, en principe, une excellente proposition qu'il convient désormais de creuser. Elle était toutefois assortie d'une condition, à savoir que le service de médiation devait être agréé par la Commission. C'est cette condition qui rendait la proposition inacceptable, non seulement parce que, à l'époque, personne n'était d'accord sur un système d'agrément des sites privés de services de médiation (et aucune piste n'avait encore été explorée pour définir les standards en fonction desquels un tel agrément pourrait être donné) ; mais il paraissait impossible que ce soit la Commission elle-même qui se transforme en autorité d'agrément. Cette autorité, si jamais elle est mise en place un jour, ainsi que nous le pensons, devra être une autorité indépendante qui reste à créer, comprenant à parité des représentants des professionnels, des consommateurs, en présence d'un représentant de l'autorité publique. Nous pensons aussi que cette autorité devrait être internationale (au sens mondial) et non pas régionale, car les consommateurs via Internet doivent pouvoir s'assurer, selon des standards universels, que le service de médiation que leur propose l'entreprise applique les standards minima acceptés par tous".

les méthodes complémentaires de résolutions des différends, ne sont pas une panacée à tous les maux du cyberspace. Ainsi, il paraît difficile de résoudre à l'aide de ces mécanismes, les différends soulevant des questions relatives à l'ordre public. Si l'on s'en tient aux conflits de consommation, il faudra par exemple, clarifier les questions d'ordre public soulevées par les textes et en même temps, réfléchir au meilleur moyen d'assurer aux consommateurs un accès à une justice en ligne peu coûteuse, rapide et efficace. A ce jour, comme nous le verrons, l'exemple le plus éloquent de la réussite de l'intégration des nouvelles technologies de l'information, dans le règlement des litiges, réside dans la procédure de résolution des conflits relatifs aux noms de domaine, adoptée par l'ICANN.

³⁹³ P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace, op. cit.*, p. 20-30.

CHAPITRE 2 - MODES COMPLÉMENTAIRES DE RÉOLUTION DES LITIGES PROPOSÉS PAR L'ICANN ET LEUR IMPLICATION SUR LE CONTENTIEUX DES NOMS DE DOMAINE

350 - Face aux difficultés inhérentes aux procédures juridictionnelles, les titulaires de marques ont milité en faveur d'une nouvelle procédure afin de régler les conflits sur les noms de domaine. L'ICANN, a mis en place le 1^{er} décembre 1999, une procédure de résolution des litiges (plus connue, sous le nom d'*Uniform Dispute Resolution Policy* ou UDRP) visant à régler rapidement les conflits entre noms de domaine déposés frauduleusement et les marques de commerce. Présentée ainsi comme une procédure "administrative", elle constitue le premier système en ligne, de résolution des conflits vraiment opérationnelle. Cette procédure est fortement inspirée des recommandations émises par l'OMPI en 1998³⁹⁴. L'ICANN a adopté, le 26 août 1999, des principes directeurs régissant les règlements uniformes des litiges relatifs aux noms de domaine, complétés par des règles d'application approuvées le 24 octobre 1999³⁹⁵. Plus de trois ans après la mise en œuvre de cette procédure, ce chapitre propose de faire un état de la jurisprudence en essayant de faire ressortir les particularités de celle-ci, tant sur le plan des règles de procédure que sur l'appréciation des conditions de fond. Pour cela, une vérification minutieuse au regard des principes énoncés et de la jurisprudence publiée, s'impose³⁹⁶ (Section 2). Le problème de la nature juridique et du champ d'application de cette procédure sera au préalable étudié (Section 1). Notons également que les principes adoptés par l'ICANN ont servi de base à l'élaboration de la politique canadienne de l'ACEI

³⁹⁴ OMPI, *Rapport concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, préc.*

³⁹⁵ Les principes directeurs et les règles d'application sont disponibles en annexe 1 et 2.

³⁹⁶ La référence aux décisions des institutions de règlement se fera ci-après sur la seule base de leur année de publication et de leur numéro de dossier. Toutes les décisions des institutions de règlement (ou commissions administratives) sont publiées sur les sites web officiels des différents organismes de règlement des litiges et répertoriées en ligne sur le site de l'ICANN : <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-number.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].

(Autorité canadienne sur les Enregistrements Internet)³⁹⁷. Nous ferons référence à la politique de l'ACEI lorsque celle-ci diffère sur un point.

Section 1 - Nature juridique et champ d'application de l'*Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

351 - La politique uniforme de résolution des conflits relative aux noms de domaine, constituée à ce jour, la forme la plus achevée et la plus importante, du mouvement d'harmonisation contractuelle mondiale, par lequel l'ICANN assure la mise en œuvre de ses politiques. La procédure est applicable depuis le 1^{er} décembre 1999, date de la désignation officielle de l'OMPI, en tant qu'institution de règlement ayant vocation à administrer la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine, le demandeur garantit qu'à sa connaissance, l'enregistrement demandé, ne porte atteinte à aucun droit antérieur ou n'est pas effectué pour des fins illicites. Les principes directeurs régissant cette procédure de règlement, fixent le cadre juridique de résolution des litiges entre les détenteurs de noms de domaine et des tiers (c'est-à-dire toute partie autre que l'unité d'enregistrement) au sujet de l'enregistrement et de l'utilisation abusifs d'un nom de domaine, comportant une extension générique (gTLD)³⁹⁸. Ces principes sont incorporés, par renvoi, dans tout contrat d'enregistrement existant entre une unité d'enregistrement, accréditée par l'ICANN et le détenteur du nom de domaine³⁹⁹.

³⁹⁷ *Supra*, partie 1, titre 1, chapitre 2 sur la politique des bureaux d'enregistrement et la prévention des litiges. Également, N. KATYAL., "Country code domain name disputes- Canada's .ca dispute resolution policy", (2002), vol. 7-1, *IP Report*, p.7, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

³⁹⁸ Pour renforcer la lutte contre le cybersquatting, l'OMPI, lors d'une conférence qui s'est déroulée à Genève le 20 février 2001 a proposé aux États membres d'adopter une procédure de règlement des litiges concernant les "ccTLD", similaire à celle adoptée par l'ICANN. OMPI, *Rapport concernant, les pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle*, (Version 1 : 20 juin 2001) *op. cit.*

³⁹⁹ La liste de ces unités d'enregistrement accréditées est disponible en ligne sur : <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html>. [consulté le 20 juillet 2002].

352 - Les Institutions de règlement, qui sont chargées de statuer sur les conflits sont au nombre de quatre. Outre l'OMPI⁴⁰⁰, il n'existe plus que trois autres institutions de règlement, qui sont le *National Arbitration Forum*⁴⁰¹, le *CPR Institute for Dispute Resolution*⁴⁰² et l'*Asian Domain name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*⁴⁰³. La société canadienne *Dispute.org/Resolution Consortium* ayant cessé ses activités le 14 décembre 2001.

Ces institutions, rendent leurs décisions, sur la base des principes et règles adoptées par l'ICANN⁴⁰⁴. Les nouvelles règles de gestion de conflits de noms de domaine, ne doivent concerner que les litiges de type "cybersquatting"⁴⁰⁵ ou d'usage abusif de nom de domaine. Elles concernent en principe uniquement les atteintes au droit des marques. Si cette procédure s'applique de manière obligatoire en cas de plainte déposée auprès d'une institution de règlement, il est important de noter que les parties conservent la possibilité de recourir aux tribunaux à tout moment de la procédure administrative (§2). Avant d'étudier le champ d'application de cette procédure, il convient toutefois de tenter de qualifier juridiquement ce nouveau mode de résolution des conflits (§1).

§1 - Nature juridique de l'UDRP : une expertise conventionnelle ?

353 - L'UDRP, se distingue assez nettement de l'arbitrage, contrairement à ce que pensent certains auteurs⁴⁰⁶. Il ne peut s'agir d'une procédure arbitrale, dans la

⁴⁰⁰ <http://www.arbiter.wipo.int>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁰¹ <http://www.arbforum.com>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁰² <http://www.cpradr.org>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁰³ <http://www.hkiac.org>. [consulté le 20 juillet 2002].

⁴⁰⁴ Notons que ces institutions n'ont pas toutes été accréditées à la même date, ce qui explique en partie les différences significatives au niveau du nombre de litiges que chacune d'elles a pu administrer jusqu'à ce jour. Les quatre institutions ont été accréditées comme suit : le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a été accrédité le 1^{er} décembre 1999, le *National Arbitration Forum* le 23 décembre 1999, eResolution le 1^{er} mai 2000, et le *CPR Institute for Dispute Resolution* le 22 mai 2000 et l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Center* le 3 décembre 2001.

⁴⁰⁵ Sur la définition du *cybersquatting*, *Supra*, Introduction générale.

⁴⁰⁶ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.* "Qualifiée de "procédure administrative, l'UDRP est une forme d'arbitrage". p. 383. P. de CANDE, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence U.D.R.P.", (2000) *D.*, p. 539, : "Le raisonnement intéressant des arbitres dans l'affaire *Intercontinental*, n° D 2000-252 du 5 juill. 2000 (...)" V-L. BENABOU, "Les défis de la mondialisation pour l'OMPI : les noms de domaine", *loc. cit.* p. 321 "Le recours à l'arbitrage n'est pas totalement oublié par les rapporteurs qui recommandent

mesure où les deux parties en conflit, ne sont pas liées contractuellement, et n'ont pu en conséquence conclure de compromis d'arbitrage⁴⁰⁷. C'est donc unilatéralement et sous la forme d'un contrat d'adhésion, que le règlement de résolution des conflits de l'ICANN a été imposé aux intéressés. Le détenteur d'un nom de domaine est tenu de se soumettre à cette procédure, parce qu'il s'y est engagé aux termes du contrat qu'il a conclu avec l'Unité d'enregistrement. La politique de l'ICANN est critiquable, puisque tout en rendant obligatoire cette procédure "administrative", elle permet la révision judiciaire. L'action devant les tribunaux compétents, pourra être effectuée avant ou pendant la saisine de l'institution de règlement ou même après qu'une décision administrative ait été rendue⁴⁰⁸. Dans un tel cas, l'expert détermine s'il suspend la procédure administrative, y met un terme ou la poursuit afin de rendre une décision⁴⁰⁹.

De plus, une sentence arbitrale ayant l'autorité de la chose jugée, il est donc impossible de porter à nouveau la même affaire entre les mêmes parties devant un tribunal arbitral, sauf en cas d'annulation de la sentence. L'affaire ne peut être présentée devant les tribunaux étatiques que dans le cadre d'un recours en annulation ou d'une action en reconnaissance et d'exécution de la sentence⁴¹⁰.

En revanche, malgré le prononcé d'une décision par un groupe d'experts au terme d'une procédure administrative régie par les principes directeurs de l'ICANN, il est possible de porter l'affaire devant des tribunaux étatiques pour un nouveau jugement. Les principes directeurs de l'ICANN, ne précisent pas s'il s'agit là d'un recours en révision ou en annulation de la décision des experts ou si ce recours vise à faire juger l'affaire sur le fond par les tribunaux étatiques, de plus ces principes ne

que le contrat d'enregistrement d'un nom de domaine comporte une clause dans laquelle le demandeur accepte de soumettre à l'arbitrage, tout litige relatif au nom de domaine visé".

⁴⁰⁷ P. LASTENOUSE, "Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine", (2001), vol. 1 *Revue de l'arbitrage*, p. 109.

⁴⁰⁸ *Infra B*) sur la possibilité de recours aux tribunaux.

⁴⁰⁹ *Paragraphe 18.a Règles d'application UDRP* La partie qui engage une action en justice, pendant qu'une procédure administrative est en cours, est tenue d'en informer l'expert et l'institution. Si l'expert ne se désistait pas, il serait possible que deux décisions contradictoires soient rendues dans la même affaire, l'une par le ou les experts et l'autre par le tribunal étatique.

⁴¹⁰ Les parties ont toujours des voies de recours : appel de la sentence arbitrale ou encore recours en annulation (art. 1486 et s. du NCPC). Voir aussi, N. ANTAKI, *Le règlement amiable des litiges*, *op. cit.*, p. 112-115. "*Dans l'arbitrage dit non exécutoire, préalable ou préjudiciel, l'arbitrage est*

prévoient pas que la décision des experts s'impose aux tribunaux étatiques ou que ces derniers doivent en tenir compte. Ainsi, dans l'affaire *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc*⁴¹¹, la Cour fédérale de l'Illinois (*Northern District*), a décidé le 3 mai 2000, que les sentences rendues dans le cadre de la procédure en ligne de résolution des conflits, n'avaient pas autorité de chose jugée dans l'ordre judiciaire américain. En effet, la Cour ne se déclare pas liée par les décisions de l'OMPI, rendues en application des principes directeurs. Le juge Marvin E. Aspen conclut que "...*this Court is not bound by the outcome of the ICANN administrative proceedings*".

Les décisions des experts se distinguent également des sentences arbitrales quant à leur exécution. En effet, alors que les sentences arbitrales sont exécutées par les parties à l'arbitrage, dans le cadre de l'UDRP, les décisions des experts sont transmises aux autorités d'attribution qui transfèrent de leur propre initiative le nom de domaine litigieux au demandeur⁴¹². De plus, les décisions des experts sont, contrairement aux sentences arbitrales, exécutées sans être soumises à un contrôle étatique⁴¹³.

Enfin, contrairement à l'arbitrage où les parties s'attendent généralement à une certaine confidentialité, les décisions rendues par les experts, au terme de l'UDRP, ne sont pas rigoureusement confidentielles, dans la mesure où elles sont publiées intégralement sur l'Internet, excepté si les experts, "*et de façon exceptionnelle*", décident d'en retirer certains passages⁴¹⁴. Notons toutefois que le paragraphe 15 des Règles d'application, prévoit que la Commission administrative statue en fonction des Principes Directeurs, des Règles d'application et de tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable, ce qui rapproche dans une certaine mesure cette procédure de l'arbitrage. Cette procédure n'est pas pour autant une médiation,

obligatoire, mais les deux parties, ou l'une d'elles, se réservent le droit de recourir aux tribunaux si elles ne sont pas satisfaites de la sentence".

⁴¹¹ *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc*, [2000] 54 U.S.P.Q.2d 1766 (N.D. Ill.).

⁴¹² *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, paragraphe 3.c et 6.

⁴¹³ P. LASTENOUSE, "Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine", *loc. cit.*, 109.

puisqu'elle tranche le différend sans recherche de compromis. L'efficacité du médiateur résulte en grande partie de sa capacité de recueillir les confidences des parties et de les rencontrer séparément pour les amener à consentir des concessions. De plus, le médiateur n'a pas le pouvoir d'imposer ou de rendre une décision. L'accord qui suit la médiation est, en quelque sorte, l'œuvre des parties, ce qui n'est pas le cas ici⁴¹⁵.

354 - Il s'agit donc d'une procédure d'un nouveau genre, tout à fait spécifique à l'Internet. La doctrine ne s'est pas empressée de qualifier juridiquement ce nouveau mode complémentaire de résolution des litiges, se contentant de l'appellation de procédure dite "administrative"⁴¹⁶. Pour notre part, cette procédure ne liant pas le juge, se rapprocherait plutôt de l'expertise conventionnelle⁴¹⁷, ce que semble confirmer une publication récente de Charles Jarrosson. Celui-ci affirme que *"l'arbitrage fonctionne parfois comme un aimant à l'égard de certaines formes d'expertise. Si l'on en cherche un exemple très récent, vient à l'esprit le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine sur la Toile, qui a été confié en 1999 à une société américaine, l'ICANN"*⁴¹⁸. Notons enfin que le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, spécialisé dans le traitement des litiges relatifs aux noms de domaine, rappelle que les litiges ne sont pas tranchés par des juges, ni même par des arbitres ou des médiateurs, contrairement à ce qu'affirme de nombreux commentaires, mais par des experts ou *"panelists"*. Si les effets juridiques de cette procédure sont limités, elle reste toutefois très utile, puisqu'elle agit comme un "filtre" permettant d'éviter l'encombrement des tribunaux judiciaires, de résoudre les

⁴¹⁴ *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, paragraphe 4 J ; *paragraphe 16.b des Règles d'application U.D.R.P.*

⁴¹⁵ Sur la médiation *supra*, chapitre 1, section 1. §2, sur la typologie des modes complémentaires de règlement des conflits.

⁴¹⁶ P. SIMÃO-SARTORIUS et C. REGNIER (consultantes au Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI), Entrevue réalisée par l'auteur à Genève le 15 avril 2001 et le 18 décembre 2001 à Paris lors de la réunion de l'ISOC portant sur le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. Dans le même sens, K. BENYEKLHEF, Entrevue réalisée par l'auteur au CRDP de l'Université de Montréal, le 10 août 2001.

⁴¹⁷ Sur cette notion, *supra*, chapitre 1, section 1. §2, sur la typologie des modes complémentaires de règlement des conflits, et plus particulièrement l'article de C. JARROSSON, "Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale", *loc. cit.*, p. 331.

⁴¹⁸ C. JARROSSON "Les frontières de l'arbitrage", (2001), vol. 1 *Revue de l'arbitrage*, p. 12.

litiges dans de brefs délais et dissuader ainsi les "cybersquatters" tout en leur permettant d'éviter de payer des dommages-intérêts.

§2 - Une procédure obligatoire mais non exclusive

355 - L'UDRP est une procédure obligatoire de résolution des litiges, dans la mesure où tout détenteur s'engage à s'y soumettre, si son nom de domaine est contesté par un titulaire de marque. Le principe de fonctionnement de ce système de règlement des litiges repose sur une base contractuelle : le réservataire d'un nom de domaine doit déclarer que le choix de son nom ne porte pas atteinte aux droits des tiers et doit accepter lors de la procédure de réservation, de se soumettre à l'UDRP dans l'hypothèse d'un conflit avec le titulaire d'une marque antérieure enregistrée (A). L'UDRP est toutefois complémentaire, puisqu'elle co-existe avec les procédures judiciaires et arbitrales classiques qui restent disponibles si l'une ou l'autre partie le souhaite⁴¹⁹ (B).

A- Caractère obligatoire de la procédure

356 - Le contrat d'enregistrement de noms de domaine, conclu par les unités d'enregistrement avec les déposants, doit contenir un renvoi aux principes directeurs et aux règles d'application de l'UDRP, qui stipule notamment que le nom de domaine peut être suspendu, annulé, transféré ou modifié en vertu desdites règles⁴²⁰. Le déposant du nom de domaine signe donc un contrat qui prévoit qu'il devra se soumettre à la procédure de l'ICANN, en cas de litige avec un tiers revendiquant la propriété du nom de domaine qu'il a enregistré. Dans l'affaire *Weber*⁴²¹ l'incertitude qui entoure la légitimité de ces mécanismes modernes de résolution de différends,

⁴¹⁹ *Infra*, B) sur la possibilité de recours aux tribunaux.

⁴²⁰ Voir par exemple le contrat du bureau d'enregistrement Gandi et l'article 21 relatif à la politique d'enregistrement - *The client agrees that its registration of the SLD name shall be subject to suspension, cancellation, or transfer pursuant to any ICANN-adopted policy, or pursuant to any registrar or registry procedure not inconsistent with an ICANN-adopted policy, (1) to correct mistakes by Registrar or the Registry in registering the name or (2) for the resolution of disputes concerning the SLD name*". En ligne sur <http://www.gandi.net/>, rubrique "politique d'enregistrement". [consulté le 20 juillet 2002].

⁴²¹ *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc, préc.*

mis en place par un organisme privé, apparaît dans la décision du Juge. Ce dernier ne manque pas d'ajouter prudemment que :

“we decline to determine the precise standard by which we would review the panel’s decision, and what degree of deference [if any] we would give that decision. Neither the ICANN policy, nor its governing rules dictate to quote what weight should be given to a panel’s decision. ..”.

On peut donc légitimement affirmer que cette procédure, se limite à une simple expertise, dans la mesure où il n'est expressément mentionné à l'article 4 k), que l'institution d'une plainte devant l'un des centres d'arbitrage, n'est pas exclusive d'une poursuite judiciaire.

B- Possibilité de recours aux tribunaux

357 - Il est important de noter que les parties conservent la possibilité de recourir aux tribunaux, à tout moment de la procédure administrative. Cette action devant les tribunaux compétents, pourra être effectuée avant ou pendant la saisine de l'institution de Règlement ou même après qu'une décision administrative ait été rendue⁴²². Il convient simplement d'en informer l'institution de Règlement, qui pourra décider de suspendre la procédure ou de statuer. Ni les Principes Directeurs, ni les Règles d'application, ne prévoient d'appel de la décision de la Commission Administrative (qui statue sur les litiges). Cependant, si le détenteur du nom de domaine souhaite introduire une action en justice pour contester une radiation ou un transfert de son nom de domaine, il pourra agir en justice. Si une décision d'annulation ou de transfert est prise par la commission, le titulaire du nom de domaine objet de cette décision, bénéficie d'un délai de 10 jours, pour prouver à

⁴²² Voir *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, paragraphe 4 K : "La procédure administrative obligatoire visée au paragraphe 4 ne vous interdit pas, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l'ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture". Cette formule est d'ailleurs reprise dans la politique de règlement des différends élaborée par l'ACEI (paragraphe 1.7, Politique de l'ACEI).

l'institution de règlement, l'introduction d'une procédure judiciaire. En cas de recours aux tribunaux judiciaires, l'UDRP a d'ailleurs prévu des règles relatives à la détermination de la juridiction (1). Ces règles peuvent toutefois rentrer en conflit avec l'*Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA)⁴²³ (2).

1- Détermination de la juridiction compétente

358 - Selon le paragraphe 1 des Règles d'application de l'UDRP, le tribunal compétent est une instance judiciaire⁴²⁴ :

- soit du lieu où l'unité d'enregistrement a son siège, dans la mesure où le détenteur du nom de domaine, en a reconnu la compétence, dans le contrat d'enregistrement pour le règlement judiciaire des litiges ;

- soit du lieu où le détenteur du nom de domaine a son domicile, tel qu'il est indiqué pour l'enregistrement du nom de domaine, dans le répertoire d'adresses de l'unité d'enregistrement intéressée, à la date où la plainte a été déposée auprès de l'institut de règlement.

La preuve de la saisine du tribunal résulte d'un document officiel tel que la copie d'une plainte portant le tampon d'enregistrement du greffe du tribunal. Dans cette dernière hypothèse, l'unité d'enregistrement sursoit à l'exécution, dans l'attente, soit d'un accord entre les parties, soit d'une décision du tribunal. S'il y a accord entre les parties, le paragraphe 17 des règles d'application, prévoit que la commission doit clore la procédure administrative. L'unité d'enregistrement ne prend aucune autre mesure tant qu'elle n'a pas reçu la preuve du rejet ou du retrait de l'action en justice ou une copie du jugement, par lequel le tribunal déboute le détenteur du nom de domaine de son action en justice ou déclare qu'il n'a pas le droit de continuer à utiliser le nom de domaine.

359 - Pour Pierre-Emmanuel Moysse⁴²⁵, le choix proposé selon le paragraphe 1 des règles d'application, peut jouer en faveur des titulaires de marque de commerce

⁴²³ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

⁴²⁴ *Paragraphe 1 Règles d'application U.D.R.P.*

et du nom de domaine correspondant à la dite marque. En effet, en choisissant de soumettre les demandes d'enregistrement de noms de domaine à un bureau d'enregistrement en particulier, on peut déterminer la juridiction compétente. Ainsi, si le bureau d'enregistrement est situé au Canada, l'affaire pourra éventuellement être portée devant les tribunaux canadiens. Le choix d'une unité d'enregistrement située dans un pays où la loi offre une protection maximale au titulaire d'une marque de commerce, permet de choisir un forum favorable. Notons également que le requérant, lorsqu'il utilise la procédure, ne peut contester, en cas d'action judiciaire intentée par le détenteur du nom de domaine, le "for", désigné par les Règles. Enfin, il faut souligner que la personne qui enregistre un nom de domaine devra choisir judicieusement son bureau d'enregistrement, en tenant compte de *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*⁴²⁶.

2- *Compétence exorbitante du droit commun issue de l'"Anticybersquatting Consumer Protection Act" (ACPA)*

360 - L'article 1125 (d) (2) de l'ACPA, assure une protection juridictionnelle supplémentaire aux titulaires de marques en leur permettant d'ouvrir une action "*in rem*" directement contre un nom de domaine, lorsque celui-ci viole un droit du titulaire de la marque ou que le plaignant ne peut agir "*in personam*" contre le détenteur du nom de domaine, faute de for⁴²⁷. L'article 1125 (d) (2) de cette loi, donne aux tribunaux américains une compétence exorbitante du droit commun. Ainsi, dans une affaire rendue en juillet 2000, par la Cour Fédérale de Virginie (*Eastern district of Virginia*)⁴²⁸, le défendeur, résident de la province de l'Ontario au Canada, avait enregistré deux noms de domaine litigieux ("Technodome.com", et

⁴²⁵ P.-E. MOYSE, "Compétence juridictionnelle en matière de noms de domaine ou comment choisir judicieusement un registraire de nom de domaine", (2000) en ligne sur www.robic.ca, Rubrique "Publications". [consulté le 20 juillet 2002]

⁴²⁶ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d). *loc. cit.*

⁴²⁷ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 3, §2, B) sur les réticences des jurisprudences canadienne et américaine.

⁴²⁸ *Heathmount A.E. Corporation v. Technodome.com et al* [2000], 106 F.Supp. 2d, 860 (E.D. Va.). voir également sur cette affaire, E. MACRAMALLA. ., "Canadian Plaintiff uses ACPA to get domain names" (juin 2001), vol. 6-1, *IP Report*, p.4, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

"Destinationatechnodome.com") auprès du bureau d'enregistrement de la NSI. En dehors du fait que l'unité d'enregistrement était située aux États-Unis, aucun élément de rattachement ne pouvait permettre à une cour américaine de s'octroyer un tel pouvoir⁴²⁹. La Cour, a cependant accueilli les prétentions du demandeur et ordonné au bureau d'enregistrement, de suspendre les noms de domaine en litige, jusqu'à ce qu'il y ait un jugement sur le fond. La cour a précisé également les critères qui conditionnent l'application de l'article 1125 (d) (2), qui imposent notamment au demandeur de démontrer que la cour saisie, n'a aucune compétence territoriale pour traiter du litige, en dehors du contexte d'une action en revendication sur la chose (*in rem*)⁴³⁰. L'application de l'article 1125 (d) (2), conduit donc à des conclusions surprenantes. Il faut rappeler, en effet, que certaines extensions génériques (". com", ".org" et ". net") font toujours l'objet d'un monopole détenu par la NSI.

361 - En conséquence, le détenteur d'un nom de domaine comportant une de ces extensions, peut être assigné en justice par le titulaire d'une marque devant la Cour Fédérale de Virginie (*Eastern District of Virginia*), lieu du siège de la NSI, et être assujetti à l'ACPA. La jurisprudence a admis la constitutionnalité du for au motif que le nom de domaine qui constitue la propriété, n'est pas seulement lié à l'objet du litige, mais constitue l'objet même du litige dans une action pour *cybersquatting*⁴³¹. Le for exorbitant introduit par l'ACPA, conforte l'influence américaine sur la gestion des noms de domaine, par le biais du droit de veto du

⁴²⁹ *Supra*, titre 1, chapitre 2, §2, A), 3) sur la compétence juridictionnelle en droit américain.

⁴³⁰ Alors que la section 1125 (d) (1) crée une cause d'action fédérale *in personam*, la section 1125 (d) (2) permet une action "*in rem*" devant une cour fédérale : "*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 if :*

(i) *the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent And Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c) ; and (ii) the court finds that the owner :*

(1) *is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) ; or (II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1)".*

⁴³¹ *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com, et al.*, [2000], Civil Action No. 99-550-A (E.D.Va.). "*Here the property, that is, the domain name, is not only related to the cause of action but is its entire subject matter. Accordingly, it is unnecessary for minimum contacts to meet personal jurisdiction standards*".

Département américain du Commerce, sur les décisions importantes de l'ICANN⁴³². Si cette tendance persiste, les tribunaux américains pourront s'octroyer dans bien des cas, une compétence que l'on pourrait qualifier d'extra-territoriale, relativement à des affaires mettant en cause des défendeurs situés à l'étranger⁴³³.

Section 2 - Déroulement de la procédure

362 - Sur le plan pratique, cette procédure, présente le double avantage de permettre d'une part le blocage du nom de domaine dès le début de la procédure et d'autre part, l'application directe de la décision par l'unité d'enregistrement. Vu les effets considérables de l'UDRP, il a paru justifié, d'exiger du requérant victime de "cybersquatting", de démontrer un certain nombre de conditions, afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. Cette procédure, s'applique de manière obligatoire en cas de plainte déposée auprès d'une institution de règlement par le requérant. Pour obtenir le transfert ou l'annulation de l'enregistrement d'un nom de domaine, le plaignant doit établir trois conditions posées par le paragraphe 4 des principes directeurs. Ces trois conditions cumulatives, ont fait l'objet d'interprétations et il nous appartient d'examiner de quelle manière, les institutions de règlement, ont pu apprécier les exigences énoncées par la procédure administrative (§2). Le déroulement de l'instance sera examiné succinctement, en effet, les règles d'application de l'UDRP détaillent précisément cet aspect de la

⁴³² E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 390, et *supra*, partie 1, titre 1 sur la gouvernance et la géopolitique du nommage.

⁴³³ M. J OSBORN, "Effective and Complementary Solutions to Domain Name Disputes : ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and the Federal Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999", (2000), vol. 76, *Notre Dame Law Review*, p. 209. "The court ruled against the motion to dismiss. Interestingly, it stated that : A Canadian court would be less familiar with the provisions of the ACPA than is this Court. Even if it prevailed, Plaintiff might face difficulties enforcing the Canadian court's judgment in the United States, which would arguably undercut its U.S. trademark rights in its 'technodome' mark. A trademark holder seeking to enforce its U.S. registered marks against infringing domain name registrants should not be penalized in the exercise of those rights merely because the parties involved are not United States citizens. 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".

Voir aussi, "The Use of the UDRP and the ACPA to Combat Cyberpiracy" The Record of The Association of The Bar of the City of New York, printemps 2001, vol. 56, p. 204 - 214.

procédure (§1)⁴³⁴. Enfin, afin de mieux appréhender le système de l'UDRP, il convient également de s'interroger sur l'opportunité de recourir à cette procédure et de la comparer notamment au système judiciaire (§3).

§1 - Dépôt d'une plainte

363 - Le titulaire d'une marque qui s'estime victime de "cybersquatting" à la suite de l'enregistrement par un tiers d'un nom de domaine, peut introduire une plainte auprès de l'un des organismes de règlement des litiges, accrédité par l'ICANN. La forme de la plainte est contrôlée par l'organisme saisi, qui la transmet ensuite au titulaire du nom de domaine⁴³⁵. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour répondre, faute de quoi, il est statué sur la base des seuls éléments fournis par le plaignant. A l'expiration de ce délai, l'organisme saisi du litige, dispose de cinq jours pour désigner, parmi les experts inscrits sur sa liste, une commission administrative

⁴³⁴ Voir Annexe 1 et 2, et de manière générale, A. CRUQUENAIRE, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2002; N. DREYFUS, "Le fonctionnement de la procédure U.D.R.P.", in N. DREYFUS, *Marques et noms de domaine de l'Internet*, op. cit. p. 65-82; P. de CANDE, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence U.D.R.P.", *loc. cit.*, p. 538; N. BEAURAIN, V. FAUCHOUX, "Règlement des conflits de noms de domaine : vers l'élaboration d'un droit sui generis ?", (mars 2000) *Légipresse*, p. 10. En ligne sur www.ddg.fr, [consulté le 20 juillet 2002]; D. PERKINS, "The Uniform Domain Name Policy", (novembre 2001), en ligne sur <http://www.cliffordchance.com/>; R. CORRIGAN, D. HORNE, "Internet of trade marks, domain names, and Internet advertising (juillet 2001)", en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002]. A. CHRISTIE, "The ICANN Domain-Name Dispute Resolution System as a Model for Resolving other Intellectual Property Disputes on the Internet" (2002), vol. 5, n° 1, *The Journal of World Intellectual Property*, pp. 105-117; C. S. LEE, "The Development of Arbitration in the Resolution of Internet Domain Name Disputes", (2000) vol. 2, n° 7 *Richmond Journal of Law & Technology*; D. L. HOWARD, "Trademarks and Service Marks and Internet Domain Names : Giving ICANN Deference" (2001), vol. 33 *Arizona State Law Journal* p. 637; S.H. KING, "The 'Law That It Deems Applicable' : ICANN, Dispute Resolution and the Problem of Cybersquatting" (2000), vol. 22, n° 3/4, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, p. 453.

⁴³⁵ *Paragraphe 4 des Règles d'application U.D.R.P.* En cas de non-conformité, le plaignant dispose d'un délai de cinq jours pour corriger les lacunes de la plainte. A défaut, la plainte est réputée abandonnée. Les mentions devant obligatoirement figurer dans la plainte sont énumérées au *paragraphe 3 des règles d'application U.D.R.P.* "L'introduction de la demande d'arbitrage par le requérant doit comporter sous peine de rejet de celle-ci, les informations relatives au requérant et au titulaire du nom de domaine mis en cause (coordonnées complète, statut juridique et lieu d'établissement principal); le ou les noms de domaine incriminés, les règles de compétence applicable à la procédure administrative d'arbitrage; les moyens de fait ou de droit; la composition de la commission d'arbitrage, ainsi que le tribunal compétent en cas de contestation de la décision d'arbitrage".

qui sera composée d'une ou trois personnes, selon le choix des parties⁴³⁶. Lorsque le litige est tranché par un expert, l'institution de règlement désigne ce membre parmi les personnes figurant sur sa liste dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la réponse du défendeur ou à l'expiration du délai prévu pour la communication de la réponse du défendeur (Règlement d'application, paragraphe 6.b). Lorsque les parties souhaitent le règlement du litige par trois experts, chacune des parties doit fournir à l'institution de règlement une liste de candidats dans laquelle l'institution doit choisir une personne⁴³⁷, le troisième expert étant nommé par l'institution⁴³⁸. Les membres experts doivent être impartiaux et indépendants⁴³⁹. Une fois le ou les experts nommés, l'institution informe les parties de la composition du groupe d'experts et de la date à laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, les experts doivent communiquer leur décision⁴⁴⁰. La commission administrative doit communiquer sa décision à l'institution de règlement qui l'a désignée, dans un délai de quatorze jours suivant sa nomination. La procédure se déroule donc de manière entièrement écrite et sa durée totale est de quarante-cinq jours. Par ailleurs, la suite des échanges entre les parties n'est pas prévue par les textes : le débat se limiterait donc à une plainte et à sa réponse. En réalité, les règles d'application de l'UDRP précisent que l'expert "*dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation*"⁴⁴¹ est libre de requérir ou d'accepter de nouveaux échanges entre les parties.

364 - La charge de la preuve incombe en principe au requérant. C'est à celui qui initie la procédure de justifier les atteintes dont il se prétend victime. Le rejet de la demande est très souvent fondé sur l'absence de preuve ou en cas de "*reverse domain name hijacking*"⁴⁴². Si les experts estiment que la demande a été introduite de

⁴³⁶ paragraphe 6 des Règles d'application U.D.R.P.

⁴³⁷ Si l'institution n'est pas en mesure de retenir une personne parmi ces listes, elle choisit ce membre parmi les personnes figurant sur sa propre liste (Article 6.e des Règles d'application U.D.R.P.).

⁴³⁸ paragraphe 6.e des Règles d'application U.D.R.P.

⁴³⁹ paragraphe 7 des Règles d'application U.D.R.P.

⁴⁴⁰ paragraphe 6 des Règles d'application U.D.R.P.

⁴⁴¹ paragraphe 12 des Règles d'application de l'U.D.R.P.

⁴⁴² Le paragraphe 1 des Règles d'application U.D.R.P. fournit la définition suivante du *reverse domain name hijacking* : l'invocation de mauvaise foi des principes directeurs de l'U.D.R.P. pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l'enregistrement de ce nom de domaine. Sur

mauvaise foi, par exemple dans une tentative de "reverse domain name hijacking" ou qu'elle a été introduite principalement dans le but de harceler le défendeur, l'expert doit indiquer dans sa décision que la procédure a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de la procédure administrative. L'institution notifie aux parties, au bureau d'enregistrement concerné et à l'ICANN, la décision du ou des experts dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette décision⁴⁴³. Tous les frais de la procédure sont à la charge du demandeur sauf lorsque le défendeur choisit de voir le litige tranché par un groupe d'experts composé de trois membres, dans ce cas, le demandeur et le défendeur partagent les frais équitablement⁴⁴⁴. Il convient également de signaler que si les parties parviennent à un accord transactionnel avant qu'une décision des experts ne soit intervenue, le ou les experts mettent un terme à la procédure administrative⁴⁴⁵.

365 - Notons enfin que le droit applicable au litige, est prévu dans le paragraphe 15 (a) des Règles d'application de l'UDRP qui prévoit que : "*La commission statue sur la plainte, au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable*"⁴⁴⁶.

Dans l'une des premières affaires soumises à l'OMPI, la question du droit applicable a été abordée dans le sens d'une application du droit américain et du

l'ensemble de la question, E. RHEIN, "Reverse Domain Name Hijacking : Analysis and Suggestions", 2001, *European intellectual property review*, vol. 23, n° 12, p. 557-564.

⁴⁴³ *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, paragraphe 4.j et paragraphe 16.a des Règles d'application U.D.R.P

⁴⁴⁴ *Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine*, paragraphe 4.g et paragraphe 5.c, 6.c et 19 des Règles d'application U.D.R.P

⁴⁴⁵ *Paragraphe 17.a des Règles d'application U.D.R.P*

⁴⁴⁶ Notons que les règles de l'ACEI (article 12-1) concernant la loi applicable sont plus précises que celles de l'ICANN et font expressément référence à la législation canadienne. *Règles de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, préc., article 12.1 : "Lois applicables. Un comité doit rendre sa décision dans le cadre d'une procédure en se fondant sur la preuve et l'argumentation soumises et conformément à la politique, aux présentes règles, ainsi qu'aux règles et principes prévus par les lois de la province d'Ontario ou, si le titulaire est domicilié au Québec, par les lois de la province de Québec, ou, si les deux parties ont indiqué une préférence pour les lois d'une autre province ou d'un autre territoire, par les lois de cette province ou de ce territoire et, dans tous les cas, par les lois du Canada applicables en Ontario, au Québec ou dans la province ou le territoire choisi par les deux parties.

critère du "*proper law of the tort*" ou méthode dite "points de contacts"⁴⁴⁷. De la même façon, dans l'affaire *Isabelle Adjani*, le critère du lieu d'établissement/domiciliation des parties, a été considéré comme déterminant lors de la désignation du droit applicable. Les experts se sont fondés sur la loi suisse, l'actrice étant domiciliée en Suisse⁴⁴⁸. Pour Éric Franchi, on constate "...*que dans la détermination du droit applicable apparemment effectuée en conformité avec la méthode dite "des points de contact"*⁴⁴⁹, le lieu de situation des unités d'enregistrement, constitue un critère faible, tandis que celui des parties est déterminant"⁴⁵⁰. Cette approche retenue par les experts lors de l'appréciation des conditions d'admission d'une plainte, 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 délictuelle⁴⁵¹.

§2 - Appréciation des conditions d'admission d'une plainte

366 - Cette procédure s'applique de manière obligatoire, en cas de plainte déposée auprès d'une institution de règlement, par toute personne (le requérant)

⁴⁴⁷ *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman* (Litige OMPI D 99-0001). "*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.*". Voir aussi, *Supra*, titre 1, chapitre 2, §1 sur la détermination de la loi applicable.

⁴⁴⁸ *Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc.* (Litige OMPI D2000-0867) : "*The Complainant is resident in Switzerland and the Respondents give an address in the United States of America. To the extent that it assists in determining whether the Complainant has met her burden under paragraph 4a (i) of the Policy to establish that she has trademark rights in her name Isabelle Adjani, the Panel can look at applicable decision and laws of both countries. From the Julia Roberts case it seems clear that under the law of the United States of America it is possible for a well known actress to have protectable common law trademark rights in her name. Under Swiss law it appears that the Complainant has protectable rights, akin to trademark rights, in her name. Applying case law developed under the Policy the Panel refers to its own Decision in the Jeanette Winterson case, the Cedar Trade Associates case [paragraph 4.6 above and, again, to the Julia Roberts case. The Panel is, therefore, satisfied that the Complainant has, for the purposes of the Policy, trademark rights in her name. The domain name in issue is identical to the Complainant's mark. The Complainant, therefore, meets the requirements of paragraph 4affl of the Policy*".

⁴⁴⁹ *Supra*, chapitre 1, section 2, §1 sur la détermination de la loi applicable.

⁴⁵⁰ E. FRANCHI, "Le droit des marques aux frontières du virtuel", (printemps 2000) vol. 6 n° 1 *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>.

⁴⁵¹ *Supra*, chapitre 1, section 2, §1 sur la détermination de la loi applicable.

démontrant que les trois éléments suivants définis au paragraphe 4 des principes directeurs sont réunis :

- Le nom de domaine doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque invoquée par le demandeur à la procédure (A).
- Le réservataire ne doit disposer d'aucun droit sur le nom de domaine, ni disposer d'un droit légitime sur le terme ainsi réservé (B).
- Le nom de domaine doit avoir été enregistré et être utilisé de mauvaise foi (C).

Selon Patrice de Candé, il convient de noter, qu'il "*appartient au requérant de prouver que ces trois éléments sont réunis*", *il est évident que seules la première et la troisième condition, doivent faire l'objet d'une preuve effective de la part du demandeur, dans la mesure, où quel que soit le système juridique applicable et pour des raisons de simple bon sens, il ne saurait être mis à sa charge une preuve négative (absence de droit ou d'intérêt légitime du réservataire sur le nom de domaine)*"⁴⁵².

A- Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque sur laquelle le requérant a des droits

367 - Le paragraphe 4a) (i) occulte les éventuels facteurs permettant aux institutions de règlement de conclure à la similarité du nom de domaine litigieux prêtant à confusion avec la marque du requérant. En conséquence, ces dernières ont choisi d'appliquer les facteurs classiquement admis en droit des marques notamment

⁴⁵² Voir sur ce point, P. de CANDE, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence UDRP", *loc. cit.* p. 539 : L'auteur cite le raisonnement des experts dans l'affaire *Intercontinental*, (Litige OMPI D 2000-252) du 5 juillet 2000 : "*Proper analysis of factor two of the Policy (at paragraph 4 (a) (ii) involves a shifting of the burden of production from the Complainant to the Respondent. The Complainant first has the burden to make a prima facie case that Respondent has no rights or interests in the domain name. If it does so, the burden of production then shifts to the Respondent to offer demonstrative evidence of his rights or legitimate interests, although the burden of proof remains on the Complainant. As explained in Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., case n° D2000-0270 (WIPO June 6, 2000). (...) Although the task of proving a negative may be a difficult one, in order to make a prima facie case against the Respondent, the Complainant must at least make some assertions regarding Respondent's lack of rights or interests*".

par rapport au principe de spécialité (2). La question du champ d'application de la procédure, s'est également posée à l'égard des marques non enregistrées sur lesquelles le requérant estimait avoir un droit d'usage (1).

1- Marques d'usage

368 - L'UDRP n'exige pas explicitement que la marque sur laquelle le requérant se fonde, soit enregistrée et vise uniquement l'existence "*d'une marque sur laquelle le requérant a des droits*". Dans le cadre des décisions rendues, l'exigence du paragraphe 4a) (i), a été considérée à de multiples reprises, comme ne se limitant pas aux marques enregistrées⁴⁵³. Les institutions de règlement, ont reconnu unanimement dans ces litiges un droit d'usage sur la marque (même en l'absence d'un enregistrement de celle-ci) et estimé que l'exigence du paragraphe 4a) (i) était satisfaite. Ainsi, dans l'affaire *Jeannette Winterson v. Mark Hogarth*⁴⁵⁴, l'expert rappelle que :

"The Rules do not require that the Complainant's trademark be registered by a government authority or agency for such a right to exist. In this respect, the Panel refers to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999] paragraphs 149 - 150."

369 - Il semble donc unanimement reconnu que l'exigence du paragraphe 4 a) (i), ne se limite pas à l'existence d'une marque enregistrée, mais qu'une plainte peut également être fondée sur une marque non enregistrée, voire sur une demande

⁴⁵³ *Bennet Coleman & Co. Ltd v. Steven S. Lalwani, et Bennet Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company* (Litiges OMPI D2000-0014 et D2000-0015); *The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria* (Litige OMPI D2000-0050); *CSA International (aka. Canadian standards Association) v. John O. Shannon et Care Tech Industries, Inc.* (Litige OMPI D2000-0071); *SeekAmerica Networks Inc v. Tariq Masood and Solo Signs* (Litige OMPI D2000-0131); *MatchNet ple v. MAC Trading* (Litige OMPI D2000-0205); *Georgia Gulf Corporation v. The Ross Group* (Litige OMPI D2000-0218); *ISL Marketing AG, et l'Union des Associations Européennes de Football v. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V.* (Litige OMPI D2000-0230); *Askonas Holt Ltd v. Webocracy Inc.* (Litige OMPI D2000-0392); *Time Warner Inc. et EMI Group plc v. CPIC Net* (Litige OMPI D2000-0433); *ESAT Digifone Limited v. Colin Hayes* (Litige OMPI D2000-0600); *New York-Presbyterian Hospital v. Tim Harris* (Litige OMPI D2000-0856); *MeKinna Corporation v. PXP* (Litige OMPI D2000-1174).

⁴⁵⁴ *Jeannette Winterson v. Mark Hogarth* (Litige OMPI D2000-0235).

d'enregistrement, sous réserve que le requérant apporte la preuve suffisante de l'usage qu'il fait de ladite marque. Cette interprétation, a pour inconvénient de favoriser les requérants qui utiliseraient leur marque dans des pays tels le Canada ou les États-Unis dont la législation reconnaît la validité de la marque d'usage. Il est en effet très probable que le requérant utilisant sa marque en dehors de ces pays, ne bénéficiera pas de cette largesse d'appréciation, à moins de détenir une marque notoire⁴⁵⁵. Notons également que certaines institutions de règlement, ont considéré que l'absence de précision quant à l'éventuelle exigence de dépôt des marques invoquées à l'appui de la demande, permettait d'étendre le champ de la procédure aux cas impliquant des noms commerciaux⁴⁵⁶ ou des noms patronymiques. Dans l'affaire "Julia Roberts" le nom de la célèbre actrice a été reconnu comme une marque de commerce de "common law" :

*"The panel further decided that registration of her name as a registered trademark or service mark was not necessary and that the name "Julia Roberts" has sufficient secondary association with complainant that common law trademark rights do exist under United states trademark law"*⁴⁵⁷.

370 - Cette interprétation extensive du champ d'application de la procédure UDRP, ne peut être approuvée, pour des raisons relevant notamment du faible degré

⁴⁵⁵ La procédure est évidemment applicable pour les marques notoires et fut utilisée par les titulaires de la marque Christian Dior, pour récupérer le nom de domaine correspondant à la dite marque. Ici, la décision s'imposait compte tenu de la notoriété de la marque et l'absence d'opposition du réservataire, *Parfums Christian Dior v. QTR Corporation* (Litige OMPI D2000-0023).

⁴⁵⁶ *Affaire "buypc.com"*, *National Arbitration Forum*, [NAF FA0093633, 25 février 2000], *contra. Frank Wagner & Son v. C.M.* (Litige OMPI D2000-0261) : "It has alleged a trade name, a logo and a slogan, but it has not provided any evidence that any of these phrases are being used as a trade or service mark".

⁴⁵⁷ *Julia Roberts v. Russell Boyd* (Litige OMPI D2000-0210). Toutefois, les commissions administratives n'ont pas toujours été clémentes vis-à-vis des célébrités. Ainsi, le chanteur Sting n'a pu récupérer son nom de domaine "sting.com". Sting, qui signifie "piqûre" en anglais, était utilisé par une start-up australienne pour proposer un service de soins médicaux à domicile. La confusion entre le chanteur et les soins proposés par le réservataire n'a pas été retenue. Voir *Gordon Summer, p/k/a Sting v. Michael Urvan* (Litige OMPI D2000-0596). Sur l'ensemble de la question, P.L. FALZONE "Playing the Hollywood Name Game in Cybercourt : The Battle over Domain Names in the Age Of Celebrity-Squatting", 2001, vol. 21, *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, p. 289. J.MUTIMEAR, "The UDRP Approaches its First Birthday: Should we Wish it Many Happy Returns?"

d'harmonisation des systèmes de protection des noms commerciaux⁴⁵⁸ et des droits de la personnalité. A notre avis, cette interprétation extensive, ne peut être valable qu'à l'égard des procédures de résolutions de conflits concernant certains "ccTLD" dont le champ d'application est plus limité⁴⁵⁹. Ainsi au Canada, la politique de l'ACEI, prévoit que la notion de "marques" s'étend aux marques d'usage, notion définie par l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce (LMC)⁴⁶⁰ afin de permettre aux titulaires des marques employées mais non enregistrées, de bénéficier de la procédure⁴⁶¹.

Pour répondre à ces incertitudes, l'OMPI a lancé, le 3 septembre 2001, le deuxième processus de consultations portant sur les noms de domaine et envisage d'inclure d'autres droits dans la procédure. Ainsi à l'avenir, l'UDRP pourrait porter sur les noms de personnes, les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques, les noms d'organisations internationales, les indications géographiques ou indications de provenance et enfin les noms commerciaux⁴⁶².

2- *Reproduction d'une marque*

371 - Les Commissions administratives n'exigent pas de démonstration d'une confusion effective et se contentent d'apprécier le risque de confusion, en comparant le ou les noms de domaine concernés, avec la marque invoquée. Ils appliquent la règle traditionnelle en droit des marques, consistant à ne pas tenir compte des

" (décembre 2000), en ligne sur www.twobirds.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002]

⁴⁵⁸ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 3, §1, B) sur l'impossible qualification juridique du nom de domaine en droit canadien et plus particulièrement l'article de M. PINSONNEAULT, "Noms commerciaux versus marques de commerce...Un monde de confusion" *loc. cit.* p. 262.

⁴⁵⁹ *Supra*, partie 1, titre 1, chapitre 2, section 2, § 3 sur la nouvelle politique d'enregistrement du ".ca". La politique de l'ACEI est notamment réservée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.

⁴⁶⁰ *Supra*, partie 1, titre 2, chapitre 1, section 1, §2 sur l'acquisition du droit dans les pays de *common Law*.

⁴⁶¹ *Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, préc.*, article 3.5.

⁴⁶² 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 sur <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html>.

adjonctions dès lors que celles-ci, ne font pas disparaître le caractère distinctif qui s'attache à la marque invoquée et que celle-ci est toujours identifiable dans l'ensemble ainsi créé. Catherine Regnier rappelle que *“L'adjonction d'un terme générique à la marque apparaît également comme insuffisante pour distinguer le nom de domaine de la marque. En ce sens, le nom de domaine "nokiagirls.com" a été considéré, comme similaire à la marque Nokia, le terme "girls" ne permettant de distinguer le nom de domaine de la marque que de manière très limitative. De même, le nom de domaine "toshibastore.com" a été reconnu comme étant semblable au point de prêter à confusion avec la marque Toshiba”*⁴⁶³.

A cet égard, peu importe que le nom de domaine comporte ou non un signe supplémentaire, tel un tiret⁴⁶⁴ ou un domaine générique de premier niveau (gTLD)⁴⁶⁵.

372 - La question de l'exigence d'un enregistrement de la marque dans le pays du défendeur, a été soulevée à plusieurs reprises, afin de déterminer, s'il était obligatoire pour le requérant, d'avoir des droits sur une marque dans le pays de résidence du détenteur du nom de domaine. La réponse a été négative⁴⁶⁶. De même, l'enregistrement de la marque dans le pays d'enregistrement du nom de domaine, n'a pas été considéré comme nécessaire⁴⁶⁷. Enfin, il est intéressant de remarquer, qu'à

⁴⁶³ C. REGNIER, "UDRP versus cybersquatting. Quid après plus d'une année de conflits ?" in N. DREYFUS, *Marques et noms de domaine de l'Internet*, op. cit. p. 92 et les litiges *Nokia Corporation v. Nokiagirls.com aKa IBCC* (Litige OMPI D2000-0102) ; *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.* (Litige OMPI D2000-0464). En revanche, lorsque la marque est trop complexe pour pouvoir y retrouver un élément détaché, réservé à titre de nom de domaine, la demande est refusée. Ainsi dans une décision de l'OMPI (D 2000-0417) du 28 juin 2000, l'arbitre a jugé que la marque "CI Copart Inc. Salvage Auto auctions" ne se retrouvait pas de manière suffisamment évidente dans le nom de domaine "copart.net".

⁴⁶⁴ *The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC v. Club Car Executive Transportation and Dennis Rooney*, (Litige OMPI D2000-0611) : *“The Complainant has provided evidence showing that it is the owner of the above-identified service mark Ritz-Carlton. The domain names in issue "ritzcarlton.net" and "ritzcarlton.org" differ from the mark Ritz-Carlton by the omission of a hyphen in the domain name. The Panelist concludes that the omission of a hyphen in the domain names is not sufficient to differentiate the domain names from the mark. The Panelist therefore finds that Element (i) has been satisfied based upon the domain names being virtually identical and confusingly similar to the mark Ritz-Carlton”*.

⁴⁶⁵ *SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate* (Litige OMPI D2000-0025) ; *Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra* (Litige OMPI D2000-0053).

⁴⁶⁶ Voir par exemple, *Universal City Studios, Inc. v. Antonio Paez* (Litige OMPI D2000-0569) ; *Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore* (Litige OMPI D2000-0938).

⁴⁶⁷ C. REGNIER, "UDRP versus cybersquatting. Quid après plus d'une année de conflits ?", loc. cit. p. 93, *“Ainsi, dans une affaire où le défendeur avait soulevé l'absence d'enregistrement de la marque*

l'origine les commissions administratives ignoraient le principe de spécialité⁴⁶⁸. L'étude de l'identité ou de la similitude, ne s'appliquait qu'à la comparaison des signes eux-mêmes et non aux domaines d'activité. Pourtant la notion de risque de confusion, repose sur une probabilité souvent déterminée par le contenu du site web litigieux. Il semble aujourd'hui, que le principe de spécialité soit mieux respecté et se rapproche de la jurisprudence des tribunaux judiciaires⁴⁶⁹.

373 - Notons également que la politique de l'ACEI prévoit que la notion de similarité, existante dans la politique de l'ICANN sous une condition distincte, soit conjuguée avec celle de confusion. Désormais, un nom de domaine est semblable au point de créer la confusion avec une marque, lorsque le nom lui ressemble sensiblement, "*dans la présentation, dans le son ou dans les idées que la marque suggère, qu'on pourrait vraisemblablement les confondre*"⁴⁷⁰.

B- Le déposant du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache

374 - L'examen des décisions rendues par les institutions de règlement, révèle que le caractère légitime de l'enregistrement est apprécié *in concreto*. Les commissions administratives analysent en effet l'ensemble des éléments de preuve produit par les parties. L'existence d'un intérêt ou de droits légitimes, restreint considérablement la portée de la procédure, l'appréciation de cette condition étant

du requérant aux États-Unis, lieu d'enregistrement des noms de domaine litigieux, la commission administrative a conclu que dans la mesure où il était de l'essence même de l'Internet de permettre un accès global, l'appréciation du bien-fondé de l'enregistrement des noms de domaine ne pouvait se résoudre à la simple comparaison avec les enregistrements de marques dans le pays où le serveur du site était physiquement présent". Voir par exemple, Bennet Coleman & Co. Ltd v. Steven S. Lalwani, et Bennet Coleman & Co.Ltd v. Long Distance Telephone Company (Litiges OMPI D2000-0014 et D2000-0015).

⁴⁶⁸ Voir notamment le litige *Dior v. Netpower Inc.* (Litige OMPI D 2000-022) du 3 mars 2000 qui concernait toutefois une marque notoire.

⁴⁶⁹ *Credit Management Solutions, Inc. v. Collex Ressource Management* (Litige OMPI D2000-0029) : "*It appears that the Respondent uses the phrase Credit Connection for a bona fide business which is not directly competitive with Complainant's business*". A comparer avec le contentieux judiciaire, *supra* titre 1, chapitre 1 sur la jurisprudence des tribunaux ordinaires.

⁴⁷⁰ *Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine, préc.*, article 3.4.

directement liée avec le critère de la mauvaise foi du paragraphe 4)a (iii)⁴⁷¹. Les conditions étant cumulatives, la présence d'intérêts ou de droits concurrents, peut rendre inutile la recherche de la mauvaise foi⁴⁷². La procédure étant totalement contradictoire, le défendeur a la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, en effet les principes directeurs donnent une liste des moyens de défenses admissibles (paragraphe 4c).

375 - Le premier critère énoncé au paragraphe 4)c) (i) des principes directeurs, a été amplement discuté dans le cadre des décisions rendues. L'exigence selon laquelle le défendeur doit avoir utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, "*avant d'avoir eu connaissance du litige*" a suscité différentes interprétations⁴⁷³.

376 - On peut également considérer, comme caractérisant un droit et un intérêt légitime, conformément au paragraphe 4c) (ii) : "*Le fait pour le défendeur d'être connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services.*". L'hypothèse la plus fréquente qui répond à cette exigence est celle où le nom de domaine est également le nom commercial du défendeur. Dans la décision *Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered*, les experts ont admis la réservation au Canada d'un nom de domaine

⁴⁷¹ *Sudnif S.A c/ T, Case* (Litige OMPI D2000-0807), 25 septembre 2000 : "*This question : respondent rights or legitimate interests is closely interrelated to the question of bad faith.*"

⁴⁷² *Fuji Photo film Co Ltd and Photo Film USA Inc. v. Fuji publishing group LLC* (Litige OMPI D2000-409), 2 juillet 2000 : "*Given that the complainant has failed to succeed in its burden of proof respect of paragraph 4 (a) (II) it is not necessary for the panel to consider whether or not the respondent has registered or is using the domain name in bad faith.*"

⁴⁷³ C. REGNIER, "UDRP versus cybersquatting. Quid après plus d'une année de conflits ?", *loc. cit.*, p. 97 : "*Ainsi, le fait pour le défendeur d'avoir établi, grâce à une facture, que sa société The Phone Company avait ordonné l'enregistrement du nom de domaine "phonenphone.net" le 27 mai 1999 (c'est-à-dire bien avant que le litige ne soit soulevé), et que plus tard, il avait enregistré le nom de domaine litigieux "phonenphone.com" a suffi pour lui reconnaître un droit et un intérêt légitimes. Précisons que ce litige opposait le détenteur du nom de domaine à une société Phone-N-Phone Services avec qui il avait eu des relations professionnelles notamment dans le cadre d'un projet qu'il avait mis en place, appelé Phone-N-Phone.*" *Phone-N-Phone Services Ltd. v. Shlorni Levi* (Litige OMPI D2000-0040) ; *contra Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Salien, Sallen Enterprises, et J.D. Salen Enterprises* (Litige OMPI D2000-0461).

"six.net.com" par une entreprise utilisant le même terme à titre de nom commercial dans ce pays. Le demandeur disposait d'une marque enregistrée aux États-Unis antérieurement à l'usage de ce nom commercial, mais cette marque n'avait été enregistrée au Canada que postérieurement au dit usage⁴⁷⁴.

377 - Le paragraphe 4c) (iii) énonce un troisième critère en vertu duquel, le détenteur du nom de domaine pourrait se voir reconnaître un droit et un intérêt légitimes :

"L'usage non commercial ou l'usage loyal du nom de domaine, sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion, ni de ternir la marque de produits ou de services en cause".

Conformément au paragraphe 4c) (iii), l'utilisation de la marque d'autrui en tant que nom de domaine a pu dans certains cas, être considérée comme légitime. Les experts ont donc considéré que la marque invoquée à l'origine, ne pouvait pas être opposée à un tiers exerçant une activité différente de celle visée dans le ou les dépôts de marque. Le transfert du nom de domaine a été refusé dans une affaire opposant la société japonaise Fuji Photo Film à une société américaine Fuji Publishing Group LLC, spécialisée dans la fourniture de services informatiques à propos du nom de domaine "fuji.com"⁴⁷⁵.

378 - En revanche, les experts ont écarté à plusieurs reprises, les arguments de certains défendeurs prétendant invoquer pour justifier la réservation de leurs noms de domaine, la liberté d'expression⁴⁷⁶. On peut toutefois se demander si la nature de

⁴⁷⁴ *Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered* (Litige OMPI D2000-0008) ; voir dans le même sens pour un surnom porté par une personne physique et correspondant à une marque notoire, *Penguin Books Limited v. The Katz Family et Anthony Katz* (Litige OMPI D2000-0204) et *contra Laurent Perrier S.A. et Champagne Laurent-Perrier S.A. v. M. L. Perrier et Laurent Jacques Perrier* (Litige OMPI D2000-0396).

⁴⁷⁵ *Fuji Photo film Co Ltd and Photo Film USA Inc. v. Fuji publishing group LLC* (Litige OMPI D2000-409).

⁴⁷⁶ Voir *DFO, Inc. v. Christian Williams* (Litige OMPI D2000-0181) : Les experts ont retenu une solution similaire dans un litige opposant le titulaire de la marque "Denny's" pour une chaîne de restaurants au détenteur du nom de domaine "dennys.net" dont le site correspondant contenait des critiques sexistes et racistes à l'égard du restaurateur.

l'institution de règlement retenue par le demandeur, n'aura pas une importance considérable sur l'appréciation de ce type d'arguments. A ce sujet, Patrice De Candé rappelle que :

"Certaines décisions rendues par le NAF ont admis l'argumentation des défendeurs consistant à utiliser une marque existante pour exposer sur un site portant un nom de domaine identique, leur point de vue sur l'entreprise commerçant sous cette marque ou sur les produits de celle-ci. Les défendeurs, ont brandi avec succès le premier amendement de la Constitution américaine dont il n'est pas certain qu'il aurait eu le même poids devant le centre d'arbitrage de l'OMPI⁴⁷⁷. Cette différence d'appréciation en fonction des sensibilités réelles ou supposées des centres d'arbitrage, déjà rencontrée dans le cadre des règles de procédure, pourrait conduire à un "forum shopping", peu compatible avec l'idée d'une application homogène des règles dites "uniformes" pour la résolution des noms de domaine"⁴⁷⁸.

379 - Notons qu'au Canada, en vertu de l'article 3.6 de la politique de l'ACEI, la notion d'intérêt légitime si elle est retenue par l'expert, exonère le titulaire d'un nom de domaine dans les cas suivants :

a) le nom de domaine était une marque et le titulaire a de bonne foi, employé la marque et avait des droits à l'égard de celle-ci ;

⁴⁷⁷ *Daniel Quirk Inc. v. Michael Maccini* (Litige AF 0006000094964) du 11 juillet 2000, qui fait référence à une décision judiciaire américaine *Bally Total Fitness Holding Corporation v. Faber*, [1998] 29F Supp. 2d 1161 (USDC CD Cal.). A comparer avec la décision *Cie de Saint Gobain v. Corn-Union-Corp*, (Litige OMPI D2000-0020) où le défendeur prétendait avoir réservé les noms de domaine de nombreuses sociétés financières, pour organiser des forums de discussion entre actionnaires. L'expert a rejeté ce type d'argument en considérant que "*le point en litige n'est pas celui de la liberté d'expression mais celui du simple choix de ce nom de domaine pour exercer cette liberté de parole et d'expression*".

⁴⁷⁸ P. de CANDE, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence UDRP", *loc. cit.*, p. 539. Sur l'ensemble de la question, J.KATZ "Batting the "CompanyNameSucks.com" cyberactivists", (2001) vol. 13, n° 3, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, pp. 1-7.

b) le titulaire a de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou des entreprises et le nom de domaine décrit clairement dans ce pays, en langue anglaise ou française : (i) la nature ou la qualité de ces marchandises, services ou entreprises ; (ii) les conditions dans lesquelles les marchandises ont été produites, les services ont été fournis ou l'entreprise a été exploitée ou les personnes qui ont participé à ces activités (iii) le lieu d'origine de ces marchandises, services ou entreprise ;

c) le titulaire a de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec des marchandises, des services ou une entreprise et le nom de domaine est compris au Canada comme étant leur nom générique, dans une langue, quelle qu'elle soit ;

d) le titulaire a de bonne foi, employé le nom de domaine au Canada en liaison avec une activité non commerciale, y compris dans une critique, un compte rendu ou la communication de nouvelles ;

e) le nom de domaine comprend la dénomination sociale du titulaire ou a été un nom, un nom de famille ou une autre mention sous lequel le titulaire a été connu ;

f) le nom de domaine correspondait au nom géographique de l'endroit où le titulaire exerçait ses activités non commerciales ou de l'endroit où se trouvait son établissement.

Ces critères sont beaucoup plus précis que ceux établis par l'UDRP et correspondent finalement à une synthèse des solutions retenues par les institutions de règlement, même s'il est parfois difficile de distinguer en pratique, ce qui relève de l'activité légitime, (qui requiert l'existence d'une certaine bonne foi), et ce qui devra composer le critère de mauvaise foi.

C- Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

380 - Dans la mesure où l'objectif premier de l'UDRP est de sanctionner le "cybersquatting", la preuve de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine contesté, constitue un élément déterminant. C'est généralement la partie la plus délicate de la majorité des décisions rendues par les institutions de règlement et c'est également sur ce point que les opinions des experts divergent le plus. La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine doit être prouvée à la fois dans l'enregistrement du nom et dans son utilisation⁴⁷⁹. Il convient de revenir sur les notions d'enregistrement, d'utilisation (1) et les critères de mauvaise foi (2) pour essayer de dégager une tendance générale dans les décisions des institutions de règlement.

I- Notions d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi

381 - La première question qui se pose est de déterminer dans quelle mesure on peut conclure à l'enregistrement de mauvaise foi, notamment lorsque celui-ci intervient avant l'enregistrement de la marque du requérant. Dans l'une des premières décisions rendues, l'enregistrement du nom de domaine avant l'enregistrement de la marque, a été considéré comme constituant un enregistrement de mauvaise foi, au motif que l'usage de la marque par le requérant était antérieur à l'enregistrement du nom de domaine. En outre, l'institution de règlement avait estimé que dans la mesure où le défendeur résidait à proximité du commerce du requérant, il était raisonnable de penser que ce dernier connaissait les marques du requérant⁴⁸⁰. Une solution similaire a été retenue dans une affaire où la commission administrative avait considéré le caractère notoire de la marque du requérant. Ainsi, la décision "banquepopulaire.net" énonce que le défendeur, "*considérant le*

⁴⁷⁹ "It is not sufficient to prevail that a complainant prove only registration in bad faith ; rather, the Complainant must prove both registration and use in bad faith", *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman* (Litige OMPI D1999-0001), 14 janvier 2000. Voir dans le même sens : *Telaxis Communications Corporation v. William E. Minkle* (Litige OMPI D2000-0005) ; *Shelley Harrison v. Coopers consulting, Inc.* (Litige eResolution AF-0121).

⁴⁸⁰ Voir par exemple, *Bellevue Square Managers, Inc. v. Redmond Web et Branden F. Moulton* (Litige OMPI D2000-0056) ; voir dans le même sens *Uitgeverij Crux v. W. Frederic Isler* (Litige OMPI D2000-0575) ; *402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Winstock et Whispers Lingerie* (Litige OMPI D2000-1223).

*rayonnement substantielle de la marque "Banque Populaire" en France, ne pouvait en toute bonne foi ignorer l'existence du droit de la demanderesse dans la marque correspondant au nom de domaine en litige au moment d'enregistrer celui-ci. Ainsi l'enregistrement de ce nom de domaine par la défenderesse est empreint de mauvaise foi*⁴⁸¹.

Si les marques connues sont donc bien protégées, Jérôme Perlemuter rappelle toutefois qu'une marque peut être renommée au point d'avoir dégénéré comme nom commun dans le langage courant. Dans ce cas, les institutions de règlement estiment que le titulaire du nom de domaine n'a pas nécessairement agi de mauvaise foi. Si les cas sont relativement rares, l'auteur mentionne qu'au Québec, il a été décidé que la *"la marque du requérant étant passée dans le langage courant, le défendeur a pu enregistrer les noms de domaine objet du litige en toute bonne foi et cela indépendamment de toute atteinte à la marque "Publisac" qui pourrait être sanctionnée par un tribunal canadien"*⁴⁸².

382 - En revanche, sur l'utilisation de mauvaise foi, les décisions reflètent largement les divergences d'interprétations de cette notion. Dans l'affaire *Telstra Corporation Limited c/ Nuclear Marshmallows*⁴⁸³, l'expert a admis que la mauvaise foi ne devait pas nécessairement être déduite d'un agissement positif mais pouvait parfaitement résulter d'une simple inaction. L'expert prend le soin de préciser que cette question doit être appréciée *in concreto* et qu'il est donc impératif de déterminer s'il peut être déduit de l'inaction du défendeur, une mauvaise foi permettant de prendre des mesures de radiation ou de transfert. En l'espèce, le nom de domaine "telstra.org" avait été réservé sans être activé. L'institution de règlement avait relevé en particulier le caractère notoire de la marque, l'absence d'éléments de

⁴⁸¹ *Ch.syndicale des Banques Populaires. v. Brigitte Jolly* (Litige eResolution AF-0482). En raison de la cessation d'activité d'eResolution, cette jurisprudence n'est plus consultable.

⁴⁸² J.PERLEMUTER, "Litiges relatifs aux noms de domaine : premier bilan des décisions rendues selon la procédure de l'ICANN", (septembre 2001), *Légipresse*, n°184, p.111. et l'affaire *Transcontinental Distribution Inc. v. Le Roublard* (Litige eResolution AF-0421). Au Québec, un publisac est une petite pochette distribuée dans les boîtes aux lettres contenant plusieurs publicités.

⁴⁸³ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (Litige OMPI D2000-003).

preuve du défendeur permettant d'attester de son utilisation de bonne foi du nom de domaine ou encore la fourniture par le défendeur de fausses coordonnées lors de l'enregistrement du nom de domaine. L'interprétation large de la notion d'utilisation de l'affaire Telstra a été confirmée à de multiples reprises⁴⁸⁴. En effet, la réservation d'un nom de domaine non activé, est souvent invoqué en défense et a été écarté dès la première décision des experts de l'OMPI⁴⁸⁵, où les experts ont motivé leur décision, en faisant référence à une décision juridictionnelle américaine⁴⁸⁶.

2- Critères de la mauvaise foi

383 - Une liste de comportements constitutifs de mauvaise foi est mentionnée dans les principes directeurs (paragraphe 4 b)⁴⁸⁷. Cette typologie n'est pas exhaustive⁴⁸⁸, les institutions de règlement ont retenu d'autres facteurs pour apprécier la mauvaise foi.

384 - La mauvaise foi est évidente lorsqu'elle consiste à monnayer le nom de domaine, soit au titulaire de la marque, soit au plus offrant. Ainsi, le paragraphe 4 b) (i) énonce comme premier critère possible de mauvaise foi, l'enregistrement ou l'acquisition du nom de domaine par le défendeur "*essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière, l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le défendeur peut prouver avoir déboursé et en rapport direct avec le nom de domaine*".

Cette condition peut être réalisée, lorsque celui qui a enregistré le nom de domaine procède à une démarche active à l'égard du titulaire de droits sur le nom. Une proposition d'ouverture de négociation, constitue un indice, laissant penser que

⁴⁸⁴ Voir *Guerlain S.A. v. Peikang* (Litige OMPI D2000-0055) ; *Recordati SPA v. Domain name Clearing Company* (Litige OMPI D2000-0194) ; *Westfield Corporation, fric. et Westfield Limited v. Graeme Michael Hobbs (Dynamie Marketing Consultants)* (Litige OMPI D2000-0227).

⁴⁸⁵ *World Wrestling federation Entertainment, Inc.v. Michael Bosman*, *loc. cit.*

⁴⁸⁶ *Panavision International, L.P v. Dennis Toepfen et coll.*, [1996] 947 F. Supp. 1227 5 (N.D.III.).

⁴⁸⁷ Voir annexe I

la réservation n'a été effectuée que dans un but spéculatif. Dans l'affaire portant sur le nom de domaine "*dodiealfayed.com*", la condition de mauvaise foi était flagrante, car l'identifiant litigieux était proposé sur un site de vente aux enchères, intitulé *greatdomainname.com*, la mise à prix des enchères étant de 400 000 dollars américains⁴⁸⁹. 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, et s'il est coutumier du fait*" constituent également un facteur de mauvaise foi au sens du paragraphe 4b)ii). Ainsi, le défendeur qui a enregistré un grand nombre de noms de domaine reprenant des marques notoires, doit être considéré comme coutumier du fait⁴⁹⁰.

385 - La mauvaise foi, peut également résulter selon paragraphe 4b) (iii), de la volonté de perturber les opérations commerciales d'un concurrent, par exemple lorsque le défendeur établit sur son site web des liens vers les sites des deux principaux concurrents du requérant⁴⁹¹.

386 - Enfin, le dernier critère de mauvaise foi prévu par l'UDRP, réside dans le fait que le défendeur, en utilisant le nom de domaine, "*a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé*". Nombreux sont les cas dans lesquels ce critère a été reconnu⁴⁹². D'autres critères que ceux expressément prévus au paragraphe 4b) de l'UDRP ont été relevés

⁴⁸⁸ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, loc. cit.

⁴⁸⁹ *Harrods Limited v Robert Boyd* (Litige OMPI D 2000-0060).

⁴⁹⁰ *Adobe Systems fric. v. Domain OZ* (Litige OMPI D2000-057), et décision *Louis Vuitton v. Net-Promotion* (Litige OMPI D2000-0430).

⁴⁹¹ Voir par exemple, *Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles* (Litige OMPI D2000-0024). A rapprocher du contentieux judiciaire et de l'affaire SFR, TGI, Nanterre (2^{ème} ch), *SFR c/ W3 system*, [18 janvier 1999], loc. cit.

⁴⁹² Voir par exemple, *FIFA and ISL v. Y Yung and Worldcup 2002.com* (Litige OMPI D2000-034) : Treize réservations avaient été effectuées par le défendeur, ce qui rendait peu vraisemblable l'argumentation de celui-ci, selon laquelle ces noms de domaine avaient pour but d'héberger un site d'information alternative sur la Coupe du monde de Football.

par les commissions administratives. Ces critères ont permis le plus généralement, non pas de caractériser la mauvaise foi, mais plutôt de la renforcer. Catherine Regnier rappelle à ce sujet, que "*les commissions administratives ont relevé comme critère de mauvaise foi, le fait que le nom de domaine pointe sur un site pornographique En effet, il est apparu aux commissions que ce cas de figure aurait inévitablement pour conséquence de nuire à la réputation de la marque et de son titulaire*"⁴⁹³.

Même si l'on constate, une différence d'appréciation des règles entre les institutions de règlement, s'expliquant par leur culture juridique dominante, le bilan est nettement positif. Les nombreuses affaires déjà tranchées par les différents organismes, suffisent à prouver que cette procédure, a su répondre à un besoin des titulaires de marques.

§3 - Opportunité de recourir à la procédure en ligne

387 - La procédure de résolution des litiges mise en place par l'ICANN, constitue sans aucun doute une arme redoutable au service des titulaires de marques face aux "*cybersquatters*". Sa rapidité, la faiblesse de ses coûts de procédure, son caractère obligatoire, ainsi que son règlement en ligne, participent pour une large part, à l'attrait de cette procédure (A). Il convient toutefois de tempérer ces arguments, compte tenu des nombreuses incertitudes reposant sur la procédure et les risques de divergences d'appréciation de ces règles, entre les différentes institutions de règlement qui doivent nécessairement se concerter (B).

A- Réalité des justifications de la procédure

388 - Depuis l'entrée en vigueur de l'UDRP, en décembre 1999, plus de 5000 décisions ont été rendues dans le cadre des procédures administrées par les quatre institutions de règlement accréditées par l'ICANN. La grande majorité des litiges est

⁴⁹³ C. REGNIER, "UDRP *versus* cybersquatting. Quid après plus d'une année de conflits ?", *loc. cit.*,

favorable aux plaignants (environ 80 %). Plusieurs auteurs en ont conclu que l'UDRP était exagérément favorable à la protection des marques⁴⁹⁴. En réalité, comme le rappelle Évelyne Clerc, ce pourcentage résulte essentiellement des conditions limitatives de recevabilité, qui ne considèrent que les cas où le détenteur d'un nom de domaine agit de mauvaise foi et ne peut faire valoir un droit. Dans une telle hypothèse, les chances de succès du plaignant titulaire de la marque sont nécessairement plus grandes. Le fait qu'un tiers des cas soit jugé par défaut, le défendeur renonçant à toute défense de son nom de domaine, renforce cette interprétation⁴⁹⁵. En revanche, il est plus inquiétant de constater que le choix de l'Institution de règlement peut influencer sur le résultat de la procédure et induire un risque de *Forum shopping* (1). Enfin, on peut se demander dans quelle mesure, l'UDRP est plus adéquate que les tribunaux judiciaires (2).

1- UDRP et risque de Forum shopping

389 - Une première analyse des décisions rendues, montre que l'UDRP, en permettant au titulaire de la marque, de choisir l'organisme de résolution accrédité, induit un risque de *forum shopping* qui influence les résultats des institutions de règlement. Une étude réalisée en août 2001, montre des différences importantes entre les organismes de résolution des litiges au niveau du pourcentage des plaintes admises et rejetées⁴⁹⁶. L'OMPI et le NAF sont les plus favorables aux plaignants titulaires de marques (84, 4 et 85, 4% de taux de réussite pour les litiges résolus par un expert), contrairement à la société canadienne *eResolution* dont le taux de réussite était le plus faible (environ 63, 9 %). Ce résultat explique en partie l'échec de la société *eResolution*. Il est évident que les plaignants, ont intérêt à choisir l'organisme de résolution, le plus favorable à leur plainte. Pour lutter contre le risque de *forum*

p. 113, voir par exemple, *Yahoo ! Inc. v. Internet Entertainment Group* (Litige OMPI D 2000-1595).

⁴⁹⁴ M. GEIST, "Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP", (août 2001), en ligne sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html> ; M. MUELLER, "Rough Justice : An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy", (novembre 2000), en ligne sur <http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm> [sites web consultés le 7 juin 2002].

⁴⁹⁵ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 386-387.

⁴⁹⁶ M. GEIST, "Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP", *loc. cit.* p. 19.

shopping, il faudrait modifier les règles d'application de l'UDRP, en permettant aux bureaux d'enregistrement, de déterminer l'organisme de résolution auquel les noms de domaine qu'ils enregistrent, sont soumis⁴⁹⁷.

390 - Enfin, au niveau des parts de marché, l'OMPI et le NAF attirent le plus grand nombre de plaintes (61 % et 31 % respectivement) alors que la compagnie eResolution qui depuis a cessé ses activités, détenait la plus faible proportion de cas (7 %)⁴⁹⁸. Le succès de l'OMPI, outre sa position privilégiée sur le marché européen⁴⁹⁹ peut s'expliquer par son caractère institutionnel et international. Le NAF, basé aux États-Unis, détient aujourd'hui pratiquement le monopole de la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine sur le marché nord-américain. Le monopole de l'OMPI en terme de parts de marché, peut avoir également des conséquences juridiques. L'OMPI, pourrait favoriser les titulaires de marques de commerce au détriment des défenseurs de la liberté d'expression reconnue par le 1^{er} amendement de la Constitution américaine⁵⁰⁰.

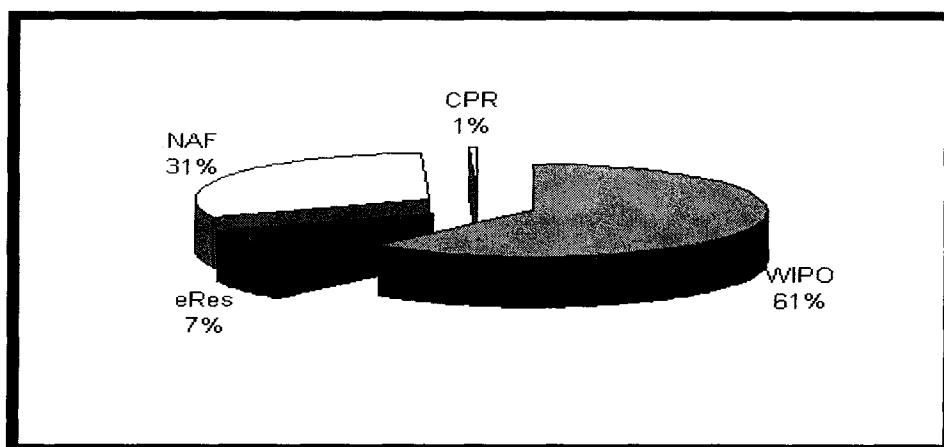


Figure 11 : Répartition des litiges au sein des institutions de règlement : un risque de *forum shopping* ?⁵⁰¹

⁴⁹⁷ E. CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 386-387.

⁴⁹⁸ M. GEIST, "Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP", *loc. cit.* p. 19.

⁴⁹⁹ Le siège de l'OMPI se situe en Suisse, à Genève.

⁵⁰⁰ P. de CANDE, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence UDRP", *loc. cit.*, p. 539.

⁵⁰¹ Source : M. MUELLER, "Rough Justice : An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy", (novembre 2000), *loc. cit.*

2- La fin de la compétence des tribunaux judiciaires ?

391 - Plus de trois ans après la mise en place de cette procédure, l'UDRP a permis de trouver des solutions efficaces, en affranchissant les parties, des problèmes de juridiction. L'UDRP comporte toutefois des limites, puisque les parties au litige conservent à tout moment, la possibilité de recourir aux tribunaux de l'ordre judiciaire dont la primauté sur l'UDRP, a été reconnue par la jurisprudence américaine⁵⁰². La plurijuridictionnalité est loin d'avoir été abolie par l'UDRP, notamment avec l'entrée en vigueur de l'*anti-cybersquatting Act*⁵⁰³. Enfin, si la rapidité de l'UDRP, est souvent invoquée par rapport aux procédures judiciaires classiques, il faut toutefois rappeler que l'action en référé en France (a) et l'injonction interlocutoire au Canada (b), constituent généralement des solutions d'urgence justifiées et particulièrement adaptées au contentieux des noms de domaine.

a) Pouvoirs du juge des référés et contentieux des noms de domaine

392 - Le juge des référés, exerce une véritable police du marché électronique, lorsqu'il est saisi sur l'initiative d'un opérateur victime d'un acte de concurrence déloyale ou d'une contrefaçon. Son action repose principalement sur les dispositions du nouveau Code de procédure civile, mais également sur des textes spéciaux. Ainsi, la procédure instaurée par l'article L. 716-6 du CPI est spécifique au droit des marques et ne répond pas aux critères du droit commun de la procédure de référé⁵⁰⁴. Elle est exclusivement réservée aux hypothèses de contrefaçon⁵⁰⁵.

L'article L. 716-6 dispose que "*Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son Président saisi et statuant en la forme des référés peut interdire, à*

⁵⁰² *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc, loc. cit.*

⁵⁰³ 15 U.S.C. §1125 (d), insertion d'une nouvelle section 43, d) et plus particulièrement 1125 (d) (2) *loc. cit.*

⁵⁰⁴ D. ROSENTHAL ROLLAND et X. RAGUIN, "noms de domaine et atteinte au droit des marques : le pouvoir du juge des référés", (janvier/février 2001), n° 178 *Légipresse*, p. 10.

⁵⁰⁵ *Id.*, "Par conséquent, l'article L.713-5 relatif aux marques jouissant d'une renommée, ne peut être utilisé dans le cadre spécifique de l'article L.716-6. En revanche, faisant expressément référence à la responsabilité civile de l'auteur de l'atteinte, il débouche sur le référé de droit commun des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile NCPC".

titre provisoire sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation".

Il convient par ailleurs, de ne pas méconnaître les conditions de mise en oeuvre de cette procédure d'urgence différente de celle de droit commun qui précise que *"la demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse"⁵⁰⁶ et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque (...) a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée"⁵⁰⁷. L'assignation en référé devra s'accompagner d'une assignation au fond.*

L'article L 716-6 est utile car il permet au titulaire d'une marque de préserver sa visibilité et sa présence sur le marché électronique. En effet, si un autre opérateur s'est fait attribuer un nom de domaine contrefaisant une marque, le juge des référés peut enjoindre la cessation d'utilisation du nom de domaine et sa radiation⁵⁰⁸.

⁵⁰⁶ Par exemple, en matière de noms de domaine, le TGI de Nanterre rejeta l'action de la "Française des jeux" car l'action au fond ne présentait pas un caractère sérieux, *TGI Nanterre (Réf.), La française des jeux c/ SA Bingonet* [14 septembre 2000], en ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique jurisprudence. [consulté le 20 juillet 2002].

⁵⁰⁷ Une ordonnance de référé du TGI de Paris, du 22 mars 2000, nous éclaire sur la notion de "brefs délais" en matière de contentieux de noms de domaine. Un étudiant français eut l'idée de créer un site sur le réseau Internet intitulé "Les grosses têtes", dont l'objet était la mise à disposition en ligne de blagues et autres histoires drôles. Le nom de domaine www.lesgrossestetes.com a été enregistré au mois de mai 1999. En août 1999, la radio RTL, titulaire de la marque "Les grosses têtes" depuis 1982, apprend l'existence du nom de domaine. En janvier 2000, la radio demande l'interdiction de l'utilisation de ce nom de domaine. La radio RTL a donc attendu au minimum sept mois avant d'engager son action au fond. Or, comme le rappelle B. Vallantin, le juge saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 716-6 du CPI doit à cet égard vérifier " (...) la diligence du demandeur dès le moment où il a eu connaissance des faits litigieux", B. VALLANTIN, "Vers la création prétorienne d'un "référé de fond" de l'Internet ?", (juin 2000) *Expertises*, p. 191 et sv. Le juge des référés de Nanterre, avait estimé dans l'affaire Payline (TGI de Nanterre (Réf.) [13 octobre 1997], préc.) que l'action engagée dans un délai de trois mois constituait une action engagée à bref délai. L'incertitude demeure donc entre trois et sept mois.

⁵⁰⁸ TGI Paris (Réf.) *SA Axa et C.Bebear c/ M.Dieulafait.*, [29 mai 2001], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002].

La plupart du temps, lorsqu'il n'existe pas de procédure particulière de référé, les mesures ordonnées par le juge des référés⁵⁰⁹ le sont sur le fondement des dispositions figurant aux articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile (NCPC). Par exemple, lorsque la marque d'un opérateur utilisée à son profit par un concurrent n'est pas protégée, le juge des référés caractérise le trouble manifestement illicite comme une pratique de concurrence déloyale⁵¹⁰. Pourvu que la condition d'urgence soit vérifiée, l'article 808 autorise le juge des référés à prendre "*toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend*". De plus, par application de l'article 491 NCPC, le juge statuant en référé peut prononcer des astreintes et les liquider à titre provisoire. Ces astreintes peuvent s'élever à des montants significatifs, comme dans l'affaire "Yahoo !" où la société américaine récalcitrante était sous la menace d'une astreinte de 100 000 francs par jour. Dès lors, la possibilité de contraindre le débiteur, d'une obligation de faire à s'exécuter est réelle. Notons également que dans la même affaire, le Président Gomez avait ordonné à "Yahoo !" "*de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation*" des offres portant sur des objets nazis⁵¹¹.

Enfin, le juge des référés peut ordonner la publication de la condamnation du contrefacteur sur la page d'accueil de son site web, ou la création d'un lien hypertexte forcé vers une institution, en l'espèce un organisme chargé de la protection des auteurs : l'Agence de protection des programmes⁵¹².

⁵⁰⁹ Art. 810 NCPC, "*Les pouvoirs du président du tribunal d'instance, prévus aux deux articles précédents, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé*".

⁵¹⁰ TGI Versailles (Réf.) *Sté coopérative agricole champagne c/ José.*, [14 avril 1998], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002].

⁵¹¹ TGI Paris (Réf.) *UEJF et Licra c/ Yahoo ! Inc.* [22 mai 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites. [consulté le 20 juillet 2002]. Voir également *supra*, titre 1, chapitre 2, §2, B), 1) sur la jurisprudence française et l'omnipotence du juge.

⁵¹² TGI Paris (Réf.) *Gandi SARL.*, [31 mai 2002], en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques.[consulté le 20 juillet 2002]. Dans son ordonnance, le juge des référés vient d'innover en ordonnant des mesures originales pour empêcher la diffusion sur internet de fichiers musicaux contrefaisants. Il a demandé à l'unité d'enregistrement de noms de domaine française Gandi de placer un aiguillage électronique détournant les internautes voulant accéder à www.miditext.com vers une page explicative du site de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) : celle-ci informe le public de la suspension provisoire de la diffusion et présente le texte intégral de la décision de justice. Le juge a également interdit à Gandi de permettre le transfert du nom de domaine en question vers une autre unité d'enregistrement. Depuis le 12 juin, les internautes ne

393 - Les fonctions du juge des référés sur le marché électronique rejoignent celles des autorités de régulation⁵¹³. La qualification d'autorité de régulation prêtée au juge des référés, si elle est audacieuse, ne méconnaît ni son statut ni la force de ses décisions. Sur le marché électronique, le juge des référés joue un rôle à la fois pédagogique, préventif et coercitif. La fonction pédagogique du juge des référés est bien illustrée par les ordonnances rendues dans l'affaire Yahoo. Le juge s'est appuyé sur des rapports d'expertise pour déterminer objectivement la faisabilité des mesures de filtrage. L'ordonnance de référé ne procède pas à une évaluation abstraite de la situation, mais s'appuie sur la connaissance des faits. Finalement, l'ordonnance du Président du TGI de Paris a une portée qui dépasse les parties en litige. Elle contient des informations utiles à l'analyse des conditions d'application des règles de droit au marché électronique. Les premières ordonnances de référé ont également rempli une fonction pédagogique en fixant et en analysant la terminologie propre aux acteurs de l'Internet. Cette fonction didactique est relayée par une fonction préventive, dans le cas d'espèce et en général. Dans le cas d'espèce, les mesures d'injonction du juge des référés empêchent l'aggravation du dommage. Sur un plan plus général, les ordonnances fixent un standard de comportement à l'intention des autres opérateurs qui se trouvent dans une situation analogue. La large diffusion des ordonnances de référé dans les revues juridiques et sur l'Internet, est un phénomène inhabituel qui témoigne de cette fonction préventive.

b) Injonction interlocutoire au Canada

394 - Au Canada, en vertu de l'article 20. (2) de la Loi sur la Cour fédérale⁵¹⁴, la Cour fédérale, section de première instance, a également compétence avec les cours de juridiction supérieure de chacune des provinces, pour entendre tout litige, relatifs à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce. La

peuvent donc plus consulter ou télécharger un des 15 000 fichiers de paroles, de partitions ou de fichiers Midi ou WMA depuis le site miditext.com.

⁵¹³ En ce sens, O. CACHARD, *La régulation internationale du marché électronique*, op. cit., p. 411.

⁵¹⁴ L.R.C. (1985) c. F-7.

procédure de l'injonction interlocutoire devant la Cour fédérale est régie par la Règle 469 des Règles de la Cour fédérale⁵¹⁵. Dans l'affaire *Bell Actimédia c/ Puzo & al*, relative aux noms de domaine, le préjudice irréparable a été retenu : “*The Court held that use of the domaine name "lespagesjaunes.com" by the defendants on the Internet could result in confusion with Bell's trade-marks (Pages Jaunes, Yellow Pages) and loss of goodwill to Bell and its licensees (hereinafter : the "Damages"). Furthermore, said Damages could not be monetarily compensated because of the inherent difficulty in calculating same. Even if the Damages could have been monetarily calculated the defendants would not have had the financial capacity to compensate the plaintiffs for the Damages caused*”⁵¹⁶.

395 - Dans la province de Québec, la procédure de l'injonction interlocutoire est régie par l'article 752 c.p.c. Le recours en injonction, permet au propriétaire de faire cesser l'utilisation de la marque par un tiers jusqu'au jugement final et à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice irréparable⁵¹⁷. Le requérant devra aussi faire la preuve d'un droit réel, clair et apparent⁵¹⁸. Enfin, le tribunal avant d'ordonner une injonction interlocutoire, prendra en considération l'intérêt respectif des parties⁵¹⁹. En cas d'urgence, l'émission d'une injonction interlocutoire provisoire peut être requise de la Cour. Les critères donnant ouverture à l'injonction provisoire sont les mêmes mais le faisceau de preuves est beaucoup plus élevé. Les tribunaux

⁵¹⁵ C.R.C. 1978, c. 663. Sur l'injonction interlocutoire en général, F. M. GRENIER, "L'injonction interlocutoire et la propriété intellectuelle", (1996) en ligne sur www.robic.ca, Rubrique "Publications".

⁵¹⁶ *Bell Actimedia Inc. v. Puzo et al.* [1999] T-1839-98 (C.F.) *loc. cit.*

⁵¹⁷ Telle n'a pas été toujours la position dans le droit des marques. En effet, jusqu'à la décision de la Chambre des Lords *American Cyanamid Co v. Ethicon Ltd* [1975], 1 All E.R. 504 (H.L.), on prétendait que le requérant devait dans un premier temps prouver *prima facie* une violation de son droit et dans un deuxième temps qu'il était opportun, compte tenu de l'intérêt respectif des parties, d'ordonner l'injonction interlocutoire.

⁵¹⁸ Ce qui signifie que la requête soumise au tribunal, doit être sérieuse, en ce sens, *American Cyanamid Co v. Ethicon Ltd* [1975], 1 All E.R. 504, 510 (H.L.); *Mothercare Ltd v. Robson Books Ltd* [1979], F.S.R. 466 (juge Megarry V.-C.).

⁵¹⁹ *R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* [1990], 31 C.P.R. (3d) 484, la Cour a refusé d'émettre l'injonction interlocutoire principalement au motif qu'une telle injonction aurait été synonyme de faillite pour la partie défenderesse. Enfin, si la preuve est faite que le requérant a un droit clair à l'injonction et qu'il subirait des dommages irréparables si elle n'était pas accordée, la Cour n'a pas à considérer l'intérêt respectif des parties. *Compagnie d'assurances Standard Life v. Rouleau* [1995], J-E 95-1189.

seront réticents à accorder l'injonction provisoire puisque la partie défenderesse n'a pas encore eu l'occasion de répondre aux allégations de la partie qui la demande⁵²⁰. L'obtention d'une injonction provisoire devant la Cour fédérale est régie par le paragraphe 2 de la règle 469 des Règles de cette même Cour. L'article 753 c.p.c. joue le même rôle dans la province de Québec. Le demandeur devra prouver l'existence d'un dommage irréparable et sérieux ne permettant pas d'attendre le déroulement des procédures ordinaires⁵²¹.

396 - Les mesures provisoires et conservatoires ont la faveur des praticiens dans le contentieux international parce que le procès au fond est souvent complexe. Dans l'attente d'une solution au fond, il convient de prendre des mesures d'urgence, et en tous cas, de préserver les intérêts menacés par la commission de faits dommageables. Cette faveur s'est encore accrue à propos des litiges liés aux activités électroniques qui nécessitent un traitement rapide et une procédure accélérée. En effet, la durée d'une instance au fond risque souvent de favoriser l'accroissement du dommage, du fait d'une amplification et d'une accélération de la diffusion de l'information dommageable. Le juge des référés en France ou de l'injonction interlocutoire au Canada, apparaît comme le juge naturel de l'Internet⁵²². Leurs pouvoirs de dissuasion et de coercition sont en effet supérieurs, à celui de l'UDRP. Notons toutefois que l'UDRP peut s'avérer plus efficace qu'une action en justice, lorsqu'il est difficile d'identifier ou de localiser le titulaire du nom de domaine⁵²³.

⁵²⁰ F. M. GRENIER, "L'injonction interlocutoire et la propriété intellectuelle", *loc. cit.* note 36. "*Bien qu'en principe, l'émission d'une injonction interlocutoire peut être demandée avant signification à la partie adverse, en pratique il faut faire l'effort de prévenir cette dernière ou son procureur*".

⁵²¹ *Société Minière Louvem Inc. v. Aur Resources Inc.* [1990], R.J.Q. p. 772. Le juge Larouche précise que : "*Les règles qui s'appliquent à l'injonction provisoire doivent s'interpréter avec beaucoup plus de rigueur et on ne devra l'accorder que dans des cas extrêmement urgents où même le délai pour obtenir une injonction interlocutoire serait susceptible de préjudicier irrémédiablement aux droits des requérants ; c'est une mesure essentiellement temporaire et exceptionnelle pour éviter un mal évident, imminent et irréparable ; s'il y a le moindre doute, la demande doit être rejetée*" (775).

⁵²² "Le référé Internet : de la pertinence, ... dans l'urgence et sans évidence", entretien avec J-J GOMEZ, Premier Vice Président du TGI de Paris, (novembre 1998), expertises, p. 335-340.

⁵²³ N. DREYFUS-WEILL, "Le fonctionnement de la procédure UDRP", *loc. cit.*, p. 72. En effet, l'unité d'enregistrement a notamment l'obligation de fournir à l'organisme saisi du litige des informations sur l'identité du titulaire du nom de domaine, de suspendre tout éventuel transfert de ce nom à un tiers dans l'attente de la décision et également d'exécuter la décision rendue.

Enfin, si pour certains auteurs⁵²⁴, le succès de l'URDP est à relativiser, il faut toutefois tenir compte de la nouveauté de la procédure qui n'est connue que de quelques initiés. Il faut également rappeler que le coût d'une procédure fondée sur l'UDRP, varie de 750 à 2.000 dollars suivant le nombre d'experts choisis, ce qui est très raisonnable lorsqu'on connaît le coût d'une procédure judiciaire.

B- Harmonisation des décisions et culture juridique

397 - L'étude des décisions révèle une différence d'appréciation des règles entre les différentes institutions. Ceci s'explique probablement par le profil des experts, tous spécialistes de renom, venant d'horizons divers, avec des approches différentes : universitaires, avocats, conseils en propriété industrielle, etc. Afin d'éviter une trop grande disparité entre les jurisprudences des différents organismes, il est souhaitable que ceux-ci fassent un travail de coordination, pour éviter de perdre le bénéfice du caractère uniforme de ce mode de règlement des litiges et la pratique d'un "forum shopping" par les parties. La principale difficulté consiste à appréhender la culture juridique du ou des experts désignés. Pour mesurer la difficulté, il faut rappeler qu'une institution de règlement a accepté que le nom patronymique d'une personnalité puisse s'opposer à un nom de domaine⁵²⁵. Si la marque d'usage est reconnue essentiellement dans les pays de *common law*, ce n'est pas le cas en France. Si l'expert avait été de culture française dans l'affaire Julia Roberts, il est probable qu'une telle marque aurait été rejetée. C'est aussi sous l'influence d'une culture juridique anglo-saxonne, que certains titulaires de marques, pourtant jugées valides par les tribunaux français, ont été déboutés de leur demande dans le cadre de l'URDP. A titre d'exemple, France Télécom n'a pas réussi à obtenir le transfert du nom de domaine "pagesjaunes.com", réservé par une société californienne, au motif

⁵²⁴ O. ITEANU, "L'URDP, le début de la fin de l'action judiciaire", *loc. cit.*, p. 124. "En mars 2001, plus de 18 millions de ".com" ont été attribués, 3 millions de ".net", 2 millions de ".org", soit au total 23 millions de noms de domaine en circulation pour 3 000 litiges traités dans le cadre de l'UDRP (y compris quelques noms de domaine géographiques puisqu'une vingtaine d'unités d'enregistrement d'extensions géographiques ont volontairement adhéré à l'UDRP). cela représente moins de 0,01 % de contentieux sur les ressources attribuées".

⁵²⁵ *Julia Roberts v. Russell Boyd* (Litige OMPI D2000-0210), *loc. cit.*

que d'autres annuaires, dénommés "Pages Jaunes" existaient dans des pays francophones⁵²⁶.

398 - Il faut noter à ce propos, que la capacité des juristes québécois à évoluer dans un système de droit mixte, droit civil et *common law*, le fait qu'ils soient bilingues, de même que leur expérience sur les questions juridiques découlant des environnements électroniques, contribuent à positionner favorablement le Québec dans ce créneau⁵²⁷. Quoiqu'il en soit, pour Olivier Iteanu, cette difficulté n'est pas propre à l'UDRP et se rencontre aussi dans le système judiciaire. Une chambre de recours aux institutions de règlement, procédant au contrôle de quelques points précis et unifiant ainsi les décisions administratives, pourrait être une solution⁵²⁸.

Malgré ces difficultés, cette procédure, présente toutefois l'avantage, de pouvoir régler rapidement, pour un coût limité, un type particulier de litige et

⁵²⁶ *France Télécom v. Les Pages Jaunes Francophones* (Litige OMPI D2000-0489) : "The Panel finds that the verbal element "Pages jaunes" is clearly descriptive of a sort of directories which is well known under this very name in French, "Amarillas Páginas" in Spanish, "Yellow Pages" in English, etc. 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. In this regard, the Panel has to consider the need of the public to connect to web sites that offer directory services under the most common denomination for such services. (...) Some descriptive terms have to remain in the public domain in order for the information society to run smoothly".

⁵²⁷ N. ANTAKI, "Perspectives nord-américaines en médiation", dans Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 157-158 : " (...) L'Internet offre aussi de nombreuses perspectives intéressantes. Le marché ouvert est immense et l'autoroute est déjà empruntée par de très nombreux cabinets d'avocats et autres professionnels canadiens. Les États-Unis sont en avance dans ce domaine. De très nombreuses lois et règlements sont déjà disponibles sur le réseau. Plusieurs de ces textes prévoient le règlement des litiges par médiation et arbitrage sous l'égide de l'American Arbitration Association. De plus, de nombreux cabinets privés proposent des modèles de contrats commerciaux usuels qui renvoient à cet organisme en cas de litiges. Le Better Business Bureau publie l'ensemble de ses services de médiation. Une entreprise offre même des services de médiation et d'arbitrage entièrement virtuels et on rapporte de nombreux cas de médiation par courrier électronique. Cette pratique exige des médiateurs une modification de leurs techniques, mais constitue un avantage économique certain pour les parties. C'est la voie de l'avenir, mais le parcours est difficile et les outils de soutien professionnel doivent encore être perfectionnés".

⁵²⁸ O. ITEANU, "L'URDP, le début de la fin de l'action judiciaire", *loc. cit.*, p. 127., dans le même sens, D. WOTHERSPOON, A. CAMERON "Section 15 (a) : Breeding inconsistency in the UDRP" (Décembre 2001) en ligne sur www.fasken.com, [consulté le 20 juillet 2002] M. S. DONAHEY, "Divergence in the UDRP and the Need for Appellate Review" (mai 2002) vol. 5, n° 11, *Journal of Internet Law*, p. 1 ; du même auteur ; "A Proposal for an Appellate Panel for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (février 2001) vol. 18, n° 1, *Journal of International Arbitration*, pp. 131-134.

d'obtenir le transfert du nom de domaine au profit du titulaire légitime, chaque fois que la fraude est clairement démontrée. L'UDRP, a mis fin à la pratique selon laquelle un *cybersquatter* tirait avantage de l'importance économique des noms de domaine, pour revendre au titulaire d'une marque, un nom contesté à un prix équivalent à sa "valeur de nuisance", c'est-à-dire un prix inférieur au coût d'un procès, mais bien supérieur aux frais liés à l'enregistrement du nom. Par ailleurs, si le procès s'éternisait, le titulaire de la marque, perdait des clients potentiels qui ne visitaient pas son site sous le nom convoité et ce dernier était incité à transiger avec le "*cybersquatter*", à un prix supérieur aux frais d'enregistrement du nom⁵²⁹.

⁵²⁹ E.CLERC, "La gestion semi-privée de l'Internet", *loc. cit.*, p. 384 et L. A. WALKER, "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", (2000) vol. 15 *Berkeley Technology Law Journal*, p. 306 et s.

CONCLUSION TITRE 2

399 - Avec l'internationalisation des conflits, on comprend aisément l'avantage du recours aux modes complémentaires de règlement électroniques des conflits. La modestie des intérêts en jeu, le coût associé à des procédures transfrontières traditionnelles, le temps devant être consacré à celles-ci et la quantité croissante des conflits constituent des facteurs qui militent pour la mise en place de recours simples, rapides, économiques et accessibles sur l'Internet. Nous avons remarqué la complexité juridique des questions afférentes aux conflits de juridictions relatives aux noms de domaine et la difficulté des réponses susceptibles d'être apportées. L'observateur est alors en droit de se demander s'il n'y a pas, là encore, une disproportion entre l'objet du conflit et les moyens déployés pour le résoudre. Au-delà de la question de la détermination du forum compétent, du droit applicable et de l'arbitrabilité d'un conflit, les législateurs se sont rendus compte de ces difficultés et semblent déterminés à favoriser les mécanismes extra-judiciaires. La Commission européenne ne semble pas insensible à cette voie puisqu'elle a commandité le projet ECODIR. Au-delà de la problématique des noms de domaine, ce sont tous les mécanismes complémentaires de règlement des conflits en ligne qui se développent actuellement⁵³⁰.

400 - L'UDRP a ouvert la voie à ces nouveaux modes de résolution des conflits. Toutefois malgré l'existence de cette procédure, la problématique de la coexistence de marques identiques dans des classes d'activités différentes ayant légitimement accès au même nom de domaine, est loin d'être réglée. De même l'UDRP ne met pas fin aux différences structurelles existant entre les systèmes juridiques de droit civil et de *common law*, dans le cas par exemple, de l'application problématique de la marque d'usage. A l'avenir, l'UDRP pourrait être étendue aux

⁵³⁰ Voir par exemple, T. FENOULHET, *Introduction aux activités de résolution en ligne des litiges de la société de l'information dans le cadre européen*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002].

titulaires de droit d'auteur et d'appellation d'origine contrôlée, ainsi qu'aux droits de la personnalité qui comptent parmi les plus fondamentaux⁵³¹. Malgré ces difficultés, cette procédure présente une avancée considérable pour la protection des marques sur l'Internet⁵³². Enfin pour chaque cas, une stratégie de protection doit être élaborée afin d'engager les actions les plus adéquates, soit par la mise en oeuvre de la procédure administrative ou une action devant les tribunaux dont la supériorité a été reconnue et qui en ce sens, restent les garants d'une bonne régulation de l'Internet.

⁵³¹ 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, *loc. cit.*

⁵³² M. KATOH : *"I have extensive experience with both Japanese and U.S. court systems, as well as Alternative Dispute Resolution Proceedings. Never, and I mean never, have I seen a dispute resolution mechanism work so well. In less than a year, over 1, 000 arbitrations have been initiated under the UDRP. In more than two third of those cases, there already have a disposition. These cases have been handled quickly, inexpensively, and most important of all, fairly. Without question, the UDRP is an important model for Dispute Resolution in other e-Commerce areas."* Conférence de l'Internet Law & Policy Forum, (11 septembre 2000) en ligne sur <http://www.ilpf.org/events/jurisdiction2/conf00d1.pdf>. [Consulté le 20 juillet 2002].

CONCLUSION GENERALE

LES NOMS DE DOMAINE, FACTEURS D'ÉVOLUTION DU DROIT SUR L'INTERNET

401 - Les noms de domaine témoignent de l'adaptation du droit, à la nouveauté que représente le réseau de l'Internet. Ils constituent un nouvel objet de droit et un signe distinctif *sui generis*, propre aux environnements électroniques, dont le droit de propriété est sur le point d'être reconnu par la jurisprudence et la doctrine.

Pour les entreprises et d'une manière générale, pour toutes les organisations humaines, le nom de domaine est un attribut de personnalité dont la propriété intellectuelle a permis depuis longtemps, l'appropriation, par le biais d'une fiction juridique dénommée la marque de commerce. S'il demeure encore des courants de pensée minoritaires, pour prétendre que le nom de domaine est une ressource technique non appropriable, cette analyse est démentie au quotidien. Cet identifiant prend place au sein des autres signes distinctifs classés dans l'ordre juridique de la propriété intellectuelle. Ainsi, marques, dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes et droits d'auteur, doivent accueillir ce nouvel intervenant d'une importance primordiale, puisque plus de 30 millions de noms de domaine génériques ont été distribués sur l'ensemble de la planète, en quelques années seulement.

402 - Les noms de domaine, portes d'accès au réseau, font l'objet d'une tentative de régulation internationale. Également ressource publique, ils sont imbriqués dans le jeu de la propriété, du marché et de la concurrence. Les organismes d'attribution des noms de domaine constituent un élément important de l'infrastructure juridique actuelle et future du cyberspace. Ils veillent sur la frontière entre la régulation technique et celle du contenu. En effet, le contrat en vertu duquel

le nom de domaine est attribué, peut servir d'instrument énonçant les droits et obligations des intervenants dans le cyberspace.

Si à l'origine, les règles propres à l'Internet, ont pu s'exprimer au moyen de standards techniques assurant la coordination entre les acteurs, notamment par l'intermédiaire des noms de domaine, l'accroissement de la diversité des activités dans le cyberspace, contribue à réduire le nombre de questions pouvant s'envisager comme de simples questions de coordination. Les défis auxquels sont confrontés les internautes, concernent de plus en plus des matières ayant une portée et une signification variables au sein des univers culturels diversifiés constituant ce "village global". C'est la raison pour laquelle, il devient de plus en plus difficile d'envisager que les activités du cyberspace, puissent toutes être encadrées par des normes simples, issues des seuls usages contractuels.

Tant que le système des noms de domaine, ne représentait qu'une structure technique destinée à faciliter le fonctionnement du réseau, celui-ci a pu être géré d'une manière consensuelle. En revanche, avec le développement du commerce électronique, le consensus s'est brisé, sur le partage des revenus de l'enregistrement des noms de domaine, sur les problèmes de propriété industrielle concernant les rapports entre marques et noms de domaine et sur les problèmes politiques au niveau du contrôle des États sur les noms de domaine.

403 - Cette vision idyllique d'une autorégulation privée mondiale de l'Internet, se heurte à une réalité plus nuancée. En effet, le monopole de la NSI sur l'attribution des noms de domaine et l'absence de politique efficace de résolution des conflits, a également révélé les limites du marché, de l'autorégulation et plaide en faveur d'une corégulation. En outre, loin d'être le fruit d'une génération spontanée du secteur privé, la création de l'ICANN a été le résultat des demandes formulées notamment par les gouvernements européens, en réponse aux propositions du gouvernement américain. Dans sa gestion, l'ICANN n'a pu éviter, ni la réglementation étatique, ni le contrôle gouvernemental, ni la tentation de recourir aux modèles d'entreprise privée. La réglementation technique et l'autorégulation, ont été promues dans le cadre des règles légales et sous le contrôle des autorités publiques.

Les récentes interventions européenne et américaine, dans le domaine de la gouvernance de l'Internet et en particulier celui de l'ICANN, ont reflété cette tendance.

404 - Confronté au nouveau phénomène de société que représente l'Internet, le droit étatique, expression de la régulation sociale des comportements, se doit d'être présent. L'analyse de la jurisprudence a révélé que dans de nombreux cas, on a constaté des éléments constitutifs d'une contrefaçon, d'une concurrence déloyale ou d'un agissement parasitaire, ce qui démontre une fois de plus que l'Internet n'est pas un espace sans loi. Peu nombreux sont aujourd'hui, les auteurs qui soutiennent que le droit est inapplicable et les nombreuses décisions rendues à propos des noms de domaine, témoignent de la volonté des magistrats d'être aussi les "juges de l'Internet".

Les juges des référés en France ou de l'injonction interlocutoire au Canada, contribuent à la régulation du marché électronique par des mesures provisoires et conservatoires, particulièrement adaptées aux situations d'urgence résultant de la circulation instantanée de l'information sur les réseaux. Les décisions rendues dans les litiges relatifs aux noms de domaine, ont contribué à élaborer des standards de comportement pour les opérateurs et les intermédiaires de l'Internet. Les juges assurent ainsi une mission pédagogique et représentent une véritable autorité de régulation du marché électronique.

405 - Malgré l'existence de l'UDRP, le contentieux judiciaire s'impose encore aujourd'hui. La *Lex electronica* et les cyberjuridictions, ne sauraient complètement se substituer aux lois et aux juridictions étatiques. L'entrée en vigueur, pratiquement simultanée de l'*Anticybersquatting Act* (29 novembre 1999) et de l'UDRP (1^{er} décembre 1999), souligne la complémentarité de ces deux mécanismes juridictionnels ainsi que leur objectif commun dans la protection des droits des titulaires de marques. Le recours au droit international privé, demeure nécessaire, mais pour faire face à l'éblouissement que suscite la mondialisation du droit et les nouvelles technologies, ce droit doit se renouveler en profondeur.

Le contentieux des noms de domaine, a ainsi révélé au niveau international, le besoin d'une harmonisation législative, modifiant les règles de compétence juridictionnelle en matière extra-contractuelle, afin de privilégier le critère de focalisation (*targeting test*) plus adapté aux exigences du cyberspace.

Dans cet objectif, l'étude du droit américain est utile en raison de son appréhension précoce du réseau de l'Internet et des activités électroniques et il paraît bénéfique de nous inspirer de ses règles et méthodes, basées sur le critère de focalisation, lorsqu'elles permettent de réaliser les objectifs du législateur français ou communautaire.

406 - La régulation du cyberspace, fait tout naturellement abstraction des frontières et le caractère international de plusieurs interactions, soulève des problèmes qui ne peuvent être complètement résolus par un contrat conclu entre les parties ou par le droit d'un seul État. Pour cette raison, il faut envisager la perspective d'une accentuation des mouvements déjà amorcée en propriété intellectuelle, vers l'uniformisation internationale des règles régissant les transactions commerciales internationales. Ainsi l'OMPI, joue un rôle de premier plan dans le processus de réflexion sur le système des noms de domaine, en contribuant à la définition de la *Lex electronica*, tout en la conciliant avec la logique traditionnelle des droits de propriété intellectuelle. En effet, elle doit tenir compte des contraintes techniques et des règles déjà dégagées par la pratique de l'Internet, c'est-à-dire, concilier les forces contraires de l'"aterritorialité" des noms de domaine, avec la "territorialité" des droits de propriété intellectuelle.

407 - Le droit entretient des relations avec d'autres ordres normatifs qui s'intègrent bien à la réalité du commerce électronique, ce qui conforte l'opinion en faveur de la conception pluraliste. Dans la mesure du possible, le droit renverra par l'application de principes généraux, à des "normativités" présentes dans le réseau : usages, codes de conduite. Dans ce contexte, la *Lex electronica* peut s'envisager comme un vecteur heuristique, afin de situer et comprendre la normativité de l'Internet et ainsi contribuer à la construction de concepts et paradigmes, propres à

l'appréhension du droit dans le cyberspace. La *Lex electronica* est également une métaphore modelée sur le concept de la *Lex mercatoria* et favorise dans la communauté juridique, une démarche de transposition de concepts connus du droit transnational, vers la prise en charge de concepts pertinents à la normativité dans les espaces virtuels engendrés par la communication électronique. C'est le socle sur lequel se construit une normativité indépendante des ordres juridiques étatiques nationaux, afin de procurer les cadres nécessaires au déroulement harmonieux des interactions sur l'Internet.

A l'image du cyberspace, lieu d'interactivité et de concurrence, la *Lex electronica* se présente en définitive comme un ensemble de règles en phase et en concurrence. Ainsi l'autorégulation adoptée par l'ICANN, n'est pas mise en oeuvre de manière volontaire par la communauté de l'Internet, sur la seule base de sa force persuasive, mais par le biais de contrats d'adhésion uniformisés au niveau mondial. Il se développe un corpus supplétif, procurant un cadre normatif au sein duquel, s'inscrivent et se négocient les arrangements contractuels et se définissent les tissus obligationnels des interactions prenant place dans le cyberspace. La construction de la *Lex electronica*, ne peut toutefois s'envisager uniquement comme une activité des acteurs privés élaborant des clauses contractuelles et des standards techniques.

408 - Dans l'univers de l'Internet, il est nécessaire d'assurer la mise en place et le maintien de véritables lieux publics, dans lesquels on peut discuter, analyser la normativité afin de favoriser le développement d'approches respectueuses des équilibres en présence. Le rôle de l'ICANN, est souvent défini comme relevant de la gouvernance, mais il lui a été reproché de vouloir imposer une politique mondiale, plutôt que de se limiter à gérer le système des noms de domaine. En outre, l'opacité des procédures de nomination de l'organe décisionnel de l'ICANN et l'absence de participation des internautes dans les organes de décision, font l'objet de nombreuses critiques. En effet, les réseaux d'experts participant à la construction de la *Lex electronica*, ne doivent pas être constitués uniquement de représentants de groupes ayant des intérêts privés à préserver.

409 - L'omniprésence des intérêts privés et commerciaux, les nouvelles armes juridiques, matérielles et institutionnelles données aux titulaires de marques pour la défense de celles-ci, renforcent l'impression que le titulaire d'une marque dispose d'un droit supérieur, voire d'une exclusivité sur un nom de domaine incorporant cette marque et peut exclure tout détenteur qui en ferait déjà usage. Cette quasi-présomption fait de l'expression de nature commerciale, le mode de discours privilégié sur l'Internet, au détriment des autres formes d'expression non-commerciales, comme la liberté d'expression.

Le contentieux des noms de domaine participe en effet, en tant que facteur emblématique, aux mutations engendrées par la mondialisation. L'Internet est à la fois un facteur et un résultat de la tendance à la mondialisation. Il n'est pas le seul acteur de la mondialisation, mais contribue à la rendre plus perceptible. On retrouve dans la problématique des noms de domaine, les principaux acteurs de la globalisation économique : les États-Unis au rôle prépondérant, l'Europe, le Canada et la France. Notons également l'apparition très récente de l'Asie, peu présente jusqu'à ce jour dans les débats relatifs à la régulation de l'Internet, avec la création de l'*Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*. En revanche, malgré la mise en place de l'*African Regional Internet Registry (AfriNIC)*, le continent africain est encore au stade des "balbutiements" dans le domaine des nouvelles technologies de l'information.

410 - L'influence américaine sur la gestion des noms de domaine, très présente par le biais du droit de veto du Département américain du Commerce, sur les décisions importantes de l'ICANN, est renforcée par un for exorbitant, introduit par l'*Anticybersquatting Act*. Il est d'ailleurs peu probable que les États-Unis, malgré la réforme en cours de l'ICANN renoncent à leur suprématie sur le réseau de l'Internet en raison notamment des enjeux géopolitiques qui en résultent.

La promotion d'un nouveau domaine européen ". eu", qui s'accompagnerait d'un nouveau registre situé en Europe, constitue en partie une réponse de l'Union européenne à l'influence américaine. La Commission européenne, veut ainsi garantir un for européen aux entreprises dont le nom de domaine enregistré dans le domaine

".eu" serait contesté en justice. En outre, le nom de domaine "eu" créerait un assujettissement au droit européen dont le respect serait ainsi plus effectivement assuré, en particulier en ce qui concerne les réglementations et les politiques européennes en matière de concurrence, de protection des données, de droits de propriété intellectuelle et de protection des consommateurs.

La France, contrairement au Canada, tente de résister à l'uniformisation et à l'américanisation du droit des noms de domaine, en restant fidèle à son système d'enregistrement initial des extensions géographiques et à ses principes d'attribution et d'exercice de la juridiction pourtant peu adaptés aux environnements électroniques.

411 - Il apparaît dès lors que l'autorégulation au sens large, doit être contrôlée. Le droit étatique se doit de fixer les standards, à partir desquels se déclinent l'autorégulation et les autres techniques normatives, il doit veiller également, à ce que les mécanismes de mise au point de ces techniques de réglementation et l'application du contenu de ces normes privées, soient transparentes et prennent en compte l'intérêt des divers acteurs. Dans un univers caractérisé par la concurrence des régulations, le défi est de proposer des approches de régulation, procurant une protection appropriée aux protagonistes, tout en se modelant sur les usages et les contextes concrets dans lesquels se déroulent les activités. On parle alors de corégulation ou de *regulated self regulation*. La réforme en cours de l'ICANN, devrait être conduite dans ce sens.

Loin d'être abandonné, le droit étatique constitue une composante d'un processus de régulation résultant d'une association entre les différentes sources de normativité. L'État se cantonne à une supervision plus ou moins lointaine, se réservant la possibilité d'intervenir dans les situations nettement problématiques. Il en résulte une corégulation au sein de laquelle le poids des normes d'origine étatique et leur capacité à influencer effectivement sur les comportements, sont tributaires de la synergie qui s'établit avec les autres sources de régulation. C'est par ce truchement, que le droit procure les équilibres et les protections recherchés.

412 - Le couplage entre le système international privé et autorégulé du "nommage" sur l'Internet et le système strictement réglementé d'enregistrement des marques, confié à des organismes publics nationaux, rend compte de cette réalité. En effet, si les gouvernements nationaux commencent à prohiber certains comportements dans ce domaine, la majorité des règles sont aujourd'hui issues des organismes responsables de la gestion des différents noms de domaine sous l'impulsion initialement donnée par l'OMPI. L'existence de mécanismes procéduraux, conçus en fonction des logiques prévalant dans le cyberspace, est assurément un facteur susceptible de favoriser l'émergence et l'évolution d'un corpus normatif inhérent à cet environnement. Les mécanismes de résolution de conflits relatifs aux noms de domaine, sont assurément les premiers à avoir adopté l'approche de la cyberjustice. Il paraît en effet normal, de supposer que les conflits naissant dans le cyberspace, seront de plus en plus résolus au sein de cybertribunaux. Dans le cadre du projet ECODIR, on a constaté que les fonctionnalités ainsi développées, commencent à être utilisées pour faciliter le règlement des conflits qui surviennent à l'égard des consommateurs.

413 - Le problème est alors d'évaluer l'autorité normative de ces cybertribunaux. En matière de noms de domaine, l'analyse des premières décisions rendues par les institutions de règlement, ne remet pas en cause les principes traditionnels du droit des marques et la supériorité des institutions judiciaires. L'UDRP, que l'on peut qualifier d'expertise conventionnelle, représente pour les titulaires de marques de commerce, un moyen de protection supplémentaire plus adapté dans certains cas, que le contentieux judiciaire. En résumé, la politique d'attribution des noms de domaine, est le reflet d'un modèle de corégulation, résultant de la synergie entre l'architecture technique, les normes sociales, l'autoréglementation, le marché et la loi. L'étude du système des noms de domaine, se présente comme un laboratoire d'idées pour une définition de la régulation de l'Internet qui s'appuie à la fois, sur le droit des contrats, les juges étatiques et les régulateurs mondiaux, le tout structuré par des traités internationaux visant à préserver une compatibilité générale. La problématique des noms de domaine,

constitue une application pratique de cette définition de la régulation et amorce ainsi une évolution juridique, facteur de construction du droit de l'Internet.

ANNEXE 1

PRINCIPES DIRECTEURS

RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES LITIGES

RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE



Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs adoptés le 26 août 1999
Documents d'application approuvés le 24 octobre 1999

Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Note : Ces principes directeurs sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en oeuvre peut être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm.

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

(approuvés par l'ICANN le 24 octobre 1999)

1. Objet. Les présents principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("principes directeurs") ont été adoptés par l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* ("ICANN"). Incorporés par renvoi dans votre contrat d'enregistrement, ils énoncent les clauses et conditions applicables à l'occasion d'un litige entre vous et toute partie autre que nous-mêmes (l'unité d'enregistrement) au sujet de l'enregistrement et de l'utilisation d'un nom de domaine de l'Internet enregistré par vous. La procédure visée au paragraphe 4 des présents principes directeurs sera conduite conformément aux règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure"), disponibles à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm, et aux règles supplémentaires de l'organisme choisi pour administrer le règlement du litige.

2. Vos dires. En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantisiez que a) ce que vous avez déclaré dans votre contrat d'enregistrement est complet et exact, b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune

manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie, c) vous n'enregistrez pas le nom de domaine à des fins illicites et d) vous n'utilisez pas sciemment le nom de domaine en violation des lois ou règlements pertinents. Il vous incombe de déterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque manière que ce soit atteinte aux droits d'autrui.

3. Annulation, transfert et modification. Nous annulerons ou transférerons un enregistrement de nom de domaine, ou lui apporterons toutes autres modifications qui s'imposent, dans les cas suivants :

a) sous réserve des dispositions du paragraphe 8, sur instruction à cet effet, émanant de vous ou de votre mandataire et donnée par écrit ou par des moyens électroniques appropriés ;

b) sur ordonnance à cet effet d'un tribunal ou d'une instance arbitrale, selon le cas d'espèce ;
ou

c) à réception d'une décision d'une commission administrative ordonnant une telle mesure dans toute procédure administrative à laquelle vous avez été partie et qui a été conduite en vertu des présents principes directeurs ou d'une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l'ICANN. (Voir ci-après le paragraphe 4.i) et k)).

Nous pouvons aussi annuler ou transférer l'enregistrement d'un nom de domaine ou lui apporter d'autres modifications en application des clauses de votre contrat d'enregistrement ou d'autres exigences légales.

4. Procédure administrative obligatoire.

Le présent paragraphe énumère les types de litiges que vous êtes tenus de soumettre à une procédure administrative obligatoire. La procédure en question sera conduite devant l'un des organismes administratifs de règlement des litiges dont la liste figure à l'adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (dénommé chacun institution de règlement).

a) Litiges concernés. Vous êtes tenu de vous soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que

i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

ii) vous n'avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et

iii) votre nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d'apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.

b) Preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi. Aux fins du paragraphe 4)a)iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) vous avez enregistré le 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, et vous êtes coutumier d'une telle pratique,

iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

c) Comment prouver, en réponse à une plainte, vos droits sur un nom de domaine et vos intérêts légitimes qui s'y attachent. Lorsque vous recevez une plainte, reportez-vous au paragraphe 5 des règles de procédure pour déterminer comment préparer votre réponse. Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;

ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

d) Choix de l'institution de règlement. Le requérant choisit l'institution de règlement parmi celles qui sont agréées par l'ICANN en soumettant sa plainte à cette institution de règlement. L'institution de règlement choisie administre la procédure, sauf lorsqu'il y a jonction de procédure comme il est prévu au paragraphe 4)f).

e) Introduction de l'instance, ouverture de la procédure et nomination de la commission administrative. Les règles de procédure définissent la marche à suivre pour l'introduction de l'instance et le déroulement de la procédure et pour la nomination de la commission qui sera appelée à statuer sur le litige (la "commission administrative").

f) Jonction de procédures. En cas de pluralité de litiges entre vous et un requérant, vous ou le requérant pouvez demander la jonction des procédures y relatives auprès d'une même commission administrative. Cette demande sera faite auprès de la première commission administrative nommée pour connaître d'un litige en instance entre les parties. Cette commission administrative peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de joindre plusieurs procédures ou toutes les procédures afférentes à ces litiges, à condition que les litiges faisant l'objet de cette jonction de procédures soient régis par les présents principes directeurs ou par une version ultérieure de ceux-ci qui aura été adoptée par l'ICANN.

g) Taxes et honoraires. Toutes les taxes et tous les honoraires perçus par une institution de règlement en relation avec un litige porté devant une commission administrative conformément aux présents principes directeurs sont acquittés par le requérant, sauf dans les cas où vous choisissez de porter de un à trois le nombre des membres la commission administrative, comme il est prévu au paragraphe 5)b)iv) des règles de procédure, auquel cas toutes les taxes et tous les honoraires seront partagés à parts égales entre vous et le requérant.

h) Notre association à la procédure administrative. Nous ne devons pas prendre part et nous ne prenons en aucun cas part à l'administration ni au déroulement d'une procédure devant une commission administrative. En outre, notre responsabilité ne saurait être engagée du fait des décisions rendues par une commission administrative.

i) Mesures de réparation. Les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par le requérant dans le cadre de toute procédure auprès d'une commission administrative sont limitées à la radiation de votre nom de domaine ou au transfert de l'enregistrement de votre nom de domaine au requérant.

j) Notification et publication. L'institution de règlement nous avise de toute décision rendue par une commission administrative au sujet d'un nom de domaine que vous avez enregistré auprès de nous. Toutes les décisions rendues conformément aux présents principes directeurs sont publiées intégralement sur l'Internet, sauf dans le cas exceptionnel où la commission administrative décide de retrancher certaines parties de sa décision.

k) Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure administrative obligatoire visée au paragraphe 4 ne vous interdit pas, non plus qu'elle n'interdit au requérant, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l'ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture. Si une commission administrative décide que votre enregistrement de nom de domaine doit être radié ou transféré, nous surseoirons à l'exécution de cette décision pendant dix (10) jours ouvrables (selon les usages établis au lieu de notre siège) après en avoir été informés par l'institution de règlement compétente. Nous exécuterons ensuite cette décision, à moins d'avoir reçu de vous dans ce délai de dix (10) jours ouvrables un document officiel (par exemple la copie d'une plainte, portant le tampon d'enregistrement d'un greffe de tribunal) attestant que vous avez engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant en un for dont le requérant a accepté la compétence conformément au paragraphe 3)b)xiii) des règles de procédure. (En règle

générale, ce sera soit au lieu de notre siège, soit à celui de votre adresse telle qu'elle figure dans notre répertoire. Pour plus de précision, voir les paragraphes 1 et 3)b)xiii) des règles de procédure). Si nous recevons un document de cette nature dans le délai de dix (10) jours ouvrables imparti, nous n'exécuterons pas la décision de la commission administrative et nous ne prendrons aucune autre mesure tant que nous n'aurons pas reçu i) preuve satisfaisante à nos yeux d'un règlement entre les parties ; ii) preuve satisfaisante à nos yeux du rejet ou du retrait de votre action en justice ; ou iii) copie d'un jugement par lequel un tribunal compétent vous déboute de votre action en justice ou dit que vous n'avez le droit de continuer à utiliser votre nom de domaine.

5. Autres litiges et conflits. Tous autres litiges vous opposant à une partie autre que nous-mêmes au sujet de l'enregistrement de votre nom de domaine qui ne relève pas de la procédure administrative obligatoire prévue au paragraphe 4 sont réglés entre vous et cette autre partie par voie judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être invoquée.

6. Association de l'ICANN aux litiges. Nous ne prendrons en aucune façon part à un litige vous opposant à une partie autre que nous-mêmes en ce qui concerne l'enregistrement et l'utilisation de votre nom de domaine. Vous ne devez pas nous citer comme partie ni nous associer d'aucune manière à une telle procédure. Au cas où nous serions cités comme partie dans une procédure de cette nature, nous nous réservons le droit de recourir à tout moyen de défense que nous jugerons approprié et à prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer notre défense.

7. Maintien du statu quo. Nous ne pouvons radier, transférer, activer, désactiver ou modifier d'une autre manière le statut de l'enregistrement d'un nom de domaine en vertu des présents principes directeurs, si ce n'est dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus.

8. Transfert au cours d'un litige.

a) Transfert d'un nom de domaine à un nouveau détenteur.

Vous ne pouvez pas transférer l'enregistrement de votre nom de domaine à un autre détenteur i) pendant qu'une procédure administrative visée au paragraphe 4 est en instance et pendant les quinze (15) jours ouvrables (selon la pratique constatée au lieu de notre principal établissement) suivant la clôture de cette procédure, ni ii) pendant qu'une action en justice ou une procédure d'arbitrage concernant votre nom de domaine est en instance, à moins que la personne à qui l'enregistrement du nom de domaine est transféré accepte, par écrit, d'être liée par la décision du tribunal ou de l'arbitre. Nous nous réservons le droit d'annuler tout transfert d'enregistrement d'un nom de domaine à un autre titulaire qui serait fait en violation des dispositions du présent alinéa.

b) Changement d'unité d'enregistrement. Vous ne pouvez pas transférer l'enregistrement de votre nom de domaine à une autre unité d'enregistrement pendant qu'une procédure administrative visée au paragraphe 4 est en instance et pendant les quinze (15) jours ouvrables (selon l'usage constaté au lieu de notre principal établissement) suivant la clôture

de cette procédure. Vous pouvez transférer l'administration de l'enregistrement de votre nom de domaine à une autre unité d'enregistrement pendant qu'une action en justice ou une procédure d'arbitrage est en instance, à condition que le nom de domaine que vous avez enregistré auprès de nous continue de faire l'objet de la procédure engagée contre vous conformément aux présents principes directeurs. Au cas où vous transféreriez chez nous l'enregistrement d'un nom de domaine pendant qu'une action en justice ou une procédure d'arbitrage est en instance, ce litige resterait soumis aux principes directeurs de l'unité d'enregistrement d'où l'enregistrement du nom de domaine aurait été transféré.

9. Modification des principes directeurs. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présents principes directeurs avec la permission de l'ICANN. Nous publierons la version révisée de nos principes directeurs à l'adresse <URL> trente (30) jours au moins avant leur entrée en vigueur. Si les présents principes directeurs ont déjà été invoqués par introduction d'une plainte auprès d'une institution de règlement, la version en vigueur à la date considérée restera applicable à votre égard jusqu'au règlement du litige ; en toute autre hypothèse, les modifications apportées aux principes directeurs vous lieront dans tout litige portant sur un nom de domaine, même s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de cette modification. Au cas où vous contesteriez une modification des présents principes directeurs, votre seul recours consiste à faire radier l'enregistrement de votre nom de domaine auprès de nous, sans pouvoir toutefois prétendre à un remboursement de taxes. La nouvelle version des principes directeurs reste applicable à votre égard jusqu'à la radiation de l'enregistrement de votre nom de domaine.

ANNEXE 2

RÈGLES D'APPLICATION

DES PRINCIPES DIRECTEURS

**RÉGISSANT LE RÈGLEMENT UNIFORME DES
LITIGES**

RELATIFS AUX NOMS DE DOMAINE



Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs adoptés le 26 août 1999
Documents d'application approuvés le 24 octobre 1999

Traduction française établie par le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Note : Ces règles sont désormais en vigueur. Le calendrier de mise en oeuvre peut être consulté à l'adresse www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm.

Règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure")

(approuvées par l'ICANN le 24 octobre 1999)

Les procédures administratives de règlement des litiges selon les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine adoptés par l'ICANN sont régies par les présentes règles ainsi que par les règles supplémentaires de l'institution de règlement chargée d'administrer la procédure, qui sont affichées sur le site web de celle-ci.

1. Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par

Requérant la partie qui dépose une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

ICANN l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*.

For une instance judiciaire du lieu soit a) où l'unité d'enregistrement à son siège (à condition que le détenteur du nom de domaine en ait reconnu la compétence dans son contrat d'enregistrement pour le règlement judiciaire de litiges relatifs à l'utilisation du nom de domaine ou nés de cette utilisation), soit b) où le détenteur du nom de domaine a son domicile, tel qu'il est indiqué pour l'enregistrement du nom de domaine dans le répertoire d'adresses de l'unité d'enregistrement à la date à laquelle la plainte est déposée auprès de l'institution de règlement.

Commission la commission administrative constituée par l'institution de règlement pour statuer sur une plainte concernant l'enregistrement d'un nom de domaine.

Expert/membre de (la) commission toute personne nommée par l'institution de règlement pour faire partie d'une commission.

Partie le requérant ou le défendeur.

Principes directeurs les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, qui sont incorporés par renvoi dans le contrat d'enregistrement et en font ainsi partie intégrante.

Institution de règlement un organisme de règlement des litiges agréé par l'ICANN. La liste de ces organismes figure à l'adresse www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Unité d'enregistrement l'entité auprès de laquelle le défendeur a enregistré le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte.

Contrat d'enregistrement le contrat conclu entre une unité d'enregistrement et le détenteur d'un nom de domaine.

Défendeur le titulaire de l'enregistrement d'un nom de domaine contre lequel une plainte est introduite.

Recapture illicite de nom de domaine l'invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d'enlever un nom de domaine au titulaire de l'enregistrement de ce nom de domaine.

Règles supplémentaires les règles adoptées par l'institution de règlement chargée d'administrer une procédure en complément des présentes règles. Les règles supplémentaires, qui ne sauraient être en contradiction avec les principes directeurs ni avec les présentes règles, portent notamment sur les taxes et honoraires, les limites et directives en ce qui concerne le nombre de mots et de pages, les moyens de communication avec l'institution de règlement et avec la commission et la forme des pages de couverture.

2. Communications

a) Pour transmettre une plainte au défendeur, il incombe à l'institution de règlement d'employer les moyens dont il peut raisonnablement disposer pour que le défendeur reçoive effectivement notification. L'institution de règlement est réputée s'être acquittée de cette obligation si elle donne effectivement notification au défendeur ou emploie à cet effet les mesures suivantes :

i) envoi de la plainte à toutes les adresses postales et adresses de télécopieur A) indiquées pour l'enregistrement de ce nom de domaine dans le répertoire d'adresses de l'unité d'enregistrement en ce qui concerne le détenteur du nom de domaine enregistré, le contact technique et le contact administratif et B) fournies par l'unité d'enregistrement à l'institution de règlement en ce qui concerne le contact pour la facturation relative à l'enregistrement ; et

ii) envoi de la plainte sous forme électronique (y compris les annexes, dans la mesure où elles existent sous cette forme) par messagerie électronique :

A) aux adresses de messagerie électronique indiquées pour ces contacts technique, administratif et pour la facturation ;

B) au postmaster@<le nom de domaine contesté> ; et

C) si le nom de domaine (ou "www." suivi du nom de domaine) pointe vers une page web active (autre qu'une page générique dont l'institution de règlement constate qu'elle est tenue par une unité d'enregistrement ou un prestataire de services Internet pour parquer des noms de domaine enregistrés par des détenteurs de noms de domaine multiples), à toute adresse de messagerie électronique indiquée ou lien de messagerie électronique figurant sur cette page web ; et

iii) envoi de la plainte à toute adresse pour laquelle le défendeur a notifié sa préférence à l'institution de règlement et, dans la mesure du possible, à toutes autres adresses indiquées par le requérant à l'institution de règlement en vertu du paragraphe 3.b)v).

b) Sauf dispositions du paragraphe 2.a), toute communication écrite au requérant ou au défendeur prévue par les présentes règles sera faite par le moyen pour lequel l'intéressé a marqué sa préférence (voir les paragraphes 3.b)iii) et 5.b).iii)), ou, en l'absence d'une telle indication

i) par télécopie ou transmission de facsimilé, avec confirmation de la transmission ; ou

ii) par courrier postal ou service de messagerie, port prépayé et avec demande d'accusé de réception ; ou

iii) par voie électronique via l'Internet, à condition qu'il y ait une trace de sa transmission.

c) Toute communication à l'institution de règlement ou à la commission doit être faite par les moyens et de la manière (notamment en ce qui concerne le nombre d'exemplaires) prescrits dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement.

d) Les communications sont établies dans la langue prescrite au paragraphe 11. Les communications par messagerie électronique sont envoyées en clair, si cela est réalisable.

e) Toute partie peut actualiser ses coordonnées par notification à l'institution de règlement et à l'unité d'enregistrement.

f) Sauf disposition contraire des présentes règles ou décision contraire d'une commission, toutes les communications prévues par les présentes règles sont réputées avoir été faites :

i) si elles sont effectuées par télécopie ou transmission de facsimilé, à la date indiquée sur la confirmation de la transmission ;

ii) si elles sont effectuées par courrier postal ou par service de messagerie, à la date apposée sur l'accusé de réception ;

iii) si elles sont effectuées via l'Internet, à la date à laquelle la communication a été transmise, pour autant que cette date de transmission soit vérifiable.

g) Sauf disposition contraire des présentes règles, tous les délais calculés, en vertu des présentes règles, à partir de la date à laquelle une communication a été effectuée commencent à courir à la date la plus ancienne à laquelle la communication est réputée avoir été faite conformément au paragraphe 2.f).

h) Il est communiqué copie de toute communication

i) faite par la commission à une partie : à l'autre partie ;

ii) faite par l'institution de règlement à une partie : à l'autre partie ; et

iii) faite par une partie : à l'autre partie, à la commission et à l'institution de règlement, selon le cas.

i) Il incombe à l'expéditeur de conserver une trace écrite de la réalité et des circonstances de l'envoi, qui devra être tenue à disposition pour vérification par les parties concernées et pour référence.

j) Si la partie expéditrice d'une communication reçoit un avis de non délivrance de cette communication, elle doit sans délai en communiquer la teneur à la commission (ou, s'il n'a pas encore été nommé de commission, à l'institution de règlement). La suite de la procédure concernant cette communication et une éventuelle réponse s'effectuera conformément aux instructions de la commission (ou de l'institution de règlement).

3. La plainte

a) Toute personne physique ou morale peut engager une procédure administrative en adressant une plainte en vertu des principes directeurs et des présentes règles à toute institution de règlement agréée par l'ICANN. (Pour cause de capacité limitée ou pour d'autres raisons, une institution de règlement peut parfois être provisoirement dans l'impossibilité d'accepter des plaintes. L'institution de règlement refusera alors l'introduction de la plainte. La personne physique ou morale peut dans ce cas soumettre la plainte à une autre institution de règlement.)

b) La plainte doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas sous cette forme) sous forme électronique et doit :

i) comporter une requête tendant à ce qu'il soit statué sur la plainte conformément aux principes directeurs et aux présentes règles ;

ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et, le cas échéant, du mandataire habilité à agir au nom de celui-ci dans la procédure administrative ;

iii) indiquer la méthode d'acheminement que le requérant préfère pour les communications qui lui seront destinées au cours de la procédure administrative (personne à

contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier ;

iv) indiquer si le requérant choisit de faire statuer sur le litige un expert unique ou une commission composée de trois membres et, lorsque le requérant opte pour la commission de trois membres, fournir les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la commission (ces candidats peuvent être choisis sur la liste d'experts de toute institution de règlement agréée par l'ICANN) ;

v) donner le nom du défendeur (détenteur du nom de domaine) et tous les éléments d'information (y compris les adresses postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur) connus du requérant sur la manière d'entrer en contact avec le défendeur ou son mandataire éventuel, y compris les coordonnées obtenues lors de tractations ayant précédé le dépôt de la plainte, de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution de règlement de transmettre la plainte selon la procédure prévue au paragraphe 2.a) ;

vi) préciser le ou les noms de domaine sur lesquels porte la plainte ;

vii) indiquer l'unité ou les unités d'enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrés à la date du dépôt de la plainte ;

viii) préciser la ou les marques de produits ou de services sur lesquelles s'appuie la plainte et, pour chaque marque, décrire les produits ou les services, le cas échéant, pour lesquels la marque est utilisée (le requérant peut aussi décrire séparément d'autres produits et services pour lesquels il a, au moment où il introduit la plainte, l'intention d'utiliser la marque à l'avenir.) ;

ix) exposer, conformément aux principes directeurs, les motifs sur lesquels la plainte est fondée, en indiquant notamment

1) en quoi le ou les noms de domaine sont identiques, ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et

2) pourquoi le défendeur (détenteur du nom de domaine) doit être considéré comme n'ayant aucun droit sur le ou les noms de domaine qui font l'objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s'y rapportant ; et

3) pourquoi les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi. (Cet exposé doit, pour les éléments (2) et (3), développer tous les points pertinents visés aux paragraphes 4.b) et 4.c) des principes directeurs. Il doit respecter les limites éventuelles, en nombre de mots ou de pages, prescrites dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement.) ;

x) préciser, conformément aux principes directeurs, les mesures de réparation demandées ;

xi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme en rapport avec l'un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte ;

xii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la plainte, ainsi que la page de couverture prescrite par les règles supplémentaires de l'institution de règlement, a été envoyée ou transmise au défendeur (détenteur du nom de domaine) conformément au paragraphe 2.b) ;

xiii) comporter une déclaration selon laquelle le requérant accepte, en ce qui concerne toute contestation d'une décision administrative de radiation ou de transfert de l'enregistrement du nom de domaine, la compétence judiciaire d'un (au minimum) for expressément désigné ;

xiv) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du requérant ou de son mandataire :

"Le requérant déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le détenteur du nom de domaine et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) de l'institution de règlement et des membres de la commission, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité d'enregistrement, c) de l'administrateur du service d'enregistrement et d) de l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents."

"Le requérant certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi." ; et

xv) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve, y compris d'une copie des principes directeurs applicables au nom de domaine ou aux noms de domaine en conflit et, le cas échéant, de l'enregistrement de la marque de produits ou de services sur lequel s'appuie la plainte, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces.

c) La plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire.

4. Notification de la plainte

a) L'institution de règlement examine la plainte pour en vérifier la conformité administrative aux principes directeurs et aux présentes règles et, si la plainte est conforme, transmet celle-ci (accompagnée de la page de couverture explicative prescrite par les règles supplémentaires de l'institution de règlement) au défendeur, de la manière prescrite au paragraphe 2.a), dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception des taxes et honoraires dus par le requérant en vertu du paragraphe 19.

b) Si l'institution de règlement constate l'irrégularité administrative de la plainte, elle notifie sans délai au requérant et au défendeur la nature des irrégularités constatées. Le requérant dispose d'un délai de cinq (5) jours pour corriger ces irrégularités ; à l'expiration de ce délai,

la procédure administrative sera considérée comme abandonnée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant d'introduire une plainte différente.

c) La date d'ouverture de la procédure administrative est la date à laquelle l'institution de règlement s'acquitte de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2.a) de transmettre la plainte au défendeur. d) L'institution de règlement informe immédiatement le requérant, le défendeur, l'unité ou les unités d'enregistrement concernées et l'ICANN de la date d'ouverture de la procédure administrative.

5. La réponse

a) Dans les vingt (20) jours suivant la date d'ouverture de la procédure administrative, le défendeur soumet une réponse à l'institution de règlement.

b) La réponse doit être présentée sur papier et (à l'exception des annexes qui n'existent pas sous cette forme) sous forme électronique et doit :

i) répondre point par point aux allégations contenues dans la plainte et exposer tous les motifs justifiant que le défendeur (détenteur du nom de domaine) conserve l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine en conflit (cette partie de la réponse doit respecter les limites prescrites dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement en ce qui concerne le nombre de mots ou de pages.) ;

ii) comporter le nom, les adresses postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur (détenteur du nom de domaine) et de tout mandataire habilité à agir au nom de celui-ci dans la procédure administrative ;

iii) indiquer la méthode d'acheminement que le défendeur préfère pour les communications qui lui seront destinées dans la procédure administrative (personne à contacter, mode de communication, adresses) en ce qui concerne A) les messages électroniques exclusivement et B) les messages comportant des éléments sur papier ;

iv) si le requérant a choisi la solution de l'expert unique pour statuer sur le litige (voir le paragraphe 3.b)iv)), indiquer si le défendeur opte au contraire pour soumettre le litige à la décision d'une commission composée de trois membres ;

v) si le requérant ou le défendeur opte pour la commission de trois membres, fournir les nom et coordonnées de trois candidats pour constituer la commission (ces candidats peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute institution de règlement agréée par l'ICANN) ;

vi) indiquer toute autre procédure juridique qui a pu être engagée ou menée à terme en rapport avec l'un quelconque des noms de domaine sur lesquels porte la plainte ;

vii) comporter une déclaration selon laquelle une copie de la réponse a été envoyée ou transmise au requérant, conformément au paragraphe 2b) ; et

viii) se terminer par la déclaration ci-après, suivie de la signature du défendeur ou de son mandataire :

"Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n'est pas présentée à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi." ; et

ix) être accompagnée de toute pièce justificative ou autre élément de preuve à l'appui de la thèse du défendeur, ainsi que d'une liste récapitulative de ces pièces.

c) Si le requérant a choisi de faire statuer sur le litige un expert unique et que le défendeur opte pour la commission de trois membres, le défendeur est tenu de payer la moitié du montant des taxes et honoraires fixés dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement pour une commission de trois membres. Ce paiement doit être effectué en même temps que la réponse est remise à l'institution de règlement. Si le montant requis n'est pas versé, le litige sera tranché par un expert unique.

d) À la demande du défendeur, l'institution de règlement peut, à titre exceptionnel, proroger le délai imparti pour remettre la réponse. Ce délai peut également être prorogé par convention écrite entre les parties, sous réserve que cette convention soit approuvée par l'institution de règlement.

e) Si le défendeur ne présente pas de réponse, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la commission statue sur le litige en se fondant sur la plainte.

6. Nomination de la commission et délai pour le prononcé de la décision

a) Chaque institution de règlement établit et rend publique une liste contenant les nom et qualités de membres potentiels de commission.

b) Si ni le requérant, ni le défendeur n'a opté pour la commission composée de trois membres (paragraphes 3.b)iv) et 5.b)iv)), l'institution de règlement désigne, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle elle a reçu la réponse, ou suivant l'expiration du délai imparti pour présenter une réponse, un expert unique choisi sur sa liste de membres potentiels de commission. Les taxes et les honoraires, pour l'expert unique, sont intégralement à la charge du requérant.

c) Si le requérant ou le défendeur choisit de faire statuer sur le litige une commission de trois membres, l'institution de règlement nomme trois (3) experts pour composer cette commission selon les procédures exposées au paragraphe 6.e). Les taxes et honoraires, pour une commission de trois membres, sont intégralement à la charge du requérant, sauf lorsque le choix de la commission de trois membres a été fait par le défendeur, auquel cas les taxes et honoraires dus sont partagés à parts égales entre les parties.

d) Sauf s'il a déjà opté pour la commission de trois membres, le requérant communique à l'institution de règlement, dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle lui a été communiquée une réponse dans laquelle le défendeur opte pour une commission de trois membres, les nom et coordonnées de trois candidats pour siéger à la commission. Ces

candidats peuvent être choisis sur la liste de membres potentiels de commission de toute institution de règlement agréée par l'ICANN.

e) Lorsque soit le requérant, soit le défendeur opte pour la commission de trois membres, l'institution de règlement s'efforce de nommer pour constituer cette commission un membre pris sur la liste de candidats fournie par chacune des parties. Si l'institution de règlement n'est pas en mesure, dans un délai de cinq (5) jours, de procéder à la nomination d'un membre de la commission, à ses conditions habituelles, parmi les candidats figurant sur la liste de l'une ou l'autre des parties, elle nomme à cet effet un expert figurant sur sa propre liste de membres potentiels de commission. Le troisième membre de la commission est nommé par l'institution de règlement qui le choisit sur une liste de cinq candidats que l'institution de règlement soumet aux parties ; l'institution de règlement effectue ce choix entre les cinq candidats en respectant un équilibre raisonnable entre les préférences des deux parties, que celles-ci ont cinq (5) jours pour lui indiquer à compter de la date à laquelle l'institution de règlement leur a soumis sa liste de cinq candidats.

f) Une fois que tous les membres de la commission sont nommés, l'institution de règlement notifie aux parties le nom des experts qui composent cette commission et la date limite à laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, la commission communiquera sa décision sur le litige à l'institution de règlement.

7. Impartialité et indépendance

Tout membre d'une commission doit être impartial et indépendant et, avant d'accepter sa nomination, doit faire connaître à l'institution de règlement toute circonstance de nature à soulever un doute sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Si, à un moment quelconque de la procédure administrative, apparaissent des circonstances nouvelles de nature à soulever un doute sérieux sur l'impartialité et l'indépendance du membre de la commission, celui-ci fait immédiatement connaître ces circonstances à l'institution de règlement. Dans un tel cas, l'institution de règlement a toute latitude pour nommer un suppléant.

8. Communication entre les parties et la commission

Aucune des parties ni aucune personne agissant au nom d'une partie ne peut communiquer unilatéralement avec la commission. Toute communication entre une partie et la commission ou l'institution de règlement doit être adressée au responsable du dossier, qui est nommé par l'institution de règlement de la manière prescrite dans les règles supplémentaires de celle-ci.

9. Transmission du dossier et à la commission

L'institution de règlement transmet le dossier à la commission dès la nomination de l'expert appelé à statuer sur le litige lorsqu'il s'agit d'une commission composée d'un membre unique, ou dès la nomination du dernier membre de la commission dans le cas d'une commission composée de trois membres.

10. Pouvoirs généraux de la commission

- a) La commission conduit la procédure administrative de la façon qu'elle juge appropriée, conformément aux principes directeurs et aux présentes règles.
- b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments.
- c) La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Exceptionnellement, elle peut, à la demande d'une partie ou d'office, proroger un délai fixé par les présentes règles ou par elle-même.
- d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des éléments de preuve.
- e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine.

11. Langue de la procédure

- a) Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement ; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
- b) La commission peut ordonner que toute pièce soumise dans une langue autre que celle de la procédure administrative soit accompagnée d'une traduction complète ou partielle dans cette langue.

12. Autres écritures

Outre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, requérir la production d'autres écritures ou pièces par les parties.

13. Audiences en personne

Toute audience en personne est exclue (y compris toute audience par téléconférence, visioconférence ou conférence via le Web), sauf si la commission décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et à titre exceptionnel, qu'une audience en personne est nécessaire pour lui permettre de statuer sur la plainte.

14. Défaut

- a) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respecte pas l'un quelconque des délais fixés par les présentes règles ou par la commission, celle-ci poursuit l'instruction de la plainte et rend sa décision.

b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées.

15. Décisions de la commission

a) La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

b) Sauf circonstances exceptionnelles, la commission transmet sa décision sur la plainte à l'institution de règlement dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa nomination en application du paragraphe 6.

c) Si la commission est composée de trois membres, elle adopte ses décisions à la majorité.

d) La décision de la commission est formulée par écrit, motivée, indique la date à laquelle elle a été rendue et comporte le nom de l'expert unique ou des membres de la commission.

e) Les décisions de la commission et les opinions dissidentes doivent normalement respecter les directives de longueur énoncées dans les règles supplémentaires de l'institution de règlement. Toute opinion dissidente doit être jointe à la décision prise à la majorité. Si la commission constate que le litige ne relève pas du paragraphe 4.a) des principes directeurs, elle prononce cette conclusion. Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu'elle l'a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative.

16. Communication de la décision aux parties

a) Dans les trois (3) jours suivant la réception de la décision de la commission, l'institution de règlement en communique le texte intégral à chacune des parties, à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et à l'ICANN. L'unité ou les unités d'enregistrement intéressées communiquent immédiatement à chacune des parties, à l'institution de règlement et à l'ICANN la date à laquelle la décision doit être exécutée conformément aux principes directeurs.

b) Sauf instruction contraire de la commission (voir le paragraphe 4.j) des principes directeurs), l'institution de règlement publie la décision dans son intégralité, ainsi que la date de sa mise à exécution, sur un site Web accessible au public. Est publiée en tout état de cause la partie de toute décision statuant sur la mauvaise foi dans l'introduction d'une plainte (voir le paragraphe 15.e) des présentes règles).

17. Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure a) Si les parties transigent avant que la commission ait rendu sa décision, la commission clôt la procédure administrative. b) Si, avant que la commission ait statué, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure administrative pour quelque raison que ce soit, la commission clôt la procédure administrative, à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées, dans un délai qu'il appartient à la commission de fixer.

18. Incidence de procédures judiciaires

- a) Lorsqu'une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision.
- b) Si une partie intente une action en justice alors qu'une procédure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte est en instance, elle doit en aviser immédiatement la commission et l'institution de règlement. Voir le paragraphe 8 ci-dessus.

19. Taxes et honoraires

- a) Le requérant paie à l'institution de règlement, dans le délai prescrit, le montant de la provision pour taxes et honoraires fixé conformément aux règles supplémentaires de l'institution de règlement. Si le défendeur opte, en vertu du paragraphe 5.b)iv), pour soumettre le litige à une commission composée de trois membres alors que le requérant a choisi la solution de l'expert unique, il paie à l'institution de règlement la moitié des taxes et honoraires prévus pour la commission de trois membres. (Voir le paragraphe 5.c)). Dans tous les autres cas, l'intégralité des taxes et honoraires dus à l'institution de règlement est à la charge du requérant, exception faite des circonstances prévues au paragraphe 19.d). Une fois la commission nommée, l'institution de règlement restitue au requérant le solde éventuel de la provision constituée, conformément aux prescriptions de ses règles supplémentaires.
- b) L'institution de règlement ne donne pas suite à une plainte tant qu'elle n'a pas reçu du requérant la provision visée au paragraphe 19.a).
- c) Si l'institution de règlement n'a pas reçu la provision dans les dix (10) jours suivant la réception de la plainte, la plainte est réputée retirée et il est mis fin à la procédure administrative.
- d) Exceptionnellement, par exemple lorsqu'une audience en personne a lieu, l'institution de règlement demande aux parties le paiement de taxes ou honoraires supplémentaires, selon des modalités établies en accord avec les parties et la commission.

20. Exclusion de responsabilité

Sauf en cas d'action fautive délibérée, l'institution de règlement et tout membre de commission sont dégagés de toute responsabilité à l'égard des parties en ce qui concerne tous actes ou omissions en rapport avec une procédure administrative conduite en vertu des présentes règles.

21. Amendements

Les présentes règles sont applicables à la procédure administrative engagée en vertu d'elles dans leur version en vigueur à la date où la plainte est soumise à l'institution de règlement.

Les présentes règles ne peuvent pas être modifiées sans l'approbation expresse de l'ICANN, donnée par écrit.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

I – OUVRAGES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS

A- Droit de l'informatique, de l'Internet et du multimédia

- ABBATE J., *Inventing the Internet*, Cambridge, Editions The MIT Press, 1999.
- BENSOUSSAN A., *Internet aspects juridiques*, Paris, Éditions Hermès, 1997.
- BOCHURBERG L., *Internet et commerce électronique*, Paris, Encyclopédie Delmas, 2^{ème} éd. 2001.
- BREESE P., *Guide juridique de l'Internet*, Paris, Éditions Vuibert, Coll. "Entreprendre", novembre 1999.
- DEBBASCH C., ISAR H., AGOSTINELLI X., *Droit de la communication*, Paris, Éditions Dalloz, Coll. "Précis", 2001.
- DERIEUX E., *Droit de la communication*, 3^e éd., Éditions L.G.D.J., 1999
- EDWARDS L., WAELDE C., *Law & the Internet*, Portland, (Oregon, USA), Editions Hart, 2000.
- FAUCHOUX V., PIETTE COUDOL Th., ANDRE B., *Internet et la loi*, Paris, Éditions Dalloz Services, 1997.
- FERAL-SCHUHL C., *Cyberdroit*, Paris, Éditions Dunod, 2^{ème} éd. 2000.
- GAUTIER P-Y., *L'e-mail*, Paris, Éditions Dalloz, Coll. "Clés pour le siècle", Université de Panthéon Assas, 2000.
- GEIST M., *Internet Law in Canada*, North York, Ontario, Editions Captus Press, 2^{ème} éd. 2001.
- GUEDON Jean-Claude, *La planète cyber Internet et cyberspace*, Paris, Éditions Gallimard, Coll. "Découvertes", 1996.
- HUET J., *Éléments pour une définition du droit de la communication*, Paris, Éditions Dalloz Coll. "Clés pour le siècle", 2000.
- ISENBERG D., *The GigaLaw to Internet Law*, New York, Editions Random House, 2002.
- ITEANU O., *Internet et le droit. Aspects juridiques du commerce électronique*, Paris, Éditions Eyrolles, 1996.
- ITEANU O., M. VORMES, *Le nouveau marché des télécoms, conseils juridiques pratiques pour l'entreprise*, Paris, Éditions Eyrolles, 1998.
- KATSH E.,

- *Law in a Digital World* New York, Oxford, Editions Oxford University Press, 1995.
- *The Electronic Media and the Transformation of Law*, New York, Editions Oxford University Press, 1989.
- KAUFMAN G., *Noms de domaine sur Internet, aspects juridiques*, Paris, Éditions Vuibert, 2001.
- KROL E., *Le monde Internet.- Guide & ressources*, Paris, Editions O'Reilly International Thomson, 1995.
- KURZ R. A., *Internet and the Law- Legal Fundamentals for the Internet User*, Maryland, Editions Government Institutes, Inc, 1996.
- LESSIG L., *Code and other Laws of Cyberspace*, New York, Editions Basic Books, 1999.
- LÉVY P., *L'intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace*, Paris, Éditions La Découverte, 1994.
- LUCAS A., DEVEZE J., FRAYSSINET J., *Droit de l'informatique et de l'Internet*, Paris, Éditions PUF, 2001.
- MARSEILLE C. et SHEEHAN M., *Lois sur le commerce électronique au Canada et documents connexes*, Toronto, Éditions Butterworths, 2002.
- PARISIEN S., *La preuve et la signature dans l'échange de documents informatisés au Québec*, Montréal, Éditions Les Publications du Québec, 1993.
- PARISIEN S., P. TRUDEL, avec la collaboration de V. WATTIEZ-LAROSE, *L'identification et la certification dans le commerce électronique : Droit, sécurité, audit et technologies*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996.
- RONY E. & RONY P., *The Domain name Handbook*, Lawrence (Kansas, USA), Editions R&D Books, 1998
- SEDALLIAN V., *Droit de l'Internet*, Paris, Éditions Net Press Coll. "AUI", 1997
- SMITH G., *Internet Law and Regulation*, Londres, Editions Sweet and Maxwell, 2001.
- TRUDEL P., F. ABRAN, K. BENYEKHFLEF, S. HEIN, *Droit du cyberspace*, Montréal, Éditions Thémis, 1997.
- VERBIEST Th., WERY E., *Le droit de l'Internet et de la société de l'information*, Bruxelles, Édition Larcier, 2001.
- VIVANT M., LE STANC C., RAPP L., GUIBAL M., *Lamy Droit de l'informatique*, Paris, Éditions Lamy, 2001.

B- Droit de la propriété intellectuelle

- BAUDOIN J.-L., *La responsabilité civile*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 4^{ème} éd. 1994.
- BEIER F. K., *La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux*, Paris, Éditions Clunet, 1971.
- BERRESKIN D.R., "Trade-mark Use" *Trademarks law of Canada*, Scarborough, Editions Carswell, 1993.
- BERTRAND A.,
- *Le droit des marques et des signes distinctifs*, Paris, Éditions CEDAT Coll. "Théorie et pratique", 2000.
 - *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, Éditions CEDAT Coll. "Théorie et pratique", 2001
- CHARTIER Y., *Droit des affaires*, T. 1 "L'entreprise commerciale", Paris, Éditions Montchrestien 4^oéd. 1993.
- CHAVANNE A., J-J BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Dalloz collection "Précis D., droit privé", 5^{ème} éd., 1998.
- DASSAS G., "Conditions et effets de la notoriété", *Le nouveau droit des marques en France*, Paris, Éditions Librairies techniques, 1994.
- DESBOIS H., *La marque communautaire*, Colloque de l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, Paris, 8 janvier 1996, Paris, Éditions Litec, 1996.
- DUBE M., "La protection du nom d'affaires" dans *Droit des affaires, faillite et insolvabilité*, Collection de droit, Cowansville, Éditions Yvon Blais. 1998-1999.
- FOX H.G., *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, Toronto, Editions Carswell, 1972.
- FRANÇON A. : *Le droit à la marque n'est pas un droit intellectuel. Cours de propriété littéraire et artistique et industrielle*, Paris, coll. "Les cours du droit", Éditions Litec, 1999.
- GALLOUX J. Ch., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Dalloz, 2000.
- GASTINEL E., *La marque communautaire*, Paris, Éditions L.G.D.J., 1998.
- LE TOURNEAU Ph., Le parasitisme, in *Aspects contemporains du droit de la distribution et de la concurrence*, Paris, Éditions Montchrestien, 1996.
- LUCAS A. et H.-J., *Traité de propriété littéraire et artistique*, Paris, Éditions Litec, 2001.
- MACKAAY E., Y. GENDREAU, *Législation canadienne en propriété intellectuelle 1995*, Scarborough, Éditions Carswell, 1995.
- MALAURIE P., AYNES L., *Les biens*, Paris, Éditions Cujas, 1990

MATHÉLY P.,

- *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, Éditions Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984.

- *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy, Éditions J.N.A., 1994.

MCCARTHY J.T., *Trademarks and unfair competition*, Rochester, (New York), Editions Lawyers Cooperative 2ème éd. 1984.

MERMILLOD L., *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis*, Paris, Éditions L.G.D.J., 1954.

MONTMOLLIN MARLER (DE) W., *Law of real property*, Toronto, Editions Burroughs, 1932

PASSA J., *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Paris, Éditions Litec, 1997

POLLAUD-DULIAN F., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Montchrestien, 1999.

RICHARD H. G., L. CARRIERE, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Toronto, Éditions Carswell collection "Robic-Léger" 2000.

ROUBIER P., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Sirey, 1952.

SCHMIDT- S.ZALEWSKI J. et PIERRE J.L., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Éditions Litec, 1997.

SIMON H., *Le nom commercial*, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1984.

SMART R.S., *Law of Trade-marks and Designs in Canada*, Toronto, Editions Canada Law Book Company, 1917.

VIGIER C., *Le dépôt et l'enregistrement des marques selon la loi du 31 décembre 1964*, Paris, Éditions Litec, 1980.

C- Droit international privé et modes complémentaires de résolution des conflits

ANTAKI N., *Le règlement amiable des litiges*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998.

BEGIN J., *L'arbitrage commercial international*, Montréal, Éditions Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1987.

BONAFE-SCHMITT J.-P., *La médiation : une justice douce*, Paris, Éditions Syros-Alternatives, 1992.

BROWN M. H. et MARRIOTT A., *ADR Principles and Practice*, Londres, Editions Sweet & Maxwell, 1993.

CAPRIOLI E. et SORIEUL R., *"Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles juridiques transnationales"*, Éditions Clunet, Paris, 2000.

CASTEL J.-G., *Canadian Conflict of Laws*, Toronto, Editions Butterworths, 1997.

- CRUQUENAIRE A., *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2002.
- DAILLIER P. et PELLET A., *Droit international public*, 4e édition, Paris, Éditions L.G.D.J., 1992.
- DAVID R., *L'arbitrage dans le commerce international*, Paris, Éditions Economica, 1982.
- EMANUELLI C., *Droit international privé québécois*, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2001.
- FOUCHARD P., GAILLARD E. et GOLDMAN B., *Traité de l'arbitrage commercial international*, Paris, Éditions Litec, 1996.
- GOLDSTEIN G., GROFFIER E., *Droit international privé*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998.
- GUTMAN D., *Droit international privé*, Paris, Éditions Dalloz, 2^{ème} éd. 2000.
- KASSIS A., *Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international*, Paris, Éditions L.G.D.J., 1987.
- MAC GREW, A.G LEWIS P. et al., *Globalisation and the Nation State*, Cambridge, Editions Polity Press, 1992.
- PANTZ D., *Institutions et politiques commerciales internationales*, Paris, Éditions Armand Colin, 1998.
- REDFEM A. et HUNTER M., *Droit et pratique de l'arbitrage commercial international*, Paris, Éditions Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994.
- TETLEY W., *International conflicts of Laws, common, civil and maritime*, coll. International shipping publication, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1994.
- THUILLEAUX S., *L'arbitrage commercial au Québec : droit interne, droit international privé*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991.

D- Dictionnaires et traductions

- ARNAUD A-J (dir.), *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, 2^o éd., Paris, Éditions L.G.D.J., 1993.
- BLACK H.C., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., St Paul (Minn.), Editions West Law, 1999.
- CORNU G., *Vocabulaire juridique*, Paris, Éditions PUF, 1994.
- COTTON B., R. OLIVER, *The Cyberspace Lexicon, an illustrated dictionary of terms from multimedia to virtual reality*, London, Editions Phaidon Press, 1994.
- ROLAND H., L. BOYER, *Adages du droit français*, Paris, Éditions Litec 4^{ème} éd., 1999.

II - OUVRAGES COLLECTIFS

- ALFANDARI E. (dir.), *Les associations*, Paris, Éditions Dalloz, 2000, avec la coordination de Ph. H. DUTHEIL
- CHISUM D.S. (dir.), *World Intellectual Property Guidebook, Canada*, New York, Editions Mathew Bender & Company, 1991.
- CLAM J. et MARTIN G., (co-dir.), *Les transformations de la régulation juridique, Recherches et travaux du RED&S*, Paris, Éditions LGDJ, 1998.
- CÔTÉ R. et ROCHER G. (dir.), *Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux*, Montréal, Éditions Thémis, 1994.
- DEBBASCH C. (dir.), *Droit des médias*, Paris, Éditions Dalloz, 2002.
- DREYFUS N. (dir.) , *marques et noms de domaine de l'Internet*, Paris, Éditions Hermès, 2001.
- GAUTRAIS V. (dir.), *Le droit du commerce électronique*, Montréal, Éditions Thémis, 2002.
- KOOIMAN J. (dir.), *Modern Governance*, Londres, Éditions Sage, 1993.
- LABBÉ E., POULIN D., JACQUOT F. et BOURQUE J.-F. (dir.), *Le guide juridique du commerçant électronique (rapport préliminaire)*, Montréal, Éditions Juris International, 2001.
- LASSERRE B. (dir.), *Piloter la Société de Information*, Rapport de la Fondation IDATE, Éditions Hermès, Paris 1999.
- MIAILLE M. (dir.), *La régulation entre droit et politique*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1995.
- MORAND C.-A. (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Éditions Bruylant/Éditions de l'Université de Bruxelles "Collection de droit international", Éditions Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2001.
- NORDENSTRENG K. et H.SCHILLER (dir.), *Beyond National Sovereignty : International Communication in the 1990s*, Norwood, New Jersey, Editions Alex Publishing Corporation, 1993.
- POULIN D., TRUDEL P. et MACKAAY E. (dir.), *Les autoroutes électroniques : usages, droit et promesses*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995.
- THEVENOZ L. et BOUET C., (dir.) *Journée de droit bancaire et financier*, Berne, Éditions Staempfli, 2001.
- WALDEN I. (dir.), *EDI and the Law*, London, Editions Blenheim Online Publications, 1989.

III - ARTICLES ET CHRONIQUES

- ABEL, S. M. "evolution or revolution ? Trademark Law on the Internet", 18 juin 2001, en ligne sur http://www.fenwick.com/pub/ip_pubs/ip_pubs.htm
- ADAMS G. W. et BUSSIN N. L., "Alternative Dispute Resolution and Canadian Courts : A Time for a Change", (mai 1995) vol. 17 n° 2 *Advocates' Quarterly*, p. 133
- ANTAKI N., "Perspectives nord-américaines en médiation", dans Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 171.
- ARHEL P., "Les marque notoires. Protection à l'épreuve du droit de la concurrence", (1993) *JCP.ed. E*, p.12.
- ARLANDIS J., "Internet, les enjeux de la gouvernance", dans Bruno Lasserre (dir.), *Piloter la Société de l'information*, Rapport de la Fondation IDATE, Paris, Éditions Hermes, 1999, p.48.
- ARNAUD E., "Le principe de territorialité du droit des marques face aux noms de domaine : une jurisprudence inachevée", (7 janvier 2000) 5 *Petites Affiches*, p. 12.
- ARSIC J., "International Commercial Arbitration on the Internet - Has the Future Come Too Early ?", (1997) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 209
- AUDIT B., "L'américanisation du droit, introduction", in F. TERRE, *L'américanisation du droit, 2001*, Arch. phil. droit, tome 45, p. 7.
- AUTIN J-L., in MIAILLE M. (dir.), *La régulation entre droit et politique*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1995, p.12.
- BABONNEAU J.Y., CHANTREAU M., TOUTAUD I., "Les règles de nommage. La spécificité française", in N. Dreyfus, *Marques et noms de domaine de l'Internet*, o p. 43
- BAGOTT , BLANCHARD A. , "Canada and the Madrid Protocol" (automne 2000), vol. 5-3, *For your attention*, p.15, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications.
- BALLA L., "La gouvernance de l'Internet : recension", (1^{er} trimestre 2000) 37 *Communications & Stratégies*, p. 69.
- BARBRY E., "Le droit des marques à l'épreuve de l'Internet", (16 février 1998) en ligne <http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A980216.htm>.
- BARGER G. A., "Cybermarks : A Proposed Hierarchical Modeling System of Registration and Internet Architecture for Domain Names", vol. 29 *Journal Marshall Law Review*, 1996, p.124
- BASILE A., Understanding Internet domain name : "acquiring rights, avoiding "hijacking" by first-comers and trademark owners", (1996), vol. 1 *European intellectual property review* p. 341

- BEAURAIN N., V. FAUCHOUX, "Règlement des conflits de noms de domaine : vers l'élaboration d'un droit sui generis ?", (mars 2000) *Légipresse*, p. 10. En ligne sur www.ddg.fr.
- BELLAVANCE D., "Protéger ses marques de commerce : une stratégie qui rapporte" (mai 2002), en ligne sur www.laverydebilly.com , rubrique publication.
- BELLEY J.-G., "Le droit comme terra incognita : conquérir le pluralisme juridique", (1997) *Revue canadienne de droit et société*, vol.12, n° 2, p. 1-15.
- BENABOU V.-L., "Les défis de la mondialisation pour l'OMPI: les noms de domaine", dans *La mondialisation du droit*, Paris, Litec, 2000, p. 39.
- BENYEKHLEF K., "réflexions pour une approche pragmatique des conflits de juridictions dans le cyberspace", in V. GAUTRAIS, *Le droit du commerce électronique*, Montréal, Éditions Thémis, 2002.
- BENYEKHLEF K., TRUDEL P. et GAUTRAIS V., "Some Reflections on Conflicts Management in Cyberspace", (2000) vol. 16 n° 1 *Ohio State Journal on Dispute Resolution*. En ligne sur www.disputes.net/cyberweek2000/ohiostate/CyberjusENGLISH.htm
- BESSEC M., "La question de l'évaluation financière des noms de domaine", in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet", Paris, Hermès, 2001. p. 167-183.
- BIBAS S. A., "A Contractual Approach to Data Privacy", (1993) vol. 17 *Harvard Journal of Law & Public Policy*, p. 591-611.
- BOCHURBERG L., *Internet et commerce électronique*, Paris, Éd. Delmas, 1999.
- BOGSCH A., "Les cent premières années de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques", (1991), *Annales de la propriété industrielle*, p.411.
- BONET G.,
- "La marque constituée par un nom géographique en droit français", (1990) II *JCP éd. E*, p. 15391.
 - "La protection des marques notoires dans le Code de la Propriété Intellectuelle", *Écrits en hommage à J. Foyer*, Paris, Éditions PUF, 1997.
- BOURDON M., D. GATTI, "Pourquoi surveiller vos marques ?", (14/15 février 1992) *Gaz. Pal.*, Doctrine, p. 4.
- BOURGES H., "Faut-il réguler Internet ? " (Février 2001) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 14.
- BOUSTANY K., "Technologie(s) et phénomène d'internationalisation des normes" in R. CÔTÉ et G. ROCHER, *Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux*, Montréal, Éditions Thémis, 1994, p.365.
- BRAULT N., "Le droit applicable à Internet. De l'abîme aux sommets", *Légicom* 1996/2, p. 1-15.

- BROWN J. G. et AYRES I., "Economic Rationales for Mediation", (1994) vol. 80 *Virginia Law Review*, p. 323.
- BUß T., "The distinction between the *common law* remedy in actions for passing-off and the statutory protection of registered trade-marks", (1996) n° 18 *Advocates' Quarterly*, p. 221.
- BUCKI C., "Le conflit entre marques et noms de domaine", (juin 2000) n° 112, *RDPI*, p. 9.
- BURK D. L.,
- "Federalism in Cyberspace", (1996) vol. 28 *Connecticut Law Review*, p. 10950.
 - "Jurisdiction in a World Without Border", (1997) vol. 1 *Virginia journal of Law and Technology*, p. 3.
 - "Proprietary rights in hypertext linkages", (1998) vol. 2 *Journal of Information Law and Technology*, p. 12.
 - "Trademark Doctrines for Global Electronic Commerce", (1998) vol. 49 *South Carolina Law Review*, p. 396.
 - "Trademarks Along the infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks", (1995) vol. 1 *Richmond Journal of law & Technology*.
- CABELL D.,
- "World standard set for key Internet disputes", (Winter 2000) *Dispute Resolution Magazine*, American Bar Association /Section of dispute resolution.
 - "Foreign Domain Name Disputes 2000", (Octobre 2000) vol. 17 n° 10 *The Computer & Internet Lawyer*, p. 5.
- CAMIRAND CH., "Concurrence déloyale, les règles d'application de la responsabilité civile en matière d'imitation de marque de commerce", (avril 1989) 4 *R.J.E.U.L.*, p. 3-6.
- CANDE P. de, "Conflits de noms de domaine-marques : premières décisions de jurisprudence U.D.R.P.", (2000) 35 *D.*, p. 539.
- CAPRIOLI E.,
- "Arbitrage et médiation dans le commerce électronique. L'expérience du "CyberTribunal", (1999) vol. 2 *Revue de l'Arbitrage*, p. 224.
 - "La loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (Vienne 23 juin-13 juillet 2001)" (Décembre 2001) *Communication et Commerce électronique*, p. 9.
 - "Les lignes directrices de l'OCDE régissant la politique de cryptographie", (mai 1997) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 1-5.
- CAPRIOLI E. et SORIEUL R., "Le commerce international électronique : vers l'émergence de règles juridiques transnationales" (1997) *J.D.I.*, p. 323..

- CARBONNEAU L., "La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle", in Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, 239, 273-276.
- CARLI P., "Nouvelles techniques de l'information et de la communication ? (23 août 2001) *Petites Affiches*, p. 15.
- CARON C., "Brefs propos sur l'émergence des usages de l'internet dans l'environnement international", in *L'internet et le droit, Droit français, européen et comparé de l'Internet*, Paris, Victoires édition, 2001, p. 429-431.
- CARRIERE L.,
- "Développements jurisprudentiels en matière de marques de commerce (1991-1995) : une revue des arrêts des cours d'appel canadiennes", in Barreau du Québec, Service de la formation permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 85.
- "L'adhésion du Canada à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les modifications conséquentes aux lois canadiennes de propriété intellectuelle", (1995) vol. 7 *Les Cahiers de Propriété Intellectuelle*, p. 439.
- CARRIERE T. ., " The Quebec Charter of the french language and cyberspace : what should companies do ?" (Décembre 2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.14, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications
- CASEBEER K. M., "The Empty State and Nobody's Market : The Political Economy of Non-Responsibility and the Judicial Disappearing of the Civil Rights Movement", (2000) 54 *University of Miami Law Review*.p.247.
- CENDALL D., FORSSANDER C. & TURIELLO R., "An overview of intellectual property issues relating to the Internet", (1999), n° 89 *Trademark Reporter* p. 485.
- CHASSIGNEUX C., "Nouvelles voies offertes pour la résolution des conflits en ligne", (1999) vol. 5 n° 1 *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/>.
- CHAVANNE A., "L'opposition dans la procédure du dépôt de marque", *Mélanges Breton-Derrida*, Édition Dalloz, 1991, p. 41.
- CHEMILLIER GENDREAU M., "Le droit international et la régulation", in Michel Miaille (dir.), *La régulation entre droit et politique*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1995, p.57.
- CHOURAQUI J., "Le droit des noms de domaine sur l'Internet ou la notion de marque de fabrique revisitée", (décembre 1996) 70 *RDPI*.
- CHRISTIE A., "The ICANN Domain-Name Dispute Resolution System as a Model for Resolving other Intellectual Property Disputes on the Internet" (2002), vol. 5, n° 1, *The Journal of World Intellectual Property*, pp. 105-117.

- CHROMECEK M., "Trade-Marks Law", in D.S. CHISUM, *World Intellectual Property Guidebook, Canada*, New York, Editions Mathew Bender & Company, 1991, 6A, p. 6-7.
- CLERC E., "La gestion semi-privée de l'Internet", in Charles-Albert MORAND, *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Éd. Emile Bruylant, 2001, p. 383.
- COHEN S., "Jurisdiction over cross border Internet infringements", (1998), vol. 8 *European intellectual property review* p. 294.
- COMBALDIEU J.-C.,
- "La ratification de la Convention de Paris en France et les réactions qu'elle a suscitées", (1984) *Annales de la Propriété Industrielle*.p.408.
 - "La mise en place de la marque communautaire, ses premiers pas", (1997) *Mélanges J.-J. Burst*.
- CORNEAU T. M., "A Practical Look at Internet Domain Name issues : A Canadian perspective", (août 1996) *Trademark World*, p. 27-30.
- CORRIGAN R., HORNE D., "Internet of trade marks, domain names, and Internet advertising (juillet 2001), en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications.
- COSTES L., "Le point sur la difficile réforme internationale des noms de domaine Internet", (mars 1999) n° 112 *Cahiers Lamy Droit de l'informatique et des réseaux*, p. 2 et 3.
- COUSIN A.,
- "De la tradition et de la modernité de la coutume sur Internet", (14-15 janvier 2000) *Gaz. Pal.*, p. 14.
 - "Les règles du droit international privé et la responsabilité délictuelle sur Internet", (15 et 19 avril 2001) *Gaz. Pal.*, p. 34.
- CRUQUENAIRE A., "L'identification sur Internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité", (février 2001) *Journal des tribunaux*, n° 6000, p. 152.
- CRUQUENAIRE A. et de PATOUL F., "Le développement des modes alternatifs de règlement des litiges de consommation : Quelques réflexions inspirées par l'expérience ECODIR", (printemps 2002), vol.7, n°2, *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/cruquenaire-patoul.htm>.
- CURCHOD F., "La marque communautaire et le protocole de Madrid", in *La marque Communautaire*, Paris, Litec Coll. "I.R.P.I", 1996, p. 109.
- CURTELIN Ch., "L'utilisation des liens hypertextes, des frames ou des méta-tags sur des sites commerciaux", (1999) 3 *Droit de l'Informatique et des Télécoms*, p. 6.

- DAMILAVILLE L., "Définir une stratégie de réservation de noms de domaine dans le monde", dans N.Dreyffus, "Marques et noms de domaine de l'Internet", in DREYFUS N. (dir.) , marques et noms de domaine de l'Internet, Paris, Hermès, 2001, p. 45.
- DE HAAS C., "L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face à l'Internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée", (13 novembre 2001), *Petites Affiches*, p. 5-14.
- DEARING M. C., "Personal Jurisdiction and the Internet: Can the Traditional Principles and Landmark Cases Guide the Legal System into the 21st Century?", (Printemps 1999) vol. 4 *Journal of Technology Law and Policy*, p. 12.
- DESCHAMPS-MARQUIS M.-H., "Les noms de domaine : au-delà du mystère", (1999) vol. 11 n° 3 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 592.
- DIETRICH Y., "Commentaires sur l'affaire Payline" (juillet 1998), En ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique professionnels.
- DIETRICH Y., MESNAIS A., "Déroulement logique pour l'affaire Alice", (juillet 1999) en ligne sur <http://www.juriscom.net/>, rubrique professionnels.
- DIMEGLIO A., "Le renvoi à la page Web d'un tiers, par un lien hypertexte, est-il ou non constitutif d'un acte de contrefaçon?", (mai 1999) *Bulletin d'actualités Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 20.
- DOLKAS D.H., MENSER S.T., "Is a domain name "property"?", (novembre 2000). *Journal of Internet Law*, En ligne sur http://www.gcwf.com/articles/interest/interest_42.html.
- DONAHEY M. S., "Current Developments in Online Dispute Resolution", (1999) vol. 4 *Journal of International Arbitration*, p. 115
- DONAHEY M. S.,
- "Divergence in the UDRP and the Need for Appellate Review" (mai 2002) vol. 5, n° 11, *Journal of Internet Law*, p. 1.
 - "A Proposal for an Appellate Panel for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (février 2001) vol. 18, n° 1, *Journal of International Arbitration*, pp. 131-134.
- DREYFUS N., "Le fonctionnement de la procédure U.D.R.P.", in DREYFUS N. (dir.) , marques et noms de domaine de l'Internet, Paris, Hermès, 2001.p. 65-82.
- DU MARAIS B., "Réglementation ou autodiscipline : quelle régulation pour Internet?", *Les Cahiers Français*, n° 295, La Documentation Française, Paris, mars - avril 2000, p. 66-67.
- DUEKER K. S., "Trademark Law Lost in Cyberspace : Trademark Protection for Internet Adresses", 1996 *Harvard Law Journal & Technology*, p. 123.

- DUNNE R. L., "Deterring Unauthorized Access to Computers : Controlling Behavior in Cyberspace Through a Contract Law Paradigm", (1994) 35 *Jurimetrics Journal.*, en ligne <http://www.cs.yale.edu/pub/dunne/jurimetrics/jurimetrics.html>.
- DURIE R., "The Internet, trademarks and domain names", (1997) vol. 1, n°13 *Computer Law and Security Report*, p. 32.
- EYSSETTE F., "Internet et le droit des marques", (1997), *Gaz. Pal.*, p. 121.
- FABRE C., "État des lieux du règlement international des litiges", (avril 2000) *Expertises*, p. 12.
- FALZONE P.L "Playing the Hollywood Name Game in Cybercourt : The Battle over Domain Names in the Age Of Celebrity-Squatting", 2001, vol. 21, *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, p. 289.
- FENOULHET T.R., "La co-régulation : une piste pour la régulation de la société de l'information", (21 février 2002), *Petites affiches*, n° 38, p. 9-15.
- FOYER J.,
- "Le droit de propriété industrielle à la fin du XX^e siècle", *Mélanges J. DERRUPE*, 1990, p. 370.
 - "L'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle, brevets, marques et droit d'auteur", (1994) *Mélanges Plantey*, p. 261.
- FRANCHI E., "Le droit des marques aux frontières du virtuel", (printemps 2000) vol. 6 n° 1 *Lex Electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>.
- FRANCON A., "La prohibition des marques descriptives en droit français", (1973) *R.I.P.I.A.*, p. 270.
- FRAYSSINET J., "Le transfert et la protection des données personnelles en provenance de l'Union européenne vers les États-Unis : l'accord dit [sphère de sécurité] " (mars 2001), *Communication et commerce électronique*, p. 10.
- FRIEDMAN G. H., "Alternative Dispute Resolution and Emerging Online Technologies : Challenges and Opportunities", (1997) vol. 19 *Hastings Communication Entertainment Law Journal*, p. 695.
- FRISON-ROCHE M.-A. , "introduction", in J. CLAM et G. MARTIN, (co-dir.), *Les transformations de la régulation juridique, Recherches et travaux du RED&S*, Paris, Éditions LGDJ, 1998, p. 279.
- FROOMKIN A. M., "Wrong turn in cyberspace : using ICANN to route around the APA and the Constitution", (2000) vol. 17 n°50 *Duke Law Journal*, p. 1
- GALLARD T. (de), "L'homologation par l'ICANN des sociétés d'enregistrement de noms de domaine Internet", (juillet 2000) n° 127 *Cahiers Lamy Droit de l'informatique et des réseaux*, p. 6.
- GALLOUX et G. HAAS, "Les noms de domaine dans la pratique contractuelle", (janvier 2000) *Communication et Commerce électronique*, p. 1.

GAUDEMET-TALLON H., La compétence judiciaire internationale directe à l'aube du XXI^e siècle. Quelques tendances, *in* Université de Panthéon-ASSAS, *Clés pour le siècle*, Paris, Éditions D. 2000, n°157, p. 137 et s.

GAUTIER P. Y.,

- "Du droit applicable dans le "village planétaire", à titre de l'usage immatériel des œuvres", (1996) *D.*, chronique, p. 131.

- "Suite de la promenade à travers un site immatériel : des condamnations en nature sur l'Internet", (1997) *D.*, chronique, p. 176.

GAUTRAIS V.,

- "La certification de qualité des sites Internet : un sésame voué à la sécurité du consommateur", (1999) vol. 3 *Ubiquité*, p. 11.

- "La formation du contrat électronique", (2001) *in* E. LABBÉ, D. POULIN, F. JACQUOT et J.-F. BOURQUE (directeurs), *Le guide juridique du commerçant électronique (rapport préliminaire)*, Montréal, Éditions Juris International, p. 83.

- "Le contrat dans le cyberspace : les éléments du changement ", (1997) *in* BARREAU DU QUEBEC, *Congrès annuel du Barreau du Québec*, Montréal, *Barreau du Québec*, p. 405

- "Les contrats on-line dans la théorie générale des contrats : le contexte nord-américain", (2000) n° 17 *Cahiers du C.R.I.D* p. 107,

GAUTRAIS V. , BENYEKHLIF K., "Droit du commerce électronique et normes applicables : l'émergence de la *lex electronica*", (1997) *Revue de droit des affaires internationales*, p. 548.

GAUTRAIS V., BENYEKHLIF K. et TRUDEL P.,

- "Cybermédiation et cyberarbitrage : l'exemple du "CyberTribunal"", (1998) vol.4 *D.I.T.* p.46.

- "Les limites apprivoisées de l'arbitrage cybernétique : l'analyse de ces questions à travers l'exemple du Cybertribunal", (1999) vol. 33 *R.J.T.* p. 537

GAVANON I. et LAGARDE-BELLE E., "La Directive commerce électronique, quel est la part d'innovation ?" (2001) vol. 6 *RDAI* p. 723

GEIST M.,

- "Fair.com ? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP", (août 2001), en ligne sur <http://aix1.uottawa.ca/~geist/frameset.html>.

- "Is there a There There ? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction", (2001) vol. 16 *Berkeley Technology Law Journal*, p. 12.

GENEREUX M., "Les noms de domaine : important.com", (novembre 2000), en ligne sur www.stikeman.com, rubrique publications.

- GENEREUX M., "Québec présente son projet de loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information", (décembre 2000), en ligne sur www.stikeman.com, rubrique publications.
- GLAIZE F., "Application du principe de spécialité aux marques sur Internet", (21 juillet 2001), en ligne sur <http://www.juriscom.net/>, rubrique professionnels.
- GLAIZE F., NAPPEY A., "Le régime juridique du nom de domaine en question, à propos de l'affaire Océanet", (décembre 1999) *Cahiers Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, p.12.
- GOBERT D., SALAÜN A., "La labellisation des sites Web : inventaire des initiatives existantes", (3ème trimestre 1999) vol. 35 *Communications & Stratégies*, p.229-251.
- GOLDMAN B., "Frontières du droit et *Lex mercatoria*", (1964), *Arch. phil. droit*, p. 177.
- GREENLEAF G., "An Endnote on regulating Cyberspace : Architecture vs Law", (1998) vol. 21 *University of New South Wales Law Journal*, p.593.
- GREWLICH K.W., "De la gouvernance à la "constitutionnalisation", Europe et cyberspace", in B. Lasserre (dir.), *Piloter la Société de Information*, Rapport de la Fondation IDATE, Paris, Éditions Hermès, 1999.
- GRYNBAUM L., "La directive Commerce électronique ou l'inquiétant retour de l'individualisme juridique" (juillet/août 2001) *Communication et Commerce électronique*, p. 9.
- HAAS G., "L'Internet et les éléments d'identification d'un site Web", (1997) *Gazette du Palais*, Doctrine, p. 116.
- HAAS M.-E., "La jurisprudence française sur les conflits entre les noms de domaines et les marques" (1998), 1, *Gaz. Pal.*, p. 494.
- HAAS M.-E., THORE B., "L'évaluation du préjudice dans les affaires de cybersquatting", (27-28 octobre 2000) *Gaz. Pal.*, p. 12.
- HAMALIAN S., "Internet: conflits et solutions", (1999), en ligne sur www.lapointerosenstein.com, rubrique publications.
- HARDY T., "The Proper Legal Regime for "Cyberspace"", 1994, vol. 55 *University of Pittsburg Law.Review*, p. 993.
- HEISKANEN V., "Dispute Resolution in International Electronic Commerce", (1999) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 29.
- HILL R., "The Internet, Electronic Commerce and Dispute Resolution : Comments", (1997) vol. 4 *Journal of International Arbitration*, p. 103.
- HIRSCH S., "Conflits entre marques et noms de domaine, état de la jurisprudence dans quelques pays d'Europe", (juin 1998) n° 104 *Cahiers Lamy*, Droit de l'informatique et des réseaux, p. 1.
- HOWARD D. L., "Trademarks and Service Marks and Internet Domain Names : Giving ICANN Deference" (2001), vol. 33 *Arizona State Law Journal* p. 637.

- HUEBER C. et BINN S., "Comment sauver la théorie du parasitisme ?", (2000) *Contrats, Concurrence, Consommation*, chronique, p. 13.
- HUET J., "Quelle culture dans le "cyberespace" et quels droits intellectuels pour cette "cyberculture", (1998) *D.*, chronique, p. 185.
- HUET J., VALMACHINO S., "Réflexions sur l'arbitrage électronique dans le commerce international", (9 et 11 janvier 2000) *Gaz. Pal.*, p. 6.
- HUGOT J-P., " La compétence universelle des juridictions françaises en matière délictuelle : vers des "enfers numériques" ?", (Octobre 2001), *Légipresse* n°185, p.119 et s.
- HUTCHINSON J., "Can Trade Mark Protection Respond to the International Threat of Cybersquatting ?", 2001, vol.1 *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, p.12.
- ITEANU O.,
- "L'ICANN, un exemple de gouvernance originale, ou un cas de *law intelligence* ?", (avril 2002) *expertises*. p. 132.
 - "L'URDP, le début de la fin de l'action judiciaire", in DREYFUS N. (dir.) , *marques et noms de domaine de l'Internet*, Paris, Hermès, 2001.p. 124.
- JARROSSON C.,
- "Les frontières de l'arbitrage", (2001), vol. 1 *Revue de l'arbitrage*, p. 12.
 - "Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale", (1997) vol. 2 *Revue Internationale de Droit Comparé*, p. 328.
- JEAMMAUD A., "Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des Concepts en jeu", in *Les transformations de la régulation juridique*, Collection Droit et Société. Paris, Editions LGDJ. 1998, p.55
- JOHNSON D. et MARKS K. A., "Mapping Electronic Data Communications onto Existing Legal Metaphors : Should we let our Conscience (and our Contracts) be our Guide ?", (1993) vol. 38 *Villanova Law Review*, p. 487-515.
- KABLAN A. S., "Réglementation des technologies de l'information au Québec : la philosophie du projet de loi 161 en regard du droit canadien", (2001) vol. 7 n° 1 *Lex electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-1/kablan.htm>.
- KAPLAN D., "Marques et noms de domaine : la mise en place d'un système international", (janvier 1999) n° 110 *Cahier- Lamy droit de l'informatique et des réseaux*, p. 9.
- KATSH E., "Online Dispute Resolution : The Next Phase", (printemps 2002), vol.7, n°2, *Lex electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/katsh.htm>. [consulté le 20 juillet 2002].
- KATYAL N, MACRAMALLA. E., " How to protect your trade mark rights on the Internet" (juin 2001), vol. 6-1, *IP Report*, p.15, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications

- KATYAL N., Country code domain name disputes- Canada's .ca dispute resolution policy, (2002), vol. 7-1, *IP Report*, p.7, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications.
- KATZ J. "Battling the "CompanyNameSucks.com" cyberactivists", (2001) vol. 13, n° 3, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, pp. 1-7.
- KELLY D. & HIEBER C., "Untangling a web of minimum contacts : the Internet and personal jurisdiction in trademark and unfair competition cases", (1997) n° 87 *Trade Mark Reporter*, p. 526
- KESAN J. P., R. C.SHAH, "Fool us once shame on you- Fool us twice shame on us : what we can learn from the privatisations of the Internet backbone network and the domain name system", (2001) vol.79- n°1 *Washington University Law Quarterly*. p.167.
- KESSEDJIAN C., "Aspects juridiques du e-trading : règlement des différends et droit applicable", (2000), dans L. THEVENOZ et C. BOUET, *Journée de droit bancaire et financier*, Berne, Éditions Staempfli, 2001.
- KHANNA N., "Comment protéger vos marques de commerce à l'occasion du lancement des nouveaux domaines.biz et .info". (juin 2001), en ligne sur www.mccarthy.ca, rubrique publication.
- KING S.H., "The "Law That It Deems Applicable" : ICANN, Dispute Resolution and the Problem of Cybersquatting" (2000), vol. 22, n° 3/4, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, p. 453.
- KLEINHANS M-M., Mc DONALD R., "What is a critical legal pluralism?" (1997) *Revue can. droit et société*, vol. 12, p. 30 et 31.
- KOOIMAN J. "Social political governance : Introduction", in J. KOOIMAN (dir.) *Modern Governance*, Londres, Editions Sage, 1993, p. 1-9.
- KUNZE G. F., "The Madrid System for the International Registration of Marks as applied under the Protocol", [1994] n° 6 *European intellectual property review*, p. 223.
- LABBE E., "La technique dans la sphère de la normativité : aperçu d'un mode de régulation autonome", (novembre 2000), en ligne sur <http://www.Juriscom.net> rubrique "doctrine".
- LABBE E. et MOYSE P.-E., "Les faces cachées de l'information", (novembre 1998), en ligne sur <http://www.Juriscom.net> rubrique "doctrine".
- LAMETTI D., "The Form and Substance of Domain Name Arbitration", (printemps 2002), vol.7, n°2, *Lex electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v7-2/lametti.htm>.
- LANDRIN S., "Les mairies de Lyon et de Marseille victimes du "cybersquatting"", (31 août 2001) *Le monde interactif*.
- LANGLES O., "Le choix de son nom patronymique ou pseudonyme comme marque", (1997) n° 72 *R.D.P.I.*, p 15.

LARRIEU J.,

- "Protection d'une marque renommée contre le cyberpiratage", (Août-Septembre 1999) *Expertises*, p. 42.
- "La marque un signe en effervescence", (octobre 1999) *75 Droit & Patrimoine*, p. 18.

LASTENOUSE, P. "Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine", (2001), vol. 1 *Revue de l'arbitrage*, p. 109.

LE TOURNEAU Ph.,

- "Exploitation et défense de la marque, La contribution du parasitisme à la défense de la marque", (octobre 1999) n° 75 *Droit & Patrimoine*, p.97.
- "Le bon vent du parasitisme", (2000) *Contrats, Concurrence, Consommation*, chronique, p. 4.
- "Le parasitisme dans tous ses états", (1993) *D.*, chronique p. 310.

LECLERC A., "Exploitation et défense de la marque, la procédure d'opposition", (octobre 1999) n° 75 *Droit et Patrimoine*, p.93.

LEE C. S., "The Development of Arbitration in the Resolution of Internet Domain Name Disputes", (2000) vol. 2, n° 7 *Richmond Journal of Law & Technology*, p.12.

LESSIG L., "The Constitution of Code : Limitations on Choice-Based Critiques of Cyberspace Regulation", (1997) vol. 5 *Communication Law Conspectus*, p. 10.

LOISEAU G.,

- "la nature juridique du nom de domaine, in N. DREYFUS, "Marques et noms de domaine de l'Internet",. Paris, Hermès, 2001. p. 137.
- "L'appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine", (mars 2001) *Droit & Patrimoine*, p. 61.
- "Nom et Internet turbulences autour d'un nouveau signe distinctif", (1999) *D.*, chronique, p. 245.

LONGWORTH E., "Les responsabilités dans le cyberspace", dans *Les dimensions internationales du droit du cyberspace*, Paris, Éditions UNESCO-Économica Coll. "Droit du cyberspace", 2000, p. 54.

MACKAAY E., "L'économie des droits de propriété émergents sur Internet", (1997) vol. 9-2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 281-300.

MACRAMALLA. E., "Canadian Plaintiff uses ACPA to get domain names" (2001), vol. 6-1, *IP Report*, p.4, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications.

MACRAMALLA. E., "Review of Star Phoenix Case " (décembre 2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.7, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications [consulté le 20 juillet 2002].

- MAHER M., "An analysis of Internet Standardization", (1998) vol.3 *Virginia Journal of Law & Technology*, en ligne http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol3/home_art5.html.
- MANARA C.,
- "Aspects juridiques de l'e-mail", (1999) *D. affaires*, p. 149.
 - "Panorama des conflits portant sur les noms de domaine", (2 août 2000) n° 153 *Les Petites Affiches*, p. 4.
 - observation de l'évolution des noms de domaine, 2001, *D.*, chronique, p. 2958.
- MARAIS B. (du), "Réglementation ou autodiscipline : quelle régulation pour l'Internet ?", (2000) n° 295 *L'Internet, Cahiers français*, p. 65.
- MAYER F., "Europe and the Internet : The Old world and the New Medium", (2000), vol. 11, *European Journal of International Law*, p. 166-169.
- McGRAW D.K., "Sexual Harassment in Cyberspace : The Problem of Unwelcome E-Mail", (1995) vol. 21 *Rutgers Comp. & Tech. Law Journal.*, p. 491-518.
- MEADOWS J., "Trademark protection for trademarks used as Internet domain names", (1997) vol. 65 *University of Cincinnati Law Review*, p. 1323.
- MEFFORD A., " Lex Informatica: Foundations of Law on the internet ", (1997), *Indiana Journal of Global Legal studies*, p. 229.
- MENARD F.-B., "Guide portant sur l'obtention d'un nom de domaine au Canada", (printemps 2000) vol. 6 n° 1 *Lex electronica*, en ligne <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/menard.htm>.
- MEWES H. N., "Memorandum of Understanding of the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System", (1998) vol. 13 *Berkeley Tech. L.J.*, p. 235.
- MEYER-ROCHOW R., "The application of passing off as a remedy against domain name piracy", (November 1998) vol. 20 *European Intellectual Property Review*, p. 405.
- MOUSSERON J.-M., "Parasitisme et droit", (1992) vol. 6 *Cahier Droit de l'Entreprise*.
- MOUSSERON J.-M., RAYNARD J. et REVET T., "De la propriété comme modèle", (1993) *Mélanges offerts à A. Colonter*, p. 285.
- MOYSE P.-E.,
- "Compétence juridictionnelle en matière de noms de domaine ou comment choisir judicieusement un registraire de nom de domaine", (2000) en ligne sur www.robic.ca, Rubrique "Publications".
 - "Les noms de domaine : un pavé dans la marque", (1997) n° 9 *Les Cahiers de Propriété intellectuelle*, p. 427.

MUELLER M.,

- "ICANN and Internet Governance : Sorting through the debris of "self-regulation", (1999), vol. 497, n° 6 *Journal of Policy, Regulation & Strategy for Telecommunications, Information & Media*, p. 507 et s.

- "Technology and Institutional Innovation Internet Domain Names", (Summer 2000) Issue 5 *International Journal of Communications Law and Policy*, p. 12.

- "Rough Justice : An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy", (novembre 2000), en ligne sur <http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>.

MUELLER-STOFEN T., "Domain name-related infringement procedures in Germany", (September 1997) vol. 87 *The Trademark Reporter*, p. 590.

MUTIMEAR J., "The UDRP Approaches its First Birthday: Should we Wish it Many Happy Returns? " (décembre 2000), en ligne sur www.twobirds.com, rubrique publications

NATHENSON I., "Showdown at the domain name corral : property rights and personal jurisdiction over squatters, poachers and other parasites table of content" (1997), 58 *University of Pittsburgh Law Review* p. 911.

NEAU-LEDUC Ph., "La réglementation de droit privé", (1999) n° 38 *Bibliothèque du droit de l'entreprise*, p. 45.

OLIVIER F. et BARBRY E., "Des réseaux aux autoroutes de l'information : Révolution technique ? Révolution juridique ?", (1996) I *JCP éd. G*, p. 3926 et 3928.

OPPEDAHL C., "Analysis and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy", (1996) vol. 7 n° 73 *Fordham Intell. Property, Media & Entertainment Law Journal*.

OPPETIT V. B., "Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique", (1995), vol.1 *Justices*, p. 53.

OSBORN M. J., "Effective and Complementary Solutions to Domain Name Disputes : ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and the Federal Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999", (2000), vol. 76, *Notre Dame Law Review*, p. 209.

OST F., "Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information", in J. CLAM et G. MARTIN (co-dir.), *Les transformations de la régulation juridique, Recherches et travaux du RED&S*, Paris, Éditions LGDJ, 1998, p.432.

PADIOLEAU J-G, "Les régulations flexibles des échanges électroniques : une pragmatique prospective", in B. Lasserre (dir.), *Piloter la Société de l'Information*, Rapport de la Fondation IDATE, Éditions Hermès, Paris 1999, p.45.

PARISIEN S., "Un essai sur le mode de formation des normes dans le commerce électronique" (Hiver 1996), *Lex electronica* vol. 2, n° 1, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v2-1/parisien.html#f9>

- PERKINS D., "The Uniform Domain Name Policy" , (novembre 2001), en ligne sur www.cliffordchance.com/, rubrique publication.
- PERLEMUTER J., "Litiges relatifs aux noms de domaine : premier bilan des décisions rendues selon la procédure de l'ICANN", (septembre 2001), *Légipresse*, n°184, p. 111.
- PERRITT Jr, H.,
- "Dispute Resolution in Electronic Network Communities", (1993) vol. 38, *Villanova Law Review*, p. 349.
 - "Dispute Resolution in electronic Networks Communities", (1993) vol. 38 *Villanova Law Review*, p. 349-401.
- PEYRON L., "Noms de domaine et contrefaçon en Italie", (janvier 1998) vol. 20 n° 1 *European Intellectual Property Review*, p. 4.
- PICARD R., "Problèmes de juridiction dans le cyberspace", dans *développements récents en droit de l'Internet*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 11.
- PINSONNEAULT M.,
- "Problématique nouvelle : les marques de commerce et l'Internet", (1996) vol. 9 n° 1 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 125.
 - "Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce ? L'affaire *Pizza Pizza Limited*", (1989 -1990) vol. 2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 263.
 - "Noms commerciaux vs marques de commerce... Un monde de confusion" (1994-1995) vol. 7 n° 2 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 259.
- PONTIER J.-M., "La certification, outil de la modernité normative", (1996), *D.*, chronique, p. 355.
- POST D.G.,
- "Anarchy, State and the Internet : An Essay on Law-Making in Cyberspace", (1995) en ligne sur <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/Anarchy.html>.
 - "What Larry doesn't get : Code, Law, and liberty in cyberspace", (mai 2000), vol. 52 *Stanford Law Review*, p. 1439.
- POST D.G., D. R. JOHNSON, "Law and borders : The rise of Law in cyberspace", (1996) vol. 48 *Stanford Law Review*, p. 553.
- POULLET Y., "L'affaire Yahoo ! Inc. ou la revanche du droit sur la technologie ?", dans "Consultation internationale sur les implications de l'affaire Yahoo ! Inc.", entrevues organisées par L. THOUMYRE, (janvier/mars 2001). En ligne sur <http://www.juriscom.net>, rubrique doctrine.
- POULLET Y., QUEECK R., "En conclusion-Le droit face à Internet" , in *Cahiers du CRID* n°12, Namur, Éditions Story Scientia, 1996, p.231.

- RAVILLON L., "Le recours à la technique du "premier arrivé premier servi", dans *Le droit des nouvelles technologies, ou comment gérer la rareté des ressources naturelles ou informatiques*, (2000) I JCP éd. G, p. 273.
- REGNIER C., "UDRP versus cybersquatting. Quid après plus d'une année de conflits ?" in DREYFUS N. (dir.), *marques et noms de domaine de l'Internet*, Paris, Hermès, 2001.p. 92.
- REIDENBERG J., "Lex informatica", (1998) vol. 76 *Texas Law Review*, p. 553.
- REIMANN M., "Droit positif et culture juridique. L'américanisation du droit européen par réception", in F. TERRE *L'américanisation du droit*, 2001, *Arch. phil. droit*, tome 45, p. 61.
- RENARD A., "Le système de nommage. Contexte technique" in N. Dreyfus, *marques et noms de domaine de l'Internet*, Paris, Hermès, 2001, p. 2.
- RICHARDOT J., "Touche pas à ma marque ...ou paye" (septembre 2002) en ligne sur [www. kahnlaw.com](http://www.kahnlaw.com), rubrique publications.
- RHEIN E., "Reverse Domain Name Hijacking : Analysis and Suggestions", 2001, *European intellectual property review*, vol. 23, n° 12, p. 557-564.
- ROJINSKY C.,
- "Cyberespace et nouvelles régulations technologiques", (2001) *D.*, chronique, p. 844.
 - "Un clic de trop. Le droit menace-t-il les hyperliens ?", (janvier 2000) *Expertises*, p. 430.
- ROSENBERG R. S., "Liberté d'expression, pornographie, harcèlement sexuel dans les réseaux électroniques", in D. POULIN, P. TRUDEL et E. MACKAAY, *Les autoroutes électroniques : usages, droit et promesses*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 161-278.
- ROSENTHAL ROLLAND D. et RAGUIN X., "Noms de domaine et atteinte au droit des marques : le pouvoir du juge des référés", (janvier/février 2001), n° 178 *Légipresse*, p. 10.
- ROUBIER P., "Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale", (1952) *RTDCom.*, p. 52.
- ROULEAU G., "Médiation : médecine douce du droit - Survol de ce qui se passe à travers le Canada et surtout à Montréal en matière de l'A.D.R. (SoRRèL)", in Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1996, p 93.
- ROUSSOS A., "La résolution des différends", (printemps 2000) vol. 6 n° 1 *Lex electronica*, en ligne sur <http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/roussos.htm>.
- ROY S., "Médiation commerciale, prévention des conflits et "partnering"", dans Barreau du Québec, Service de la Formation Permanente, *Développements récents en médiation*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 195.

- RUSH A., "The essentials of trademark Law for information technology products, (mai 2000) ; en ligne sur www.heenanblaikie.com, rubrique publication.
- SARTARIO K., " Pro-C Limited v. Computer City. Inc. Another Gowlings Succes Story" (2001), vol. 6-2, *IP Report*, p.11, en ligne sur www.gowlings.com, rubrique publications
- SCHAMING B., "Internet ou l'émergence de la marque mondiale de fait", *Les Petites Affiches* (9 mars 2001), n° 49, p. 14-17.
- SCHIFFER R.A., "The Use of Alternative Dispute Resolution in Resolving Disputes Involving EDI", in I. WALDEN (dir.), *EDI and the Law*, London, Editions Blenheim Online Publications, 1989, p. 179.
- SCHILLER D. et FREGOSO R.-L., "A Private View of the Digital World", in NORDENSTRENG K. et H.SCHILLER, *Beyond National Sovereignty : International Communication in the 1990s*, Norwood, New Jersey, Editions Alex Publishing Corporation, 1993, p. 210-234.
- SCHMIDT-SZALEWSKI J.,
- "La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale dans la jurisprudence", (juillet-septembre 1994) 47-3 *RTDCom*.
 - "La protection des droits industriels dans les accords de Marrakech", (1997) *Mélanges J. Foyer*, p. 291.
 - "L'avenir international de la propriété industrielle", (1997) *Mélanges J.-J. Burst*, p. 571.
- SCHNEIDER M. E, KÜNER C., "Dispute Resolution in International Electronic Commerce", (1997) vol. 3 *Journal of International Arbitration*, p. 5.
- SEDALLIAN V., "Commentaire de l'affaire Yahoo ! Inc." (Novembre 2000) *Cahiers Lamy Droit de l'Informatique et des Réseaux*, p. 8.
- SHAVELL S., "Alternative Dispute Resolution : an Economic Analysis", (1995) vol. 24 *Journal of Legal Studies*, p. 1.
- SOTIRIADIS B. H. et LABRECHE J., "Droit pénal en marques de commerce et droit d'auteur : un survol", (1995) vol. 7 *Cahiers de la propriété intellectuelle*, p. 341.
- STAUB S., "Les incidences juridiques des liens hypertextes", (novembre 1998 et février 1999) *Expertises*, p. 20.
- STERLING S., "New age bandits in cyberspace : domain names held hostage on the Internet", (1997), vol. 17 *Loyola Entertainment Law Journal*. p. 733.
- STOKER G., "Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance", (1998) n° 155 *Revue internationale des sciences sociales*, p. 19.
- STROWEL A., "Liaisons dangereuses et bonnes relations sur l'Internet, à propos des hyperliens", (1997) *Revue de l'auteur*, p. 12.

- STROWEL A. et N. IDE, "La responsabilité des intermédiaires sur Internet : la question des hyperliens", (octobre 2000) *R.I.D.A.*, p. 3.
- TAYLOR S. et G. FOGGO, "Domain names disputes in the United Kingdom", (March 1998) n° 105 *Trademark World*, p. 26.
- TILMAN V., "Arbitrage et Nouvelles Technologies : Alternative Cyberdispute Resolution" (1999) vol. 2 *Revue Ubiquité*, p. 47.
- TIMSIT G., "La régulation: naissance d'une notion" in *Archipel de la norme*, Paris, Éditions PUF, 1997.
- TRUDEL P.,
- "L'architecture technique comme élément régulateur du cyberspace", (2000) vol. 4 *Revue Lex média*, p. 11-12.
 - "La *Lex electronica*" in C.-A. MORAND (dir.), *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Éditions Bruylant/Éditions de l'Université de Bruxelles "Collection de droit international", Helbing & Lichtenhahn Verlag, 2001, 222 et s.
- TWITCHEL M., "The Myth of General Jurisdiction", 1988, *Harvard Law Review*, p. 610-681.
- VALLANTIN B., "Vers la création prétorienne d'un "référé de fond" de l'Internet ?", (juin 2000) *Expertises*, p. 191.
- VERGANI G., "Electronic commerce and trade marks in the United States : domain names, trademarks and the use in commerce requirement on the Internet", (1999) *European Intellectual Property Review*, p. 451-453.
- VIVANT M.,
- "Cybermonde : Droit et droits des réseaux", 1996, *JCP éd. G*, p. 406.
 - "Internet et modes de régulation", (1996) n° 12 *Cahier du C.R.I.D.*, p. 221.
 - "Le produit informatique. Discours sur un discours", (1989) chronique XXI *D.*, p. 140.
 - "Pour une épure de la propriété intellectuelle", dans *Propriétés intellectuelles, Mélanges offerts à André Françon*, Paris, Éditions D. 1995, p. 420.
- VON MEHREN A. et TRAUTMAN D., "Jurisdiction to Adjudicate : A Suggested Analysis", *Harvard Law Review*, (1966) vol. 79, p. 1121-1136.
- WALKER L.A., "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", (2000) vol. 15 *Berkeley Technology Law Journal*, p. 299-300.
- WATTIEZ-LAROSE V., " La nouvelle loi concernant le cadre juridique des nouvelles technologies de l'information, (novembre 2001), en ligne sur www.mccarthy.ca, rubrique publications.
- WEINBERG J., "ICANN and the Problem of Legitimacy", (2000) vol. 50 *Duke Law Journal*, p. 246.

WOTHERSPOON D., CAMERON A. "Section 15 (a) : Breeding inconsistency in the UDRP" (décembre 2001) en ligne sur www.fasken.com.

ZITTRAIN J., "ICANN : Between the Public and the Private – Comments before Congress", (automne 1999) vol. 14 *Berkeley Technology Law Journal*, p.123. <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol14.html>.

IV - THESES, MEMOIRES, RAPPORTS DE RECHERCHE

BOURBONNAIS P., *L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, Thèse présentée à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Montréal, Université de Montréal 1979.

CACHARD O., *la régulation internationale du marché électronique*, Paris, Éditions LGDJ, 2002.

FILLIOL P., *Le problème de l'intégration de l'autorégulation dans le système juridique, contribution à l'étude de l'autorégulation à travers le prisme du droit de la publicité*, thèse, Aix-Marseille III, février 2003.

GAUTRAIS V., *L'encadrement juridique du contrat électronique international*, Thèse présentée à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit, Montréal, Université de Montréal, juin 1998.

GOLA R., *les "cookies" et la protection des données personnelles*, Rapport de recherches, DEA droit des médias, Université Aix-Marseille III, 1997- 1998.

MIRANDES A., *La compétence inter-étatique et internationale des tribunaux en droit des États-Unis*, Thèse, Université Paris II, 1999.

VERMETTE N.J., *Les noms de domaine dans l'univers des marques de commerce*, Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit, Montréal, Université de Montréal, août 1999.

V - COMMUNICATIONS, RAPPORTS, TEXTES

et DOCUMENTS INTERNATIONAUX

ACTES DE COLLOQUE

BABONNEAU J-Y., propos recueillis lors de la conférence de l'AFNIC du 2 février 2001 "Contrefaçon de marques et usurpation de noms de domaine, où en est la jurisprudence ?", en ligne sur le site de l'AFNIC, <http://www.nic.fr/nouvelles/2001/conference-2-02-01.html>

BEARDWOOD J., "International dispute resolution for domain name disputes : an update", Contribution écrite à la conférence de l'I.F.C.L.A., *Le droit de l'informatique au tournant du millénaire*, Paris, 15-16 juin 2000, p. 11-12.

BENABOU V.L., *Faut-il une harmonisation minimale du droit*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html>

CABELL D.,

- "Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name conflicts, cours donné au Berkman Center for Internet & Society", Harvard Law School, (25 août 1999) en ligne sur <http://www.cyberspacelaw.org/cabell/>

- "Trademark Disputes Online – ICANN's New Uniform Dispute Resolution Policy", article présenté dans le cadre du Massachusetts Continuing Legal Education "Representing E-Commerce Clients" 18 novembre 1999, en ligne sur <http://www.mama-tech.com/udrp.html>.

FALQUE-PIERROTIN I.,

- *Internet. Enjeux juridiques*. Mission interministérielle sur l'Internet présidée par Isabelle Falque-Pierrotin, Paris, Documentation Française, 1996

- *Le Forum des droits sur l'Internet : un instrument de gouvernance*, Rapport du Colloque international "Droit de l'Internet, approches européennes et internationales, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr>.

FAUVARQUE-COSSON B., "Le droit international privé classique à l'épreuve des réseaux", Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html>

FENOULHET T., *Introduction aux activités de résolution en ligne des litiges de la société de l'information dans le cadre européen*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002].

FERAL SCHUHL C., *La mise en application des décisions de justice*, Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html> [Consulté le 20 juillet 2002],

FRAYSSINET J., *L'Internet et la protection juridique des données personnelles*, Rapport du Colloque international "L'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet", Paris, 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm .

- HUET J., *Le droit applicable dans les réseaux numériques*, Rapports présentés au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html>
- LAMBERTERIE (DE) I., *Le règlement en ligne des petits litiges de consommation*, Rapports présentés au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html>
- MACHADO B., *La propriété industrielle dans le XXI siècle : Perspectives, Les marques internationales*, Rapport de synthèse de la conférence sur " La protection de la propriété industrielle en Europe et sa place dans le monde", O.H.M.I., Alicante, 29-30 mai 2000, en ligne sur <http://oami.eu.int/fr/marque/pdf/000529-IIIb.pdf>.
- MACKAAY E., "Les nouveaux environnements informatiques et leur droit", dans J. FREMONT, J.-P. DUCASSE, *Les autoroutes de l'information : enjeux et défis*, actes du colloque du Centre Jacques Cartier organisé du 5 décembre au 8 décembre 1995, Université de Montréal, Centre de Recherche de Droit Public, Oullins, Éditions du Programme pluriannuel en sciences humaines Rhône-Alpes, 1996 p. 130-131.
- PAUL C., *Du droit et des libertés sur l'Internet*, Paris, La documentation française, 2000.
- POULLET Y., *Vers la confiance : Vues de Bruxelles : un droit européen de l'Internet ?* Rapport présenté au colloque international sur l'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet, Paris, 19-20 novembre 2001, en ligne <http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/vf/index.html>
- REIDENBERG J.,
- "L'encadrement juridique de l'Internet aux États-Unis", Colloque International, *L'Internet et le droit. Droit européen et comparé de l'Internet*, Paris 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm.
 - "Governing Networks and Cyberspace Rule-Making", (1996) Symposium on *Information, National Policies, and International Infrastructure*, Harvard, 28-30 janvier 1996.
- ROBIC G. T., "Développements récents du droit des marques au Canada", Association Française des praticiens du droit des marques et des modèles, séance de travail sur l'Amérique du Nord, Montréal 3 décembre 1996, en ligne sur www.robic.ca.
- ROBIC G. T., "Résolution des conflits entre les marques de commerce et les noms de domaine", Allocution prononcée dans le cadre du Colloque *Les aspects juridiques de l'Internet*, Montréal, 30 novembre 1999, en ligne sur www.robic.ca.

TRUDEL P.,

- "Le cyberspace : réseaux constitutants et réseau de réseaux", dans J. FREMONT, J.-P. DUCASSE, *Les autoroutes de l'information : enjeux et défis*, actes du colloque du Centre Jacques Cartier organisé du 5 décembre au 8 décembre 1995, Université de Montréal, Centre de Recherche de Droit Public, Oullins, Éditions du Programme pluriannuel en sciences humaines Rhône-Alpes, 1996.p.150
- *Le droit d'Internet au Canada*, Colloque international sur "L'Internet et le droit européen et comparé de l'Internet", Paris 25-26 septembre 2000, en ligne sur http://droit-internet-2000.univ-paris1.fr/di2000_03.htm

RAPPORT

CARD D., CORNWALL L., HAYES M., HYMAN S., PERCIVAL R., ROSEN H. et . TURNER G., " Getting the deal through e-commerce in 21 jurisdictions worldwide (2002). En ligne sur www.dwpv.com, rubrique publications. [consulté le 20 juillet 2002].

LEHMAN B.A. (Chair), *Working group on intellectual property right, Intellectual Property and the National Information Infrastructure- The Report*, Washington, 1995.

OMPI,

- *Rapport concernant, les pratiques recommandées concernant les ccTLD aux fins de la prévention et du règlement des litiges de propriété intellectuelle*, (Version 1 : 20 juin 2001), en ligne sur <http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index-fr.html>. [consulté le 20 juillet 2002].
- *Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet*, 30 avril 1999, en ligne sur <http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html>

RACICOT M., HAYES M. S., SZIBBO A.R. et TRUDEL P. "L'espace cybernétique n'est pas une terre sans loi : étude de la responsabilité relative au contenu circulant sur Internet", (février 1997) Industrie Canada, Ottawa, 306 pages.

TRUDEL P., TOURIGNY P., PARISIEN S., GOLA R., ABRAN F., projet de recherche portant sur l'Assistance dans le travail de formulation du projet de politique québécoise de cryptographie et d'identification électronique, Rapport rédigé pour le Conseil du Trésor du Québec (avril 2000).

TEXTES INTERNATIONAUX (Union Européenne seulement)**Règlements et propositions de règlements**

Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. JOCE n° L 012 du 16 janvier 2001, p. 0001-0023.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre du domaine Internet de premier niveau ".EU", COM (2000) 827 final, J.O.C.E., (27 mars 2001).

Directives

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment le commerce électronique dans le marché intérieur ? JOCE du 17 juillet 2000, n° L 178, 1.

Directive CE n°1999-93 du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE, L.13, 19 janvier 2000, p. 12.

Directive 1995/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, JOCE, L. 281/31.

Recommandations

Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, J.O.C.E., n° L 109 du 19 avril 2001, p. 56.

Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, J.O.C.E., n° L 115 du 17 avril 1998, p. 31.

Communications

Communication de la Commission, au Parlement et au Conseil européen relative à la gestion de l'Internet : Gestion des noms et adresses sur l'Internet - Analyse et évaluation, par la Commission européenne du Livre blanc du ministre américain du commerce, COM (1998) 476 final du 29 juillet 1998.

Communication de la Commission sur l'organisation et la gestion de l'Internet - Enjeux internationaux et européens 1998-2000, COM (2000) (202) final, du 11 avril 2000.

DOCUMENTS

ABA, Global Cyberspace Jurisdiction Project, *Achieving Legal and Business Order in Cyberspace : A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet, The Business Lawyer*, (août 2000).

ACEI,

- *Politique de l'ACEI en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine*, publiée le 29 novembre 2001, disponible sur le site de l'ACEI, en ligne, http://www.cira.ca/fr/cat_Dpr.html.

- *Règles en matière d'enregistrement, Version 2.1*, date d'entrée en vigueur le 1^{er} décembre 2000, disponible sur le site officiel de l'ACEI http://www.cira.ca/fr/doc_Registration.html

COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GRAPHIQUES, "Utilisation des marques sur l'Internet : document de réflexion", 3^{ème} session, Genève 8-12 novembre 1999, p. 3 en ligne sur http://www.wipo.int/fre/document/sct/index_3.htm.

Conférence de la Haye sur le droit international privé, *Avant-Projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale* adopté par la Commission spéciale le 30 octobre 1999. en ligne sur <http://www.hcch.net/f/conventions/draft36f.html#note>.

OMPI, *Étude relative à l'utilisation des marques sur l'Internet*, présentée à l'occasion de la deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Genève, 7-12 juin 1999.

CRTC, communiqué du 17 mai 1999, *Le CRTC ne réglementera pas Internet*. En ligne sur <http://www.crtc.gc.ca/FRN/NEWS/RELEASES/1999/R990517.htm>.

US Patent and trademark Office "Examination Guide No. 2-99, Marks composed, in whole or in part, of domain names", 1999. <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm>.

VI - JURISPRUDENCE ET NOTES DE JURISPRUDENCE

A- JURISPRUDENCE FRANCAISE RELATIVE AUX NOMS DE DOMAINE

TGI et T.com (Toutes formations) :

Jurisprudence disponible en ligne sur <http://www.legalis.net> rubrique jurisprudence, droit des marques).

- TGI Paris, (3^{ème} ch.), *Fédération nationale de l'immobilier, S.A L'adresse des conseils immobiliers c/ Société Ladresse*, [12 novembre 2002].
- TGI Paris, (3^{ème} ch.), *SA Peugeot Motocycles c/ M. Guy C., SA Société Sherlocom*, [9 juillet 2002].
- TGI Paris (Réf.) *Gandi SARL.*, [31 mai 2002].
- TGI Paris (Réf.) *L'ANPE) c/ SA 7 Ways*, [13 septembre 2001].
- TGI Paris (Réf.) *SA Axa et C.Bebear c/ M.Dieulafait.*, [29 mai 2001].
- TGI Strasbourg, (Réf.),
- *Ruffie Immobilier c/ MF*, [29 mai 2001].
 - *SARL Transatia, SA Leonardo et Association Leonardo c/ Association Leonardo* [28 mai 2001].
- TGI Nanterre (2^{ème} ch.), *S.A. Société ZeBank c/ Société 123 Multimédia Canada LTD et SA 123 Multimédia* [2 avril 2001].
- TGI Nanterre (Réf.) *Les Trois Suisses France, SNC 3.S.H Helline c/ Sarl Axinet Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G.*, [31 janvier 2000].
- TGI Paris (Réf.), *UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc* [20 novembre 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites.
- TGI Paris (Réf.), *Lucky Surf.com c/ Ludopia Interactive*, [9 octobre 2000].
- TGI Paris, (Réf.), *UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc.* [22 mai 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites.
- T.com. Marseille, *Tabar (Marc) c/ Sarl Marketing en Ligne* [26 octobre 2000].
- TGI Nanterre (Réf.), *La française des jeux c/ SA Bingonet* [14 septembre 2000].
- TGI Paris (Réf.), *Market Call, MM. F.d.C. et Y.B. c/ MilleMercis* [27 juillet 2000].
- TGI Paris, *SA Société de Conception de presse c/ Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet* [30 juin 2000].
- TGI Paris (3^{ème} ch.), *Pagotto c/ Gallopin*, [24 mars 2000], (Juin 2000) Communication et Commerce électronique, p. 20, note C. CARON (à propos du personnage Caliméro).
- TGI Paris (1^{ère} ch.), *Chambre nationale des commissaires-priseurs et autres c/ Nart Inc. et Nart SAS* [3 mai 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, contenus illicites.
- TGI Nanterre (2^{ème} ch.), *Société de parfum Guy Laroche c/ sociétés GL Bulletine Board, Net-promos internet design*, [13 mars 2000].
- TGI Nanterre (Réf.), *Amélie Mauresmo c/ Internic*, [13 mars 2000], (juin 2000) Communication et Commerce électronique, p. 20, note Ch. CARON (à propos du personnage Caliméro).
- T.com. de Paris (Réf.), *AV Internet Solution Limited c/ Raphaël P. et SARL*, [28 janvier 2000].

- TGI Nanterre, (*Réf.*) *Sony France c/ Serge A*, [4 novembre 1999].
- TGI Paris (3^{ème} ch.), *SA Laurent c/ Monsieur Eric J.* [19 octobre 1999].
- TGI Nanterre (*Réf.*) *SA l'Oréal c/ E.Z, E.A, P.A.*, [16 septembre 1999].
- TGI Paris, (4^{ème} ch.), "*Mutuelles du Mans Assurances c/ société Multimedia Academy*" [23 septembre 1999].
- TGI Nanterre, (*Réf.*), *S.N.C Lancôme Parfums et Beauté c/ S.A Grandtotal Finances Ltd.* [16 septembre 1999].
- TGI Le Mans, *Sté Microcaz c/ Sté Océanet et autre* [29 juin 1999].
- TGI Paris (3^{ème} ch.), *La S.A. Galeries Lafayette c/ L'association Excellence Française, Yoko F. G. et Georges de G.*, [25 mai 1999].
- TGI Paris, (3^{ème} ch.), *La SNC Alice c/ la SA Alice* [23 mars 1999].
- TGI, Nanterre (2^{ème} ch.), *SFR c/ W3 system*, [18 janvier 1999].
- TGI Paris, *affaire Agaphone* [13 novembre 1998].
- TGI Versailles (*Réf.*), *La société coopérative agricole Champagne Céréales c/ G. J.*, [14 avril 1998].
- TGI Draguignan, (1^{ère} ch. civ.), *La commune de Saint-Tropez c/ Eurovirtuel, Quadra Communication, Nova Développement*, [21 août 1997].
- TGI de Nanterre (*Réf.*), *SG2 c/ Brokat Informations Systems GmbH* [13 octobre 1997].
- T.com. Paris, *Société Ordinateur Express c/ Société ASI*, [3 mars 1997], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence, droit d'auteur.
- TGI de Bordeaux, (*Réf.*), *Sapeso et Atlantel c/ Icare et Reve*, [22 juillet 1996].

COURS D'APPEL

- CA Paris (4^{ème} ch., sect. A), *Sté Modes et Travaux SA c/ Sociétés EK Finances SA* [12 décembre 2001].
- CA Versailles (12^{ème} ch. 1^{ère} section) "*SA Zebank c/ Sté de droit canadien 1 2 3 Multimédia Canada Ltd*" [22 novembre 2001].
- CA Paris, *Virgin Interactive c/ France Télécom*, [18 octobre 2000], D. Affaires, Jurisprudence, (2001), p. 1379 note G. LOISEAU.
- CA Paris (14^{ème} ch.), *Sté Allaban Web Systems Sarl c/ Aragon Sarl* [1^{er} mars 2000].
- CA Paris, (4^{ème} ch.), *ACO c/ Assurance s Crédit de l'Ouest*, [24 février 1999], PIBD (1999) vol. III, p. 257.
- CA Paris (11^{ème} ch. section A), *D.J. c/ F.C.O.* [10 novembre 1999], en ligne sur <http://www.juriscom.net> rubrique jurisprudence.

CA Paris "Interpole informatique" [17 décembre 1997], II JCP éd. G (1998), p. 10083, Observations I. ROUJOU de BOUBEE.

COUR DE CASSATION

Cass. (*ch. Com.*), *M. Padovano c/ Société Nationale de Télévision France 2* [7 mars 2000], en ligne sur <http://www.legalis.net>, Rubrique jurisprudence "droit des marques".

Cass. (*Com.*), 22 octobre 1985, *Bull. civ. IV*, n°245, *RDPI*, n°2, p. 137, obs. J. JONQUERES.

B- JURISPRUDENCE CANADIENNE

Amchem Products Incorporated c/ British Columbia (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. p. 897.

Bell Actimedia Inc. v. Puzo et al. [1999] T-1839-98 (C.F.).

Braintech Inc. v. Kostiuk (1999), 171 D.L.R. (4th) 46. B.C.C.A.

British Columbia Court of Appeal in Braintech Inc. v. Kostiuk [1999], B.C.J No.622.

Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. [1975] 25 C.P.R., 1-5 (juge Cattanach).

Ciba-Geigy Canada v. Apotex Inc [1992], 44 CPR (3d) 289 at 296-299 (SCC).

Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd. [1968], 38 Fox Pat. Cas. 176 (C. d'É.).

Compagnie d'assurances Standard Life v. Rouleau [1995], J-E 95-1189.

Convectaire NMT Inc. v. Ouellet Canada [1999], C.S. du Québec (ch. civile), district de Montréal.

Desktop Technologies Inc. v. Colorworks Reproductions & Design Inc [1999], Cour fédérale du district Est de Pennsylvanie, en ligne sur <http://www.juriscom.net>.

Eastern Star Enterprises Ltd v. Bad's Pasta Fresco Ltd [1992], 44 CPR (3d) 199 at 202-203 (BC SC).

Eli Lilly and Co v. Novopharm Ltd [1997], 73 CPR (3d), 419, (FC TD).

Hunt v. T & N plc [1993], 4 R.C.S. 289.

Hunt v. T & N plc [1993], 4 R.C.S. p. 289.

Investors Group Inc. v. Hudson, C.S. 5 00-05-046545-982, [1998], R.E.J.B. : 98-11214 (juge Cohen).

Krouse v. Chrysler Canada Ltd [1973], 1 OR (2d) 225, 234 (CA).

Labatt Brewing Co v Benson & Hedges (Canada) Ltd [1996], 67 CPR (3d) 258 (FC TD).

- MacDonald v. Vapor Canada*, [1977] 2 R.C.S. 134.
- Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974], 16 C.P.R. (2d) 97.
- Morguard Investments Ltd. v. De Savoye* [1990], 3 R.C.S. 1077.
- Mothercare Ltd v. Robson Books Ltd* [1979], F.S.R. 466 (juge Megarry V.-C.).
- Mountain Shadows Resort Ltd v. Pemsall Entreprises Ltd* [1973], 9 CPR (2d) 172 (BC SC).
- Mr. Goodwrench Inc v. General Motors Corp* [1994], 55 CPR (3d) 508 (FC TD).
- Partlo c/ Todd, Cour suprême du Canada* [1888] 17 S.C.R 196 (juge Ritchie).
- Peinet Inc. v. O'Brien* (carrying on business as Island Services Network) [1995], 61 C.P.R. (3d) p. 334, 337, 338.
- Philip Morris Inc. c/ Tobacco Ltd* [1985] 7 C.P.R. (3d) 254.
- Pizza Pizza Limited v. The Registrar of Trade-Marks* [1989], 24 C.I.P.R 152 (C.F., Div. d'appel, A-13-86, 6 juin 1989).
- Place Tevere v. Redo et protonotaire, Cour supérieure, (RÉS)* [1979] C.S.351.
- Pro-C Ltd. v. Computer City Inc.*, [11 septembre 2001] ONCA C34719., en ligne sur <http://www.canlii.org/on/cas/onca/2001/2001onca414.html>.
- R.W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co.* [1990], 31 C.P.R. (3d) 484.
- Reckitt & Coleman Products Ltd v. Borden Inc.*, [1990] RPC 341, 406 (HL).
- Rowntree Co. Ltd. C.Paulin Chambers Co.Ltd.* [1967] 54 C.P.R p. 43.
- Saskatoon Star Phoenix Group Inc. v. Noton* [2001], S.J. n° 275 (Q.B. Sask.).
- Société Minière Louvem Inc. v. Aur Resources Inc.* [1990], R.J.Q. p. 772.
- Standards Brands v. Staley* [1946] Ex. C.R. 615.
- Tolofson v. Jensen*, [1994] 3 R.C.S. p. 1022.
- Union Electric Supply Co. Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1982], 63 C.P.R. (2d) 179.
- Visa International Service Association v. Auto Visa Inc.*, [1994], 58 C.P.R. (2d) 68.
- Walt Disney Productions v. Fantasyland Hotel Inc* [1994], 56 CPR (3d) 129 at 148 (Alta QB).
- Walt Disney Productions v. Triple Five Corp* [1992], 43 CPR (3d) 321 at 331 (Alta QB).

C- JURISPRUDENCE AMERICAINE

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

- Afram Export Corp. v. Metallurgiki Halyps, S.A.*, [1985] 772 F.2d 1358 (7th Circuit).
- American Eyewear, Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories*, [2000] 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex.).
- Avery v. Sumpton*, [1999] 51 U.S.P.Q. (2d) 1801.
- Babcock v. Jackson* [1963], 191 N.E.2d 279, 282 N.Y., Rev. crit. DIP (1964), p. 284, note CASTEL.
- Bensusan Restaurant Corp. v. King*, [1996], 973 F.supp. 296 (S.D.N.Y.).
- Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, [1999] 174 F.3d p. 1036 (9th Cir.).
- Burger King Corp. v. Rudzewicz*, [1985] 471 U.S.
- Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com, et al.*, [2000], Civil Action No. 99-550-A (E.D.Va.).
- Calder v. Jones*, [1984] 465 U.S. 783.
- Desktop Technologies Inc. v. Colorworks Reproductions & Design Inc* [1999] WL 98572 (E.D. Pa.).
- Goto.com, Inc. v. The Walt Disney Co.*, [2000] 202 F.3d p. 1199 (9th Cir.).
- Hasbro v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, [1996] 40 U.S.P.Q. 2d 1479 (W.D. WA.).
- Heathmount A.E. Corporation v. Technodome.com et al* [2000], 106 F.Supp. 2d, 860 (E.D. Va.).
- Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall*, [1984] 466 U.S. 408.
- Inset Systems Inc. v. Instruction Set Inc.*, [1996] 937 F. Supp. 166 (D. Conn.)
- Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen*, [1996] (N.D. Illinois) 40 U.S.P.Q. 2d. 1412.
- International Shoe Co. v. Washington*, [1945] 326.U.S. 310.
- Interstellar Starship Services, Ltd. v. Epix, Inc.*, [1997] 983 F. Supp. p. 1331 (D. Or.).
- Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc.*, [1997] 985 F.Supp. 949 (C.D. Cal.)”.
- Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc*, [1999], 194 F.3d 980 (United States Court of Appeals, 9th Cir.).
- Maritz Inc. v. Cybergold Inc.*, [1996] 947 F. Supp. 28 (E.D. Mo.).
- Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l, Inc.*, [2000], 529 S.E.2d 80, 86 (Va. Supr. Ct.).
- People Solutions, Inc. v. People Solutions* [2000], U.S Dist. LEXIS 10444 (N.D. Tex.).

- People v. World Interactive Gaming Corp.* [1999], 185 Misc. 2d 852, 714 N.Y.S.2d 844 (N.Y. County Sup. Ct.).
- Planned Parenthood Federation of America Inc. v. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio*, [1997] 42 USPQ 2d p. 1430 (S.D.N.Y.).
- Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.* [1961] 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.).
- Soma Medical International v. Standard Chartered Bank*, [1999] 196 F.3d 1292 (10th Cir.).
- Sporty's Farm LLC v. Sportsman's Market Inc.*, [2000] 202 F.3d 489, (2d Cir.).
- Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Company, Inc.*, [1997] 977 F. Supp. 1407 (C.D. Cal.).
- Ty Inc. v. Clark*, [2000] WL 51816 (N.D. Ill.).
- Virtual Works v. Network Solutions, Inc.*, [2000] 106 F. Supp. 2d 845 (E.D. Va.).
- Virtual Works, Inc. v. Volkswagen*, [2001] 238 F.3d 264 (4th Cir.).
- Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc.*, [2000] 54 U.S.P.Q.2d 1766 (N.D. Ill.).
- World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson*, [1980] 444 U.S., 286.
- Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre le Racisme et l'Antisémitisme*, [2001] F.Supp. 2d, 2001 WL 1381157 (N.D.Cal.).
- Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997).

VII – Uniform dispute resolution policy

(Litiges OMPI uniquement)

- World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Michael Bosman*, (Litige OMPI D1999-0001).
- Adobe Systems fric. v. Domain OZ du 22 mars 2000* (Litige OMPI D2000-057).
- Askonas Holt Ltd v. Webocracy Inc.* (Litige OMPI D2000-0392).
- Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc.* (Litige OMPI D2000-0046).
- Bellevue Square Managers, Inc. v. Redmond Web et Branden F. Moulton* (Litige OMPI D2000-0056).
- Bennet Coleman & Co. Ltd v. Steven S. Lalwani, et Bennet Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company* (Litiges OMPI D2000-0014 et D2000-0015).
- The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria* (Litige OMPI D2000-0050).

- Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Salien, Sallen Enterprises, et J.D. Salen Enterprises* (Litige OMPI D2000-0461).
- Credit Management Solutions, Inc. v. Collex Ressource Management* (Litige OMPI D2000-0029).
- CSA International (aka. Canadian standards Association) v. John O. Shannon et Care Tech Industries, Inc.* (Litige OMPI D2000-0071).
- DFO Inc. v. Christian Williams* (Litige OMPI D2000-0181).
- Deutsche Welle v. Diamond Ware Limited* (Litige OMPI D2000-1202).
- Dior v. Netpower Inc.* (Litige OMPI D2000-022).
- Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc.* (Litige OMPI D2000-0270).
- Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles* (Litige OMPI D2000-0024).
- ESAT Digifone Limited v. Colin Hayes* (Litige OMPI D2000-0600).
- FIFA and ISL v. Y Yung and Worldcup 2002.com* (Litige OMPI D2000-034).
- France Télécom v. Les Pages Jaunes Francophones* (Litige OMPI D2000-0489).
- Frank Wagner & Son v. C.M.* (Litige OMPI D2000-0261).
- Fuji Photo film Co Ltd and Photo Film USA Inc. v. Fuji publishing group LLC* (Litige OMPI D2000-409).
- Georgia Gulf Corporation v. The Ross Group* (Litige OMPI D2000-0218).
- Gordon Sumner, p /k/a Sting v. Michael Urvan* (Litige OMPI D2000-0596).
- Guerlain S.A. v. Peikang* (Litige OMPI D2000-0055).
- Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc.* (Litige OMPI D2000-0867).
- ISL Marketing AG, et l'Union des Associations Européennes de Football v. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V.* (Litige OMPI D2000-0230).
- Jeannette Winterson v. Mark Hogarth* (Litige OMPI D2000-0235).
- Julia Roberts v. Russell Boyd* (Litige OMPI D2000-0210).
- Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.* (Litige OMPI D2000-0464).
- Laurent Perrier S.A. et Champagne Laurent-Perrier S.A. v. M. L. Perrier et Laurent Jacques Perrier* (Litige OMPI D2000-0396).
- Louis Vuitton v. Net-Promotion du 7 juill. 2000* (Litige OMPI D2000-0430).
- MatchNet ple v. MAC Trading* (Litige OMPI D2000-0205).
- MeKinna Corporation v. PXP* (Litige OMPI D2000-1174).
- Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra* (Litige OMPI D2000-0053).

- Mpower Communications Corp. v. Park Lodge Hotel* (Litige OMPI D2000-0078).
- New York-Presbyterian Hospital v. Tim Harris* (Litige OMPI D2000-0856).
- Nokia Corporation v. Nokiagirls.com aKa IBCC* (Litige OMPI D2000-0102).
- Parfums Christian Dior v. QTR Corporation* (Litige OMPI D2000-0023).
- Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore* (Litige OMPI D2000-0938).
- Penguin Books Limited v. The Katz Family et Anthony Katz* (Litige OMPI D2000-0204).
- Phone-N-Phone Services Ltd. v. Shlorni Levi* (Litige OMPI D2000-0040).
- Recordati SPA v. Domain name Clearing Company* (Litige OMPI D2000-0194).
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) v. Oscar San Julian Rodriguez* (Litige OMPI D2000-0990).
- The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC v. Club Car Executive Transportation and Dennis Rooney*, (Litige OMPI D2000-0611).
- SeekAmerica Networks Inc v. Tariq Masood and Solo Signs* (Litige OMPI D2000-0131).
- SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate* (Litige OMPI D2000-0025).
- 402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Winstock et Whispers Lingerie* (Litige OMPI D2000-1223).
- Sporoptic Pouilloux S.A. v. William H. Wilson* (Litige OMPI D2000-0265).
- Sudnif S.A c/ T, Case* (Litige OMPI D2000-0807).
- Telaxis Communications Corporation v. William E. Minkle* (Litige OMPI D2000-0005).
- Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (Litige OMPI D2000-003).
- Time Warner Inc. et EMI Group plc v. CPIC Net* (Litige OMPI D2000-0433).
- TRW, Inc. v. Autoscan, Inc.* (Litige OMPI D2000-0156).
- Uitgeverij Crux v. W. Frederic Isler* (Litige OMPI D2000-0575).
- Universal City Studios, Inc. v. Antonio Paez* (Litige OMPI D2000-0569).
- Westfield Corporation, fric. et Westfield Limited v. Graeme Michael Hobbs* (Dynamie Marketing Consultants (Litige OMPI D2000-0227).
- Zebank c/ Romain F.* [11 avril 2001], (litige OMPI, n° D2000-1703) en ligne sur <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1703.html>.
- Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft v. Beyonet Services and Stephen Urich* (Litige OMPI D2000-0161).

VIII – SITES WEB (RELATIFS AU DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION)

A – REVUES JURIDIQUES

DNS News Pro: www.dnsnewspro.com

Droit et technologie: www.droit-technologie.org

Droit NTIC: www.droit-ntic.com

En Droit.com : www.en-droit.com

GigaLaw.com : www.gigalaw.com/

Gouvernance de l'Internet : www.gouvernance-internet.com.fr

ICANN: www.icann.org

IP Report (*Intellectual Property report*): www.gowlings.com

Juriscom: www.juriscom.net

Legalis.net : www.legalis.net

Lex electronica: www.lex-electronica.org

The L.I.N.K (*Legal InfoSoc News Kiosk*): En ligne sur www.mccarthy.ca et
www.kahnlaw.com

B - CABINETS D'AVOCATS

Bird & Bird : <http://www.twobirds.com>

Borden Ladner Gervais s.r.l : www.blgcanada.com

Cabinet Alain Bensoussan : www.alain-bensoussan.tm.fr

Cabinet Breese, Majerowicz : www.breese.fr

Cabinet Deprez Dian Guignot : www.ddg.fr

Cabinet Olivier Iteanu & associés : www.iteanu.com

Clifford, Chance : www.cliffordchance.com

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP: www.dwpv.com/

Fasken Martineau DuMoulin LLP: www.fasken.com

Gowling, Lafleur, Henderson LLP: www.gowlings.com

Groupe Leger, Robic, Richard : www.robic.ca

Heenan, Blaikie : www.heenanblaikie.com

Kahn & Associés: www.kahnlaw.com

Lapointe Rosenstein: www.lapointeroseinstein.com/

Lavery, De Billy: www.laverydebilly.com

McCarthy Tétrault : www.mccarthy.ca

Salans, Hertzfeld, Heilbronn : www.salans.com

Stikeman Elliot : www.stikeman.com

INDEX ALPHABETIQUE

(Les chiffres renvoient aux paragraphes, non aux pages)

- A -

Abus de droit, 114, 204, 208

Accréditation,

- Unités d'enregistrement noms de domaine, 69

ACEI

- Politique d'enregistrement, 83, 93, 98 et s.
- politique de résolution des conflits, 350 et s ;

ACPA, 152, 248, 251, 255, 360

Acquisition marque 110 et s.

- usage, 124 et s.
- usage du nom de domaine, 129, 154
- enregistrement 112 et s.
- enregistrement du nom de domaine, 156 et s.

Actif (site web), 279, 286, 288, 290 et sv.

ADR , 328 et s.

Adressage par domaine, 26, 38

Adresse

- de courrier électronique (*e-mail*) 38
- IP, 30, 37, 38

Affaire Yahoo !, 281 et s. 297, 319, 392.

AFNIC 84 et s.

Agissements parasites, 235 et s.

Arbitrage, 16, 333, 341, 345, 353

Arrangement de Madrid, 309

Attribution des noms de domaine

- exigence de justification de titularité, 84 et s.
- déclaration de non-violation de droits des tiers 93 et s.

Autoréglementation, 5, 6, 7, 17, 75, 103, 135, 336, 413

Autorégulation, 4, 14, 25, 75, 77, 80, 403

Autorité

- de régulation, 13, 71, 80, 320, 393, 404

- B -

Bell Actmedia Inc.v. Puzo et al. (jurisprudence canadienne), 253, 394

Braintech v. Kostiuk (jurisprudence canadienne), 288 et s.

Bonne foi (v. mauvaise foi)

Bureaux d'enregistrement des noms de domaine

- Politique d'enregistrement (v. attribution des noms de domaine)

- C -

CcTLD, 45, 47, 82 et s.

- .fr, 84 et s.

- .ca 98 et s.

Celio (jurisprudence française), 203 et s.

Certification, 85

Charte de nommage (AFNIC), 84 et s.

Christian Paul (rapport), 13, 80

Classe 38, 118, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 244.

CNUDCI

- Loi type sur le commerce électronique, 316

Code de bonne conduite, 5.

Coexistence

- accord, 135 et s.

- marque et nom de domaine 132 et s.

Commerce électronique

- définition, 18

Commercial (nom), 144, 145, 179

Communautaire

- marque, 310, 313, 314.

Compétence

- *in personam*, 271

- juridictionnelle, 269, 271, 273 et s.

- territoriale, 280

Conciliation, 332

Concurrence déloyale, 218 et s.

- et confusion, 223

- et dénigrement, 224

- et actes de désorganisation, 225

- et concurrence parasitaire, 226

- et contrefaçon, 229

Concurrence des bureaux d'enregistrement

- ouverture à la, 69 et s.

Conflits marques et noms de domaine

- typologie, 192, 193.

Confusion (notion)

- droit français, 198 et s.

- droit canadien, 210 et s.

- droit américain, 213 et s. (likelihood of confusion)

- et UDRP 367 et s.

Consommateur

- plate-forme ECODIR, 345

Contrat

- régulation (rôle dans la), 136

- accords de coexistence, 138

- d'adhésion (UDRP), 137

Contrefaçon

- et concurrence déloyale, 229

- et marques notoires, 116 et s.

- et parasitisme commercial, 118, 238 et s.

Convention de Bruxelles, 268, 270

Convergence, 10

Cookies, 140

Corégulation, 13, 14, 21, 71, 80, 81, 104, 321, 403, 410, 411

Critère de destination (*targeting test*), 279, 296 et s.

Critère de focalisation, 270, 286, 296 et s., 317, 319, 323, 405

Cyberespace

- définition, 2
- rationalités du, 8 et s.

Cybersquatting

- définition, 1

Cybertribunal, 325, 341 et s.

- D -**Déchéance de la marque**

- droit français, 120 et s.
- droit canadien, 176

Dénomination sociale

- et nom de domaine, 144, 145

Dépôt

- marques de commerce, 112 et s.
- du nom de domaine en tant que marque de commerce, 156 et s.

Dépréciation de l'achalandage, 237, 252

Destination (critère), 279, 296 et s.

Détermination de la loi applicable, 261 et s.

- théorie de l'émission et de la réception, 261
- droit civil, 261 et s.
- *common law*, (*proper law of the tort*), 264
- et UDRP, 365

Détermination de la juridiction compétente, 267 et s.

- droit français et européen, 269 et s. et 279 et s.
- droit canadien, 271 et s. et 286, 288 et s.

- droit américain, 273 et s. et 286, 287 et s.

Dilution, 237, 249 et s.

Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, 13, 347

DNS

- définition, 23
- structure, 39

DNSO, 64

Données personnelles

- et ICANN, 78
- et *cookies*, 140
- et harmonisation des lois, 319

Droit

- d'opposition, 174 et s.
- d'usage et nom de domaine, 154
- de la communication, 19
- de propriété industrielle, 19, 142
- de propriété intellectuelle, 20, 185
- de propriété sur les noms de domaine, 147 et s.
- des noms de domaine, 19, 188, 410
- des nouvelles technologies de l'information, 19
- des technologies avancées, 19
- international privé, 257, 258
- positif, 12, 21,

- E -

ECODIR, 344 et s. et 412

Elections

- At large, 66 et s.

Enseigne, 144, 146

EResolution, 389, 390

Exécution des décisions (exequatur),
283, 284

Expertise (conventionnelle), 335, 353
et s.

Extensions

- génériques, 42, 43, 44
- géographiques, 45,46, 104
- mixtes, 47

- F -

Federal Trademark anti dilution Act,
249 et s.

Focalisation (critère), 270, 286, 296 et
s., 317, 319, 323, 405

Forum des droits sur l'Internet, 81

Forum non conveniens, 271, 300

Forum shopping, 378, 389 et s.

Framing, 225

- G -

GAC, 29, 56, 67, 78, 82

Générique

- extension, 42, 43, 44

Géographique

- extension, 45,46

Géopolitique du nommage, 26 et s.

Gouvernance de l'Internet, 27, 28, 58
et s.

gTLD (v. extensions génériques)

- H -

Harmonic, 88

Harmonisation

- des décisions et cultures
juridiques, 397
- des législations, 305, 306, 316 et
s.
- du droit, 92

Hébergement

- Responsabilité du fournisseur d',
246

HTML, 38

http, 41

Hypertexte, 9, 41, 225

- I -

IAB, 30

IAHC, 53

IANA, 25, 31, 57, 64

ICANN

- et corégulation, 71 et s.
- et régulation du cyberspace, 320
- gouvernance, 29
- légitimité, 60 et s.
- réforme, 79, 81,104, 321
- transparence, 64 et s.

ICANN Watch, 66

Injonction interlocutoire, 253, 254,
394 et s.

Internet

- réseau, 30

IP, 30

- V4, 37

- V6, 37

ISOC, 31, 53

ITU, 30

- J -

Juge

- de l'injonction interlocutoire, 394 et s.

- des référés, 392, 393

Jurisprudence relative aux noms de domaine

- et compétence des juridictions

- américaines, 287 et s.

- canadiennes, 288 et s.

- françaises, 279 et s.

- et concurrence déloyale, 218 et s.

- et contrefaçon, 195

- et parasitisme, 235 et s.

- K -

Keyword, 139 et s.

- L -

Label (et labellisation), 85, 348

Langue française, 168

Lex :

- Electronica, 15, 16, 18, 70, 258, 259, 345, 405, 406, 407, 408

- Informatica, 17

- loci delicti, 261 et s.

- loci protectionis, 266

- Mercatoria, 14, 16, 17, 407

- Mercatoria Numerica, 15

Liberté d'expression,

- et concurrence déloyale, 224

- et parasitisme, 242

- et ACPA, 255

- et affaire Yahoo !, 283, 319

- UDRP, 378

Lien hypertexte, 9, 41, 225

Lieu du fait générateur, 270

Lieu du dommage, 269

Livre Blanc, 54, 55, 56, 57

Livre vert, 55

Loi sur la société de l'information, 13, 246

Loi type (CNUDCI), 316

- M -

Marques de commerce

- acquisition du droit des, 112 et s.

- d'usage, 125, 129, 368

- déposée

- dépôt du nom de domaine en tant que, 156 et s.

- enregistrement de, 159 et s.

- et disponibilité du signe, 172 et s.

- et distinctivité du signe 166 et s.

- et droits antérieurs, 178 et s.

- et licéité du signe, 164 et s.

- et usage antérieur, 115 et s.

- et validité du signe 163 et s.

- générique, dépôt

- naissance du droit à la marque, 110 et s.
 - notoire 116 et s. ; 238 et s.
 - valeur, 21
- Mauvaise foi**
- ACPA, 251
 - UDRP, 380 et s.
- Médiation, 332**
- Medieval law merchant, 14*
- Mixte, extension, 47**
- Modes complémentaires de résolution des conflits**
- typologie, 331 et s.
- Mondialisation, 21, 184, 259, 409**
- Monopole de NSI, 51 et s.**
- Mot-clé, 139 et s.**
- N -**
- Nantissement de noms de domaine, 149**
- Négociation, 332**
- Netiquette, 75**
- Nom commercial, 144, 145, 179**
- Noms de domaine**
- contrat d'enregistrement, 137
 - de premier niveau, 42 et s.
 - de second niveau, 41
 - droit des, 19, 188, 410
 - et accords de coexistence, 135 et s.
 - et antériorités, 178 et s.
 - et autres signes distinctifs, 107, 143, 144, 145, 146
 - et droits intellectuelles, 106
 - et marques de commerce, 105
 - et principe de spécialité, 132 et s.
 - et principe de territorialité, 256 et s.
 - et radical, 41
 - et usage de la marque commerce, 129
 - nature juridique, 146
 - propriété, 147 et s.
 - protection (stratégie de), 312
 - sous-domaine, 48, 99, 134
 - valorisation économique, 52, 105
- Nommage, 26 et s.**
- Notoriété 116 et s. ; 238 et s.**
- Nouveaux noms de domaine, 43, 133**
- NSF, 35, 51**
- NSI,**
- monopole, 49, 51 et s.
 - ouverture à la concurrence, 57, 69 et s.
- O -**
- OCDE, 320, 347**
- OMPI**
- Comité permanent du droit des marques, 266, 298
 - critère de destination, 298
 - détermination de la loi applicable, 266
 - et harmonisation des législations, 316
 - et institutions de règlement, 362 et s.

- et lex electronica, 406
- et UDRP, 340, 350 et s.
- et marques notoires, 117
- rapport du 30 avril 1999 (gTLD), 73, 82, 92, 94, 141, 177, 185
- rapport du 20 juin 2001 (ccTLD), 83, 97, 187
- système de Madrid, 309
- uniformisation du droit, 102, 104

Opposition, procédure, 174 et s.

Ordre public

- et arbitrage, 345
- et marques de commerce, 87, 164
- noms de domaine, 163, 164

- P -

Panelist, 354

Parasitisme, 235 et s.

Passif (site web), 279, 291 et s.

passing-off, 230 et s.

Payline (jurisprudence française), 284 et s ; 294

Principe de spécialité

- et contrefaçon 114, 202
- et *cybersquatting*, 207
- et marques de commerce, 114, 132
- et noms de domaine, 132 et s. ; 185, 194, 202, 203, 205, 213 et s.
- et marques notoires, 117, 118 et s.

Principe de territorialité

- et noms de domaine, 256 et s.
- Payline (jurisprudence française), 284 et s

Procédure

- d'injonction interlocutoire, 253, 254, 394 et s.
- d'opposition, 174 et s.
- des référés, 392, 393

Pro-c v. Computer city, (jurisprudence canadienne) 214

Proper law of the tort, 264, 265, 266

Propriété des noms de domaine, 147 et s.

Propriété industrielle,

- et harmonisation des législations 306 et s.
- évolution de la, 19, 142

Propriété intellectuelle, 20, 106, 185

Protection du nom de domaine (stratégie), 312 et s.

- R -

Radiation de nom de domaine

- référé, 392
- UDRP, 382

Realnames, 139 et s.

Référé, 392 et s.

Réforme

- Charte de nommage (AFNIC), 84 et s.
- ICANN, 79, 81, 104, 321

Règlement communautaire 44/2001, 268, 269

Régulation, 3

- et réglementation, 3, 6, 76
- et autoréglementation 5, 6, 7, 17, 75, 103, 135, 336, 413

- et autorégulation, 4, 14, 25, 75, 77, 80, 403

- et corégulation, 13, 14, 21, 71, 80, 81, 104, 321, 403, 410, 411

Réparation du préjudice

- contrefaçon, 216
- concurrence déloyale, 227, 228
- injonction interlocutoire, 394 et s.
- parasitisme, 240 ; 243 et s.
- *passing-off*, 230 et s.
- référé, 392

Responsabilité

- civile, 218 et s. ; 235 et s.
- des unités d'enregistrement, 246
- du fournisseur d'hébergement, 246

RFC,

- définition, 31

RFC (1591)

- règle du premier arrivé, premier servi, 24

Root server, 39 et s.

- S -

Saint-Tropez (jurisprudence française), 228

Serveur racine, 39 et s.

SFR (jurisprudence française), 240

Signes distinctifs, 142 et s.

Site web

- actif , passif, 214, 279, 291 et s.

Spécialité (v. principe de)

Sui generis (signe distinctif), 146 et s.

Système de Madrid, 309 et s.

- T -

Targeting test, 279, 296 et s.

Technique,

- régulation, 39 et s. et 139 et s.
- impact normatif, 140 et s.

Terrorisme (11 septembre 2001), 35

- U -

UDRP, 97, 351 et s.

Unités d'enregistrement,
(v. responsabilité des)

Usages, 16

- V -

Verisign, 69 et s.

Ville de Marseille, 44

Vide juridique, 12

Virtual magistrate, 342

- W -

Watchdog groups, 66

Whois, 173

WWW, 41

- Z -

Ze bank (jurisprudence française), 205 et s.

Zippo (jurisprudence américaine), 287 et s.