

**LIVRE BLANC SUR
LES NOMS DE DOMAINE
ET LES MARQUES**

Décembre 2011

SOMMAIRE

A) Introduction

B) Nom de domaine

1. Présentation des noms de domaine
2. Les conditions de validité d'un nom de domaine
3. Les formalités de réservation
4. Les différentes opérations sur les noms de domaine

C) L'actualité des noms de domaine en 2010-2011

D) Marques et Noms de domaine : Les liens et les règlements des litiges

1. Présentation des marques
2. Le lien entre les marques et les noms de domaine
3. Les pratiques abusives
4. Les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges
5. Les procédures judiciaires de règlement des litiges

E) Conclusion

1. Présentation de l'auteur
2. Glossaire

A) Introduction

Ce livre blanc a pour objectif d'expliquer l'importance des noms de domaine aujourd'hui et leur relation avec les marques.

Les noms de domaine sont devenus incontournables pour les entreprises afin de se développer sur internet ou de se protéger.

Déposer sa marque à titre de nom de domaine (et inversement) permet d'éviter les éventuels litiges qui sont nombreux (cybersquatting...).

Le nom de domaine est donc un complément incontournable de la marque.

B) Nom de domaine

1. Présentation des noms de domaine

Un nom de domaine correspond à l'adresse iP d'un ordinateur qui permet de le localiser sur internet. Un nom de domaine identifie un site internet et permet de le retrouver plus facilement sans avoir à mémoriser l'adresse iP qui est constituée, généralement, de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Un nom de domaine est composé d'un radical et d'une extension.

Le radical

Le radical est constitué d'une suite de lettres et/ou de chiffres séparés ou non par un tiret. En général, le nombre de caractère doit être compris entre 3 et 63. Il peut être composé du nom de la marque ou de l'entreprise, d'un terme générique en relation avec l'objet du site ou avec l'activité de l'entreprise, du nom patronymique d'un particulier....

Les extensions

Il existe 2 types d'extensions :

- Les extensions génériques (gTLD's) composées de 3 lettres ou plus indiquent l'objet du site internet. Les plus populaires sont le .com qui désigne le commerce et le .net pour l'internet. Mais, il en existe d'autres comme le .org pour les organisations, le .info pour les sites dédiés à l'information, le .biz pour les affaires.... Les extensions génériques peuvent être libres (comme le.com, le .net...) ou réservées à des organismes (comme le .int réservé aux organisations internationales, le .museum réservé aux musées et aux associations culturelles...).

Il existe une vingtaine d'extensions génériques.

- Les extensions géographiques (ccTLD's) composées de 2 lettres ou plus sont associées à un pays. Elles peuvent être libres (comme le .be pour la Belgique, le .es pour l'Espagne, le .ch pour la Suisse) ou réservées aux personnes résidant ou ayant une adresse postale dans le pays concerné (comme le .de pour l'Allemagne, le .eu pour l'Union Européenne...).

Il existe environ 250 extensions géographiques.

Les registres

Chaque extension est gérée par un registre (l'aFnic pour le .fr, l'eurid pour le .eu, verisign pour le .com et le .net...). Les registres tiennent à jour la base de données relative aux noms de domaine déposés dans l'extension qu'ils gèrent.

Les règles régissant les noms de domaine de chaque extension sont exposées dans les chartes de nommages adoptées par les registres.

Les registres ne traitent pas directement avec les clients, les noms de domaine se réservent auprès de bureaux d'enregistrement ou registrar selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

L'utilisation des noms de domaine

Un nom de domaine peut être utilisé ou non. En effet, il est possible de réserver un nom de domaine soit dans l'attente de créer un site, soit pour se protéger. Il est également possible de créer des adresses mails avec le nom de domaine (ex : info@nom-domaine.fr).

La valorisation des noms de domaine dans l'entreprise

Les noms de domaine ont acquis une grande valeur économique car ils permettent, sur internet, d'attirer la clientèle. Il est donc possible et important d'intégrer la valeur du nom de domaine dans l'actif de l'entreprise (comme pour les marques). En effet, les noms de domaine peuvent constituer des actifs non négligeables. La valeur marketing d'un nom de domaine reflète sa visibilité et son efficacité, elle rend compte de sa possibilité à capter une clientèle.

D'un point de vue juridique

Un nom de domaine peut être qualifié de signe distinctif au même titre qu'une marque, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne. Un signe distinctif permet d'identifier et de distinguer une entreprise de ses concurrents. Le nom de domaine permet, en effet, de distinguer, sur internet, une entreprise de ses concurrents.

Cependant, il ne faut pas confondre les noms de domaine avec les marques car leur régime juridique est différent. Déposer un nom de domaine n'équivaut pas à déposer une marque, ce sont 2 choses différentes. Il est donc conseillé de déposer son nom de domaine à titre de marque. Un nom de domaine pourrait être assimilé à une enseigne électronique.

Le rapport final de l'OMPI (*organisation mondiale de la Propriété intellectuelle*) du 30 avril 1999 précise que « 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 parce qu'ils sont 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 ».

Un nom de domaine a donc une double fonction :

- une fonction d'adressage : un nom de domaine correspond à une adresse IP qui permet de localiser l'ordinateur sur le réseau.
- une fonction d'identification : un nom de domaine identifie, sur internet, une entreprise, une organisation, un particulier....

Comment choisir son nom de domaine ?

Il est conseillé de réserver un nom de domaine simple et assez court qui sera mieux mémorisé par les internautes. Il est également nécessaire de choisir son nom de domaine en tenant compte de la clientèle à laquelle le site va s'adresser.

L'entreprise doit donc prendre en compte ses activités, ses marques mais également la zone dans laquelle l'entreprise exerce afin de déterminer les extensions géographiques (.fr .eu, etc). Il est aussi conseillé de bloquer les principales extensions génériques telles que le .com .net...

2. Les conditions de validité d'un nom de domaine

Pour être valable un nom de domaine doit répondre à certaines exigences. Ces conditions de validité sont fixées dans les Chartes de nommage adoptées par les différents registres. Elles peuvent donc varier selon les extensions, cependant, elles restent proches.

Contraintes syntaxiques

Le radical d'un nom de domaine est composé de lettres et/ou de chiffres. Cependant, dans certaines extensions, il n'est pas possible de réserver un nom de domaine composé uniquement de chiffres. En général, le nombre de caractères est compris entre 3 et 63. Dans certaines extensions, il est possible de réserver un nom de domaine composé de 2 caractères (ex : .net, .eu, .be). Les caractères peuvent être ou non séparés par un tiret, celui-ci ne peut pas se situer en première ni en dernière position.

Les termes interdits et réservés

Les Chartes de nommage des différents registres prévoient des termes qui sont interdits. Ces termes interdits ou fondamentaux ne peuvent pas être réservés à titre de nom de domaine. En général, ils concernent les termes injurieux, racistes, liés à des crimes et délits, les noms de pays....

Les Chartes de nommage prévoient, également, des termes réservés à certaines personnes. Les termes réservés sont, en général, les termes techniques de l'internet, les noms des professions réglementées, les termes liés au fonctionnement de l'État, les noms de villes....

La disponibilité des noms de domaine

Un nom de domaine étant unique, il est impossible de réserver 2 noms de domaine strictement identiques (même radical et même extension). Une fois le nom choisi, les moteurs de recherche des bureaux d'enregistrement interrogent les serveurs des registres et vérifient si le nom de domaine est libre.

Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. En effet, un nom de domaine ne doit pas être similaire à un autre nom de domaine, à une marque, une dénomination sociale, un nom commercial et une enseigne antérieurs ayant la même spécialité. Un nom de domaine ne doit, également, pas porter atteinte à un droit d'auteur, à une Appellation d'Origine Contrôlée ou à un nom patronymique.

Le client est seul responsable du choix du nom de domaine qu'il entend faire enregistrer. Il lui appartient donc de prendre toutes précautions utiles afin d'éviter d'éventuels conflits ultérieurs (base de données des marques de l'INPI, Euridile pour les dénominations sociales).

3. Les formalités de réservation

Lors de la réservation d'un nom de domaine, il est nécessaire de renseigner certaines informations comme l'identité et les coordonnées de différents contacts. La réservation d'un nom de domaine peut être soumise à des conditions particulières (radical et extension réservés ou soumis à conditions).

Les différents contacts

- **Le titulaire** du nom de domaine c'est-à-dire la personne détentrice du nom de domaine.
- **Le contact administratif** qui a pour fonction de valider les modifications concernant les noms de domaine. Il peut être le titulaire du nom de domaine ou une autre personne y compris son bureau d'enregistrement. Si le contact administratif n'est pas le titulaire du nom de domaine, il ne dispose d'aucun droit sur celui-ci. Concernant les .fr, le contact administratif doit être établi en France (adresse effective).
- **Le contact technique** doit, de préférence, être le bureau d'enregistrement qui aura pour mission de gérer les serveurs de noms sur lesquels sont paramétrés les noms de domaine.
- **Le contact facturation.**

Les coordonnées des différents contacts

Les coordonnées renseignées doivent être utilisables, c'est-à-dire fonctionnelles et durables afin d'éviter les mises à jour.

Pour le .fr, l'AFNIC précise que les différents contacts doivent communiquer et tenir fonctionnel un numéro de téléphone et un email ainsi que des éléments d'identification exacts. Ces coordonnées doivent être tenues à jour sans délai. Le non respect de ces obligations peut entraîner le blocage du nom de domaine voir sa suppression par l'AFNIC.

Les coordonnées généralement demandées sont :

- le nom du contact,
- son email (il est préférable d'indiquer une adresse générale pour éviter les mises à jour).
- son adresse postale (il est préférable d'indiquer l'établissement où se situe le contact),
- son numéro de téléphone.

Certains registres masquent l'identité et les coordonnées du titulaire du nom de domaine, celles-ci n'apparaissent donc pas dans le Whois (ex : .fr déposé par un particulier, le titulaire apparaît comme anonyme dans le Whois).

Les serveurs de noms (DNS)

Ce sont les machines sur lesquelles les informations concernant le nom de domaine vont être paramétrées afin de fonctionner. Les DNS permettent d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Les bureaux d'enregistrement proposent, généralement, leurs propres serveurs par défaut. Il est nécessaire que ces serveurs soient configurés avant la réservation du nom de domaine car certains registres procèdent à des vérifications techniques automatiques avant d'attribuer le nom de domaine. Par sécurité, le nom de domaine est, généralement, installé sur 2 voir 3 serveurs de type ns1..... et ns2.....

Les conditions particulières

Ces conditions particulières peuvent être les suivantes :

- dans le cas des extensions géographiques soumises à conditions, il faut que le titulaire du nom de domaine soit domicilié dans le pays correspondant ou qu'il y dispose d'une adresse postale effective (ex : pour le .fr les entreprises doivent indiquer leur numéro de SIRET qui est vérifié par l'AFNIC)
- dans le cas des extensions génériques réservées à certaines personnes, la personne qui souhaite enregistrer le nom de domaine doit prouver qu'elle y a droit (par ex : pour réserver un nom de domaine en .int réservé aux organisations internationales, il faut que l'organisation apporte un justificatif de son statut)
- dans le cas de radicaux réservés à certaines personnes.

4. Les différentes opérations sur les noms de domaine

Les noms de domaine peuvent faire l'objet de différentes opérations. Les modalités de ces opérations peuvent varier selon les extensions.

La réservation d'un nom de domaine

Un nom de domaine se réserve, en ligne, auprès d'un bureau d'enregistrement selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier si le nom de domaine est libre grâce au moteur de recherche du bureau d'enregistrement. Ensuite, si le nom de domaine est libre, il faut indiquer différentes informations demandées (coordonnées du titulaire, contact administratif...). Le nom de domaine sera réservé uniquement une fois le règlement effectué.

Le renouvellement du nom de domaine

Un nom de domaine se réserve pour une période déterminée pouvant aller de 1 an à 10 ans. Pour conserver son nom de domaine, il est donc nécessaire de le renouveler avant son expiration. Le renouvellement se fait, en ligne, auprès de son bureau d'enregistrement.

Le changement de bureau d'enregistrement

Le titulaire du nom de domaine peut, à tout moment et sans motif, changer de bureau d'enregistrement, dans le respect des engagements contractuels qui le lient. Il s'agit d'un transfert de nom de domaine. Il lui appartient donc de choisir un nouveau prestataire qui procédera au changement de bureau d'enregistrement. En général, le client doit envoyer un email (ou lettre recommandée) à son bureau d'enregistrement actuel afin de l'informer de son désir de transfert et obtenir le code d'autorisation (auth info).

La transmission volontaire d'un nom de domaine

La transmission volontaire d'un nom de domaine équivaut à un changement de propriété du nom de domaine. La transmission volontaire n'est validée qu'en cas d'acceptation par les 2 parties.

La transmission forcée d'un nom de domaine

La transmission forcée d'un nom de domaine peut intervenir :

- en application d'une décision de règlement extrajudiciaire des litiges,
- en application d'une décision de justice,
- suite à une opération de patrimoine (fusion, rachat...), concernant le .fr, suite à une décision prise par l'AFNIC en cas de violation manifeste des règles applicables aux noms de domaine en .fr

La suppression du nom de domaine

Il existe différents cas dans lesquels un nom de domaine peut être supprimé :

- en cas de non renouvellement du nom de domaine,
- sur demande du bureau d'enregistrement,
- en application d'une décision extrajudiciaire,
- en application d'une décision judiciaire,
- concernant les .fr, suite à une vérification occasionnelle de conformité du nom de domaine aux règles applicables au .fr infructueuse ou en application d'une décision de l'AFNIC en cas de violation manifeste des règles applicables au .fr.

En cas de non renouvellement, le nom de domaine est supprimé après un délai de rédemption de 30 à 65 jours selon les registres. Un nom de domaine supprimé retombe dans le domaine public et peut être de nouveau réservé sur le système du « premier arrivé, premier servi ».

La veille de noms de domaine

La veille de noms de domaine permet de récupérer un nom de domaine déjà réservé par un tiers. Le système de veille surveille et tente de réenregistrer le nom de domaine dès qu'il retombe dans le domaine public. Si un client souhaite réserver un nom de domaine, mais que celui-ci est déjà réservé par une autre personne, il peut donc le mettre en veille auprès d'un bureau d'enregistrement qui propose ce service. Dès que ce nom de domaine se libèrera, les serveurs du bureau d'enregistrement tenteront de le récupérer en premier pour le compte du client.

C) L'actualité des noms de domaine en 2010-2011

Le monde de l'internet ainsi que celui des noms de domaine sont en constante évolution. De nouvelles extensions apparaissent, les chartes de nommage évoluent....

Le .fr ouvert aux ressortissants Européens

Mardi 6 décembre 2011, conformément à la loi du 22 mars 2011, l'AFNIC a opéré l'ouverture des .fr, .re, .tf, .wf, .pm, .yt à l'Europe.

Les conditions d'enregistrement changent et s'étendent donc à tout ressortissant (moral ou physique) de l'Union Européenne.

Cette évolution représente la dernière étape d'un processus mis en place il y a quelques années :

L'ouverture de l'extension .fr uniquement aux entreprises françaises, puis accessible aux particuliers français, aux français résidant à l'étranger et désormais aux européens.

Avec 2.164.909 noms de domaine en .fr déposés à ce jour, la libération à l'Europe va constituer sans nul doute, une mesure stratégique pour la pérennité de l'extension.

Syrel : ou la nouvelle procédure de règlement des litiges suite au nouveau cadre juridique de l'AFNIC (extra judiciaire)

Mise en place le 21 novembre 2011, la procédure Syrel (SYstème de REsolution des Litiges) s'applique aux noms de domaine déposés à partir du 1er juillet 2011.

Elle remplace la Parl et la Predec, suspendues les 15 avril et mai 2011 et s'inscrit dans le nouveau cadre juridique (suite à la décision du conseil constitutionnel).

Des frais de 250 euros HT seront à la charge du requérant, qui doit prouver son intérêt à agir et que le dépôt litigieux est susceptible de :

- porter atteinte à l'ordre public.
- porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime, identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale...

Une fois le dossier réceptionné, l'AFNIC statue dans un délai de 2 mois.

Le titulaire dispose de 21 jours pour répondre au requérant.

La décision de l'AFNIC est susceptible de recours devant le juge judiciaire.

La nouvelle législation du .fr

Le 6 octobre 2010, le conseil constitutionnel de l'AFNIC (registre en charge de l'extension française) déclarait inachevé et inconstitutionnel, l'article L.45 de la loi de 2004 portant sur l'attribution des noms de domaine en .fr.

« En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne, l'encadrement, tant pour les particuliers que pour les entreprises, du choix et de l'usage des noms de domaine sur internet affecte la liberté de communication et la liberté d'entreprendre » selon le conseil.

La loi du 22 mars 2011 est venue rétablir l'équilibre entre la liberté de communication et la propriété intellectuelle des particuliers et entreprises propriétaires d'un nom de domaine en .fr.

L'entrée en vigueur le 1er juillet dernier de la nouvelle loi a donc instauré un nouveau cadre juridique :

- ouverture à l'Europe
- un enregistrement peut être refusé ou supprimé si le nom de domaine est :

1. Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2. Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3. Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

- L'attribution des noms de domaine est assurée par des offices d'enregistrement, par l'intermédiaire de bureaux d'enregistrement qui devront être accrédités selon des règles transparentes et non discriminatoires. Désormais la profession de bureau d'enregistrement devient réglementée et est exercée sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui peut supprimer l'accréditation en cas de non-respect des règles d'attribution des noms de domaines.
- *Mise en place d'une nouvelle procédure de résolution des litiges, remplaçant les PARL et la Predec.*

Ouverture de nouveaux GTLDs

A partir du 12 janvier 2012, les porteurs de projet de nouvelles extensions telles que .banque, .hotel, .paris...vont pouvoir soumettre leur candidature directement à l'ICANN, et ce jusqu'au 12 avril 2012.

Ces entreprises ou organisations publiques et privées, devront remplir un formulaire de 200 pages et s'acquitter de la somme de 130 000 euros (185 000 dollars), auxquels viendront s'ajouter les frais annuels de gestion (de 50 000 à 100 000 euros).

Les candidatures ainsi déclarées seront publiées le 26 avril 2012, les dossiers validés seront divulgués en novembre 2012, et le lancement des nouvelles extensions, prévu quant à lui pour 2013.

Le .XXX destiné aux professionnels de l'industrie du X est désormais disponible à l'enregistrement.

Le but premier de la création d'une telle extension est de regrouper un maximum de sites pour adultes, permettant ainsi une identification plus rapide et l'accès limité aux personnes non autorisées.

C'est donc après deux périodes de Sunrise (lancées en septembre) ciblant les détenteurs de marque de l'industrie du X et les entreprises détentrices de marques hors industrie du X, et un Landrush étendu sur 14 jours, pour les acteurs de l'industrie du X, que l'ouverture totale s'est opérée au mois de novembre 2011.

Cette introduction au public, permet désormais à tout un chacun de déposer et de bloquer son nom de domaine en .xxx, sous la seule contrainte du « premier arrivé et premier servi ».

D) Marques et Noms de domaine : Les liens et les enjeux

1. Présentation des marques

Une marque est un signe distinctif qui désigne des produits et/ou des services. Elle sert à identifier et à distinguer les produits et/ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. La marque véhicule l'image de l'entreprise et garantit une certaine qualité. Elle sert de point de repère au consommateur et permet donc de fidéliser la clientèle. La marque a également une fonction publicitaire et une grande valeur économique.

Conditions de validité d'une marque

Une marque doit être susceptible de représentation graphique. Elle peut être composée, notamment, d'une lettre, d'un mot, d'un chiffre, d'un slogan, d'un logo, d'une forme en trois dimensions ou d'une combinaison de couleur.

Pour être valable, une marque doit répondre à certaines conditions :

- être distinctive c'est-à-dire ne pas être composée, uniquement, de termes liés à l'activité de l'entreprise,
- être licite c'est-à-dire ne pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
- ne pas être déceptive c'est-à-dire ne pas tromper le consommateur sur les qualités, l'origine, la composition... des produits et/ou services désignés,
- -être disponible c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers comme un droit de marque, une dénomination sociale, un nom de domaine....

Une marque peut être enregistrée par un particulier ou une entreprise pour une durée de 10 ans renouvelable.

Le principe de spécialité des marques

Les marques sont soumises au principe de spécialité qui signifie qu'elles sont protégées uniquement pour les produits et/ou services désignés lors du dépôt.

Cependant, il existe une exception à ce principe pour les marques renommées c'est-à-dire très connues. En effet, les marques renommées sont protégées dans toutes les spécialités.

Le principe de territorialité des marques

Les marques sont également soumises au principe de territorialité qui implique qu'une marque est protégée uniquement dans les pays pour lesquels elle a été enregistrée.

Une marque française s'enregistre auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). L'enregistrement d'une marque française permet sa protection sur le territoire français. Une marque française est donc protégée, uniquement, en France.

Une marque communautaire s'enregistre auprès de l'OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur). L'enregistrement d'une marque communautaire permet sa protection sur l'ensemble du territoire communautaire. Son enregistrement donne donc naissance à un seul titre de propriété industrielle valable dans l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne. Si la marque n'est pas valide dans un Etat membre (par exemple si elle a déjà été réservée pour ce pays par une autre personne), il sera impossible de réserver cette marque au niveau communautaire. Il est également impossible de limiter la marque communautaire à certains Etats membres, elle est obligatoirement protégée sur l'ensemble du territoire communautaire.

Pour pouvoir enregistrer une marque communautaire, il faut soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit être domicilié ou avoir son siège social ou un établissement sérieux et effectif sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à la convention de Paris.

En cas d'adhésion de nouveaux Etats à l'Union Européenne, les marques communautaires déjà enregistrées seront automatiquement étendues à ces Etats.

Une marque internationale s'enregistre auprès de l'OMPI (le dépôt peut s'effectuer auprès de l'INPI). L'enregistrement d'une marque internationale ne donne

pas naissance à un titre unitaire de propriété industrielle à la différence d'une marque communautaire. La marque internationale donne naissance à des marques nationales dans chaque Etat désigné dans le dépôt. En effet, la demande d'enregistrement d'une marque internationale doit désigner les Etats pour lesquels la personne souhaite enregistrer la marque. La marque internationale n'est donc pas protégée pour l'ensemble des Etats mais, uniquement, dans les Etats désignés par la demande d'enregistrement selon leur droit national.

Le droit de marque

Une marque procure un droit de propriété ce qui implique que son propriétaire dispose d'un monopole d'exploitation. Il est donc le seul à pouvoir l'utiliser et il peut empêcher les tiers de la reproduire, l'imiter ou l'utiliser sans son autorisation, par une action en contrefaçon.

2. Le lien entre les marques et les noms de domaine

Réserver sa marque en tant que nom de domaine permet de la protéger sur internet. Aujourd'hui avec l'importance grandissante d'internet, il est important pour les entreprises de s'y développer et d'y assurer leur présence. Le nom de domaine est un complément incontournable de la marque. La règle en matière de réservation de nom de domaine étant celle du « premier arrivé, premier servi », les bureaux d'enregistrement ne vérifient donc pas l'existence d'un droit antérieur comme une marque. Le fait d'être propriétaire d'une marque ne permet donc pas d'empêcher qu'un tiers la réserve en tant que nom de domaine.

Le cybersquatting

Le cybersquatting est la pratique par laquelle une personne réserve à titre de nom de domaine une marque appartenant à un tiers. Le cybersquatteur peut avoir différents objectifs :

- revendre le nom de domaine au propriétaire de la marque à un prix très élevé,
- empêcher le propriétaire de la marque de la réserver à titre de nom de domaine,

- nuire à l'image de la marque,
- tirer profit de la notoriété de la marque, notamment en redirigeant le nom de domainesur son site internet et ainsi générer des visites.

Le cybersquatting est, généralement, exercé à l'encontre de marques très connues. Cependant, il peut également être exercé par un concurrent dans l'intention d'empêcher le propriétaire de la marque de se développer sur internet. Le concurrent peut rediriger le nom de domaine vers son propre site internet afin de tirer profit de l'image de la marque et d'attirer la clientèle de son propriétaire en créant une confusion.

Le cybersquatting constitue un enregistrement frauduleux du nom de domaine, il est donc possible d'agir contre le cybersquatteur (action en justice ou action extrajudiciaire). Cependant, pour éviter ces conflits, il est conseillé de réserver sa marque à titre de nom de domaine dans les principales extensions (en .fr pour la France et en .com), préventivement ou dans l'objectif de créer un site internet.

3. les pratiques abusives

Il existe de nombreuses pratiques abusives relatives aux noms de domaine comme le cybersquatting, le domain parking, le typosquatting ou encore le slamming. L'existence de ces pratiques s'explique, notamment, par la facilité avec laquelle il est possible de réserver un nom de domaine.

Le domain parking

Le domain parking consiste à rediriger un nom de domaine vers une page internet contenant des liens commerciaux. A chaque fois qu'un internaute clique sur un de ces liens, le fournisseur de service de parking et le titulaire du nom de domaine perçoivent une rémunération.

La pratique du domain parking est, à priori, licite. Cependant, si le nom de domaine parqué porte atteinte au propriétaire d'une marque antérieure, celui-ci pourra agir en contrefaçon ou exercer une action extrajudiciaire.

Le typosquatting

Le typosquatting est une forme de cybersquatting qui se fonde sur les fautes de frappes ou d'orthographe commises par les internautes au moment de la saisie de l'adresse internet. Le typosquatting consiste à réserver tous les noms de domaine dont l'orthographe est proche du nom de domaine d'un site très fréquenté ou d'une marque connue.

Le typosquatting a 2 objectifs :

- Capter une partie du trafic du site officiel grâce aux erreurs de frappes ou d'orthographe des internautes. Le typosquatteur peut vendre des bandeaux publicitaires sur la page d'accueil, proposer des produits et/ou des services concurrents ou complémentaires à ceux du site d'origine ou renvoyer vers des sites concurrents.
- Capter des emails adressés au titulaire du nom de domaine typosquatté. Il suffit de créer une adresse email avec le nom de domaine et indiquer que l'on veut recevoir tous les mails (« catch all ») envoyés à xxx@nomdedomaine. Le « catch all » permet de recevoir tous les messages adressés à @nomdedomaine, il n'est pas nécessaire de connaître le terme indiqué devant l'arobase. Cette technique permet de détourner, grâce aux fautes d'orthographe ou de frappes, une partie des mails adressés par la clientèle du titulaire du nom de domaine d'origine. Les effets peuvent être particulièrement graves lorsque le client communique par email des informations confidentielles (banque, assurance, santé...).

Le slamming

Le slamming consiste en des pratiques visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités. Il existe, notamment, 3 types de slamming :

- Les fausses factures de renouvellement
Cette pratique consiste à envoyer un avis d'expiration du nom de domaine qui est, en réalité, une demande de transfert du nom de domaine vers le prestataire. Si le titulaire du nom de domaine répond positivement à cet avis, son nom de domaine sera transféré au nouveau prestataire.

- **La pression psychologique**

Un prestataire prend contact avec une entreprise en lui indiquant qu'un de « ses clients » lui a demandé de déposer un ou plusieurs noms de domaine similaires aux noms de l'entreprise ou à ses marques. Le prestataire propose alors à l'entreprise de réserver ces noms de domaine, en priorité, afin de les protéger. Souvent le tarif proposé est très élevé et l'entreprise doit prendre sa décision en très peu de temps. L'existence réelle de ces clients n'a pas pu être déterminée. L'AFNIC souligne que pris isolément chaque cas peut être considéré comme relativement licite, c'est le caractère systématique et « industriel » de la pratique qui démontre l'intention frauduleuse.

- **Le faux « registre »**

C'est une pratique par laquelle le slammer contacte des entreprises ou des organismes présents sur internet en leur laissant entendre qu'ils doivent s'inscrire dans un annuaire qu'il a réalisé. Il laisse planer le doute sur son caractère obligatoire. Si le client accepte, il reçoit un véritable annuaire mais l'annuaire n'est jamais diffusé. De plus, le prix demandé est relativement élevé.

Les caractéristiques communes de ces pratiques

Selon l'AFNIC, les différentes caractéristiques du slamming sont les suivantes :

- la prestation offerte n'a jamais été sollicitée par la victime, elle émane d'un tiers qui lui est inconnu,
- le mécanisme de l'opération du slamming repose, le plus souvent, sur un élément de confusion ou de tromperie, visant à profiter de la crédulité de la victime ou de sa méconnaissance des règles relatives aux noms de domaine,
- les tarifs proposés sont, généralement, très élevés.

Les recommandations de l'AFNIC

- Pour toute opération sur un nom de domaine, il faut, toujours, passer par son bureau d'enregistrement.
- Il est préférable de désigner une personne dans l'entreprise clairement habilitée à pren-

dre les décisions concernant les noms de domaine, toute demande portant sur les noms de domaine doit être, au minimum, validée par elle.

- Ne prendre aucune décision dans l'urgence.
- S'informer sur l'actualité des noms de domaine pour se tenir informé des différentes pratiques abusives.

4. Les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges

Les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges sont des procédures qui ne nécessitent pas l'intervention d'un juge. Elles sont, généralement, moins coûteuses et moins longues que les procédures judiciaires et s'effectuent en ligne. De plus, elles laissent la possibilité de recourir au juge, pendant ou après leur mise en oeuvre. Ces procédures ont été mises en place, notamment, pour lutter contre les réservations abusives de noms de domaine (cybersquatting...).

L'UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)

Cette procédure a été mise en place par l'ICANN. Elle concerne les litiges entre une marque et un nom de domaine réservé ultérieurement. Elle peut donc être engagée par le titulaire d'une marque qui considère que la réservation d'un nom de domaine porte atteinte à sa marque. L'UDRP s'applique, notamment, aux extensions génériques .com, .net, .info, .biz, .org, .name et aux extensions géographiques dont le registre a accepté les principes UDRP (comme le .fr). Tout titulaire d'un nom de domaine dans ces extensions est obligé de se soumettre à l'UDRP en cas de litige. Les décisions rendues sont publiées.

L'ICANN ne gère pas cette procédure, elle est administrée par différents centres :

- le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI,
- la Cour d'Arbitrage Tchèque,
- le National Arbitration Forum,
- la Asian Domain Name Dispute Resolution Centre.

Le centre désigne un expert (3 si le demandeur le sollicite) qui peut soit rejeter la demande, soit prononcer le transfert ou la radiation du nom de domaine. Cependant, il ne peut pas accorder de réparation financière.

Le demandeur doit démontrer 3 conditions pour que son action aboutisse :

1. Le nom de domaine doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits. Le demandeur doit prouver

qu'il est titulaire de la marque, la similitude des signes et le risque de confusion. Il n'y a pas d'allusion au principe de spécialité, cependant la majorité des experts prennent en compte la similitude des spécialités dans le risque de confusion.

2. Le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Cette condition est remplie notamment dans 4 cas :

- le nom de domaine a été réservé dans l'intention de le vendre ou de le louer, notamment, au propriétaire de la marque ou à un concurrent à un prix très élevé,
 - le nom de domaine a été réservé en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de le réserver en tant que nom de domaine et le réservataire est coutumier de cette pratique,
 - le nom de domaine a été réservé en vue de perturber l'activité commerciale d'un concurrent,
 - le nom de domaine a été réservé pour attirer les internautes sur le site à des fins lucratives en créant un risque de confusion avec le titulaire de la marque.
- Ces cas renvoient au cybersquatting.

3. Le défendeur ne doit avoir aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. Cette condition permet au défendeur de s'exonérer, notamment, dans 3 cas :

- avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom composant le radical du nom de domaine ou un nom y correspondant de bonne foi en relation avec une offre de produit ou de service ou avec des préparatifs sérieux à cet effet,
- le défendeur est connu sous ce nom,
- le défendeur fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine sans intention de détourner les internautes à des fins lucratives en créant un risque de confusion ni de ternir l'image de la marque.

La procédure ADR (Alternative Dispute Resolution)

La procédure ADR concerne les litiges entre un nom de domaine en .eu et un droit détenu par un tiers tel qu'un droit de marque, une dénomination sociale, un nom commercial.... Elle est administrée par la Cour d'arbitrage tchèque, organisme indépendant désigné par l'EURID.

L'affaire est généralement traitée dans la langue du titulaire du nom de domaine mais les demandes peuvent être déposées dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne. L'ADR est une procédure obligatoire, tout réservataire d'un nom de domaine en .eu est obligé de s'y soumettre en cas de litige. Si une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle peut la contester devant un juge dans un délai de 30 jours.

La Cour arbitrale tchèque désigne 1 arbitre (3 si le demandeur le sollicite dont 2 seront désignés par les parties parmi une liste). Il peut décider soit la radiation soit le transfert du nom de domaine, cependant il ne peut pas accorder de réparation financière. Durant la procédure, le nom de domaine est bloqué par l'EURID.

Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que :

- le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur laquelle droit national d'un Etat membre de l'Union Européenne ou le droit communautaire lui reconnaît un droit tel qu'une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique, un titre d'une oeuvre de l'esprit... et que,
- le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ou que,
- le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le radical composant le nom de domaine.

La mauvaise foi peut être démontrée, notamment, quand le défendeur a réservé le nom de domaine pour :

- le revendre au titulaire d'un droit sur ce nom,
- empêcher le titulaire d'un droit de l'enregistrer,
- perturber les activités professionnelles d'un concurrent
- lorsque le défendeur a utilisé le nom de domaine pour attirer des internautes, à des fins lucratives, en créant une confusion avec le nom sur lequel le demandeur a des droits,
- lorsque le nom de domaine enregistré est un nom de personne avec lequel le titulaire du nom de domaine n'a aucun lien.

L'existence d'un intérêt légitime peut être démontré, notamment, lorsque :

- avant le litige, le titulaire a utilisé le nom de domaine ou un nom y correspondant dans le cadre d'une offre de bien ou de service ou s'y est préparé,
- le titulaire du nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique connue sous ce nom,
- le défendeur fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine sans intention de tromper les internautes ou de nuire à la réputation du nom sur lequel le demandeur détient des droits.

Pour que le nom de domaine soit transféré, il faut que le demandeur soit éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en .eu (résider dans l'Union Européenne).

Le Système de Résolution de Litiges ou Syrell

La procédure est applicable à toutes les extensions gérées par l'AFNIC, à compter du 6 décembre 2011.

Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine.

Pour cela, le requérant doit prouver :

- qu'il dispose d'un intérêt à agir et,
- que le nom de domaine, objet du litige est :
 - susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
 - susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ;
 - identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

L'AFNIC statue ensuite sur chaque demande selon les pièces et écritures déposées par les deux parties, dans un délai de deux mois.

5. Les procédures judiciaires de règlement des litiges

Les noms de domaine peuvent entrer en conflit avec d'autres signes distinctifs antérieurs ou postérieurs. Ici, nous développerons les litiges entre 2 noms de domaine et entre un nom de domaine et une marque antérieure ou postérieure.

Les litiges entre 2 noms de domaine

Il est impossible de réserver 2 noms de domaine strictement identiques (même radical et même extension). Les conflits entre noms de domaine concernent donc, soit 2 noms de domaine avec un radical identique mais une extension différente, soit 2 noms de domaine avec un radical similaire et une extension identique ou différente.

Contrairement aux marques, les noms de domaine ne sont pas couverts par un droit privatif. En effet, les marques confèrent à leurs propriétaires un droit de propriété qui leur permet d'agir en contrefaçon pour défendre leurs droits. En cas de conflit entre noms de domaine,

étant donné qu'ils ne procurent aucun droit de propriété, il ne sera pas possible d'agir en contrefaçon. L'action judiciaire pouvant être exercée sera une action en responsabilité civile délictuelle.

Pour que l'action aboutisse, il faut démontrer une faute préjudiciable. Cette faute sera caractérisée par la preuve d'un risque de confusion qui s'apprécie en fonction de la similitude des signes et des spécialités et en fonction de la zone géographique des noms de domaine.

La similitude des signes.

Ici, on compare seulement les radicaux, les extensions ne sont pas prises en compte. Si les noms de domaine ne sont pas distinctifs, c'est-à-dire s'ils sont génériques (ex : hôtel.fr), la faute ne sera pas caractérisée. En effet, s'agissant d'un terme générique, toute personne peut l'utiliser et donc le réserver en tant que nom de domaine. Le réservataire d'un nom de domaine générique ne pourra pas, en principe, agir contre un autre titulaire qui aurait réservé le même nom de domaine dans une extension différente. 2 noms de domaine génériques similaires ayant des titulaires différents peuvent donc coexister.

La similitude des spécialités.

Tous les signes distinctifs sont soumis au principe de spécialité. Donc, comme les marques, les noms de domaine sont soumis à ce principe. Cela signifie qu'un nom de domaine est protégé, uniquement, pour la spécialité dans laquelle il intervient. Pour comparer les spécialités, il faut examiner l'objet du site internet, son contenu (ex : quels produits sont présentés sur le site ?). Lorsque le site n'est pas exploité, il est possible d'apprécier sa spécialité en fonction de l'activité extra-web du titulaire du site ou de l'activité qu'il exerce sur un autre site internet. 2 noms de domaine similaires ayant des titulaires différents peuvent donc coexister à condition d'avoir des spécialités différentes. Cependant, comme pour les marques, si le nom de domaine est renommé, il ne sera pas nécessaire de démontrer la similitude des spécialités (comme une marque renommée, un nom de domaine renommé est protégé pour toutes les spécialités).

La comparaison des zones géographiques.

Pour caractériser le risque de confusion, il faut également démontrer que les sites internet visent le même territoire. En effet, si les 2 noms de domaine visent 2 pays différents, il n'y aura pas de risque de confusion car ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes.

Les litiges entre un nom de domaine et une marque antérieure

Le propriétaire d'une marque qui considère qu'un nom de domaine réservé ultérieurement porte atteinte à sa marque peut exercer une action en contrefaçon. Le juge pourra prononcer, en plus des sanctions classiques de la contrefaçon, la radiation du nom de domaine ou son trans-

fert au propriétaire de la marque.

Pour que l'action aboutisse le propriétaire de la marque devra prouver 4 conditions.

- Il faut démontrer que le consommateur risque de confondre la marque et le nom de domaine. Pour cela, il faut que les signes et les spécialités soient similaires. Dans la comparaison des signes, le juge ne prend pas en compte l'extension, il compare le radical du nom de domaine et la marque. Ensuite, il faut démontrer que les spécialités sont similaires (sauf si la marque est renommée). Si le site est actif, il suffit de comparer l'objet du site avec les produits et/ou services désignés dans le dépôt de la marque. Par contre si le site n'est pas exploité, il n'a pas, a priori, de spécialité. Cependant, il est possible de déterminer sa spécialité en se fondant sur l'activité extra-web de son déposant ou sur l'activité qu'il exerce sur un autre site. Si les spécialités ne peuvent pas être comparées, l'action en contrefaçon ne pourra pas aboutir.
- Le nom de domaine doit être utilisé dans la vie des affaires c'est-à-dire qu'il doit être utilisé à des fins commerciales (ex : le dépôt du nom de domaine « jeboycottedanone.com » n'a pas été condamné pour contrefaçon car le nom de domaine était utilisé pour dénoncer les plans de licenciement de « Danone » et non à des fins commerciales)
- Le nom de domaine doit désigner des produits et/ou des services. Un nom de domaine ne désigne pas des produits et/ou des services lorsque le radical est utilisé dans son sens courant (ex : le réservataire du nom de domaine « décathlon.pl » n'a pas été condamné pour contrefaçon car le terme « décathlon » était employé dans son sens courant).
- Enfin, il faut prouver que le nom de domaine agit sur le territoire de protection de la marque. Par exemple, une marque française étant protégée uniquement sur le territoire français, son propriétaire doit démontrer que le nom de domaine a un impact sur le territoire français. Pour cela, il devra prouver que le site internet s'adresse au public français. Les indices pouvant être pris en compte sont, notamment, l'extension géographique du nom de domaine, la langue du site, l'adresse des contacts, la monnaie de règlement, la disponibilité des produits sur le territoire de protection de la marque....

Les litiges entre un nom de domaine et une marque postérieure

Dans cette situation, le titulaire du nom de domaine dispose de 2 actions : soit une action en nullité de la marque pour indisponibilité, soit une action en responsabilité civile délictuelle.

En effet, la validité d'une marque étant soumise au principe de disponibilité, elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur et notamment à un nom de domaine. Si une marque est identique ou similaire à un nom de domaine ayant une spécialité similaire, le propriétaire

du nom de domaine pourra donc agir en justice pour demander la nullité de la marque pour indisponibilité. Pour que l'action en nullité aboutisse, il devra démontrer les mêmes conditions que pour une action en responsabilité civile délictuelle. Si l'action aboutie la marque sera annulée rétroactivement c'est-à-dire à partir du jour de son enregistrement. Ce sera comme si elle n'avait jamais existé.

Concernant l'action en responsabilité civile délictuelle, les conditions à démontrer sont les mêmes qu'en matière de litiges entre 2 noms de domaine. Il faut démontrer la similitude des signes et des spécialités et comparer la zone géographique.

E) Conclusion

A la lecture de ce livre blanc, vous aurez compris tout l'intérêt de réserver un nom de domaine en complément du dépôt de votre marque.

Le nom de domaine est le moyen, à l'échelle internationale, de communiquer sur son activité, de capter une nouvelle clientèle et d'élargir sa notoriété.

Le dépôt de votre nom de domaine en tant que marque dans les classes d'activités que vous exercez vous apportera ainsi un droit de propriété. Ainsi, vous éviterez tout éventuel litige.

Présentation de l'auteur :

Chloé Borné étudiante en master 2 Droit du Multimédia et des Systèmes d'Information à l'Université de Strasbourg, a rédigé ce livre blanc sur les noms de domaine et les marques dans le cadre de son stage de fin d'année effectué au sein de la société en collaboration avec Mickael Esnault fondateur de VIADUC et Mme Marie-Thérèse Robin Responsable Gestion Noms de Domaine.

GLOSSAIRE

ADR (Alternative Dispute Resolution) : Procédure extrajudiciaire permettant de régler les litiges sur les noms de domaine en .EU

AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) : Registre qui gère les extensions .FR (France) et .RE (réunion). www.afnic.fr

Bureau d'enregistrement (registrar) : c'est auprès d'un bureau d'enregistrement qu'il est possible de réserver un nom de domaine.

Charte de nommage : une Charte de nommage régit les règles relatives aux noms de domaine, il en existe une pour chaque extension.

DNS (Domain Name Serveur) : les DNS sont les machines sur lesquelles les informations concernant le nom de domaine sont installées.

EURID (acronyme de European Registry of Internet Domain Names) : Registre qui gère l'extension .EU pour l'Europe. www.eurid.eu

Extension générique (gTLD's) : les extensions génériques indiquent l'objet du site internet.

Extension géographique (ccTLD's) : les extensions géographiques sont associées à un pays

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : Autorité de régulation de l'Internet. C'est une société de droit californien contrôlant l'accès à tout domaine générique ou national. www.icann.org

INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) : Etablissement public délivrant les brevets, marques, dessins et modèles. www.inpi.fr

OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur) : C'est l'agence de l'Union européenne compétente pour l'enregistrement des marques et des dessins ou modèles valables dans les 27 pays de l'Union européenne. <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do>

OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) : Institution spécialisée des Nations Unis permettant le dépôt de marques internationales. <http://www.wipo.int/portal/index.html.fr>

Registre : les registres gèrent les différentes extensions.

Syreli : Procédure extrajudiciaire permettant de régler les litiges sur les noms de domaine en .fr.

UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) : Procédure extrajudiciaire permettant de régler les litiges sur les noms de domaine génériques .COM .NET etc...

WHOIS (contraction de Who is ?) : Système qui permet d'accéder à la base de données des noms de domaine et de connaître des informations tels que le propriétaire, la date de création, d'expiration etc...